U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců Mgr. Jany Brothánkové, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Aleše Roztočila, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: **P. K.,** zastoupen JUDr. Radimem Charvátem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Lidická 51, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 12. 2009, č. j. PV 2003-1824/43502/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2014, č. j. 8 A 28/2010 – 153,

t a k t o :

I. Posouzení, zda je vynález nový a zda je výsledkem vynálezecké činnosti, je otázkou právní a vychází ze skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Správní uvážení se zde neuplatní. Skutkový i právní závěr správního orgánu o těchto otázkách soud přezkoumává v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu; vyjde-li v řízení najevo potřeba posouzení odborných otázek, může soud vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

II. Věc se vrací k projednání a rozhodnutí sedmému senátu.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) výše citovaným rozsudkem zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí předsedy žalovaného označeném v záhlaví, jímž zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2009, č. j. PV 2003-1824/11413/2009/ÚPV, o zrušení patentu žalobce č. 299 791 s názvem „Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“ (dále jen „patent“) podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 527/1990 Sb.“). Rozhodnutí žalovaného vycházelo především ze tří cizojazyčných dokumentů: US patent 6783456 zveřejněný dne 19. 6. 2003 (dále jen „D1“), patentová přihláška EP 1199690 zveřejněná dne 24. 4. 2002 (dále jen „D2“) a mezinárodní patentová přihláška WO 0067215 zveřejněná dne 9. 11. 2000 (dále jen „D3“).

[2] Městský soud v rozsudku (mimo jiné) za prvé neshledal skutečnost, že dokumenty D1, D2 a D3 nebyly přeloženy do českého jazyka důvodem pro zrušení žalobou napadeného

rozhodnutí. K tomu odkázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu, ze které je zřejmý příklon k názoru o přípustnosti důkazu cizojazyčnou listinou ve správním řízení.

[3] Za druhé se městský soud ztotožnil se závěrem žalovaného o chybějícím prvku vynálezecké činnosti s tím, že předmět nároků žalobce vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky (dokumenty D1 a D2) a není tudíž výsledkem žalobcovy vynálezecké činnosti, jak ji definuje § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb.

[4] Stěžovatel v kasační stížnosti namítá nezákonnost obou těchto závěrů městského soudu.

II. Důvody pro postoupení věci rozšířenému senátu

[5] Při předběžném posouzení věci sedmý senát k první otázce (A), zda správní orgán může provádět dokazování cizojazyčnými listinami, shledal, že existují v judikatuře Nejvyššího správního soudu názorové rozpory. Provedení důkazu cizojazyčnou listinou ve správním řízení připouští šestý senát v rozsudku ze dne 17. 7. 2008, č. j. 6 As 41/2007 – 74, a v rozsudku ze dne 27. 10. 2011, č. j. 6 As 20/2011 – 230.

[6] Naproti tomu čtvrtý senát v rozsudku ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2011 – 100, vyjádřil právní názor, že správní orgán nemůže provádět cizojazyčnou listinou důkaz, aniž by si opatřil její oficiální překlad do českého jazyka. Takový postup shledal v rozporu s § 16 odst. 1 správního řádu a vadou řízení, k níž soud přihlíží i bez návrhu.

[7] Sedmý senát se v této otázce přiklonil k právnímu názoru vyslovenému čtvrtým senátem a uvedl důvody, které jej vedly k tomuto závěru. Rozšířenému senátu proto předložil otázku, zda *může správní orgán provádět ve správním řízení dokazování cizojazyčnou listinou bez jejího úředně ověřeného překladu.*

[8] Za druhé (B) sedmý senát uvedl, že zamýšlí zavázat městský soud názorem týkajícím se způsobu přezkumu závěru žalovaného o naplnění pojmu „vynálezecká činnost“.

[9] Sedmý senát předeslal, že nejde o přezkum správního uvážení žalovaného (jak vyjádřil městský soud) a jeho názor nekoliduje s dosavadní judikaturou. Pouze v otázce rozsahu soudního přezkumu závěru žalovaného o novosti určitého předmětu či činnosti, avšak napříč různými kategoriemi průmyslového vlastnictví, lze v judikatuře nalézt názorové rozdíly; viz rozsudky ze dne 24. 9. 2008, č. j. 2 As 33/2008 - 215, a ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 - 254. Jakkoli městský soud svůj právní názor považuje za souladný s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu (konkrétně odkazuje na rozsudky ze dne 26. 8. 2013, č. j. 8 As 70/2011 - 239, ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 - 254, a ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002 - 46), sedmý senát má za to, že z těchto rozsudků městským soudem zastávaný názor neplyne.

[10] Městský soud však bude muset dle sedmého senátu při plném přezkumu závěrů žalovaného posoudit, zda v napadeném patentu obsažené řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem z dokumentů D1, D2 a D3. Tuto odbornou otázku ale bude moci soud vyřešit pouze na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. Podle § 127 odst. 1 věty prvé a druhé o. s. ř. (za použití § 64 s. ř. s.), *závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce.* Zatímco samotný výklad některých zákonných pojmů, jako „vynálezecká činnost“ či „stav techniky“, je otázkou právní, hodnocení, nakolik určité řešení pro odborníka vyplývá zřejmým

způsobem z konkrétních podkladů, je již otázkou odbornou. Sám soud se nemůže stavět do role odborníka, který by mohl takovou otázku hodnotit.

[11] Vyslovený právní názor, kterým zamýšlí sedmý senát zavázat městský soud, je však odlišný od právního názoru implicitně vyjádřeného v rozsudku osmého senátu ze dne 26. 8. 2013, č. j. 8 As 70/2011 – 239, který v daném případě otázku, zda by odborník dospěl k určitému závěru bez využití vynálezecké činnosti, sám vyhodnotil. Osmý senát tak učinil hodnocení, zda řešení vyplývalo pro odborníka zřejmým způsobem z předložených dokumentů. Citované závěry jsou tedy výlučně závěry soudu učiněné na základě obsahu posuzovaných dokumentů a na základě úvah soudu o tom, co by podle něj odborník z nich vyvodil.

[12] Vzhledem k tomu, že se sedmý senát při hodnocení této právní otázky hodlá odchýlit od právního názoru vyjádřeného osmým senátem, rozšířenému senátu k posouzení předkládá rovněž otázku, *zda může pro účely posouzení naplnění pojmu „vynálezecká činnost" sám soud vyhodnotit, nakolik určité řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem z konkrétních podkladů.*

[13] Sedmý senát z uvedených dvou důvodů proto předložil věc rozšířenému senátu podle § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s."). Otázky, jež jsou v dosavadní judikatuře Nejvyššího správního soudu řešeny rozdílně, zní: (A) Může správní orgán provádět ve správním řízení dokazování cizojazyčnou listinou bez jejího úředně ověřeného překladu? (B) Může pro účely posouzení naplnění pojmu „vynálezecká činnost" sám soud vyhodnotit, nakolik určité řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem z konkrétních podkladů?

[14] Žalovaný ve svém vyjádření k předložení věci rozšířenému senátu nejprve k otázce první (A) odkázal na své argumenty uplatněné ve věci sp. zn. 9 As 12/2014, které dále rozšířil.

[15] K druhé otázce (B) žalovaný poukázal na model udělování a zrušování ochrany průmyslového vlastnictví „patentovými" úřady a následného soudního přezkumu, který převládá v Evropě. Dále také na historický vývoj právní úpravy, ze které je dle žalovaného zřetelné, že posuzování splnění podmínky „vynálezecké činnosti" je v působnosti „žalovaného" již od roku 1919. V České republice neexistují specializované soudy pro průmyslové vlastnictví (kromě obchodního úseku Městského soudu v Praze, který však rozhoduje ve sporech z porušení práv z průmyslového vlastnictví a ve věcech protinávrhů na neplatnost ochranné známky Společenství a průmyslového vzoru Společenství, nikoliv ve věcech ochrany poskytnuté národní cestou, popřípadě pokud je pro zrušení třeba speciálních technických znalostí). Závěr, že řešení pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, je založen na skutkových zjištěních o stavu techniky a abstraktní úvaze o úrovni znalostí, jež mohl odborník v době podání přihlášky mít a zda při využití těchto znalostí a stavu techniky v době podání přihlášky mohl k řešení dojít. Složitost posuzování spočívá v nutnosti znát nejen současný stav techniky, ale také určit, jaké vědomosti mohl mít odborník v dané oblasti např. před 10 lety.

[16] Otázka tedy je, v jakém rozsahu mají být rozhodnutí žalovaného jako správního orgánu přezkoumávána, když v České republice neexistují zvláštní správní soudy pro oblast poskytování průmyslové ochrany. Posuzování předložené otázky totiž není reálné ani na základě znaleckých posudků. Potom by totiž rozhodování záviselo především na mínění znalců, jichž však v České republice není dostatek, a mnohdy nejsou znalecké posudky ani dostatečně kvalitní, odůvodněné apod. Znalec navíc vychází pouze z podkladů a znalostí, jež mu poskytl soud, a není povinen sledovat vývoj posuzování vynálezecké činnosti. Jde jen o posouzení věci *ad hoc*.

[17] Žalovaný odkázal na judikaturu soudů ve Slovenské republice, dle které soudy přezkoumávají pouze úvahy správního orgánu, v nichž nedochází k posouzení technického stavu věci, tedy jen ty, které se týkají právních otázek a dodržení zákonných mezí. Dle žalovaného je třeba aplikovat výluku dle § 70 písm. d) s. ř. s., kdy správní úvahy týkající se vynálezecké činnosti, při nichž nutně dochází k technickému posouzení věci, mají být soudy přezkoumávány jen v rozsahu jejich úplnosti a logické správnosti. Pokud by z hlediska technických znalostí nevybavené senáty správních soudů rozhodovaly při posouzení technických otázek jen na základě znaleckého posudku, pak by se vytvořila praxe ve světě zcela unikátní (stejně jako u pořizování úředních překladů cizojazyčných listin).

III. Posouzení věci rozšířeným senátem

III.1. Pravomoc rozšířeného senátu

[18] Rozšířený senát se nejprve zabýval otázkou, zda je dána jeho pravomoc rozhodnout v předložené věci ve smyslu § 17 odst. 1 s. ř. s.

[19] Pravomoc rozšířeného senátu rozhodnout první otázku (A) přípustnosti dokazování cizojazyčnou listinou ve správním řízení již není dána, neboť o téže otázce již rozhodl v plném rozsahu usnesením ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014 - 60, na které tímto odkazuje.

[20] Ohledně druhé otázky (B), zda samotnému soudu přísluší při posouzení právní otázky naplnění pojmu **„vynálezecká činnost“** hodnotit i otázky technické, tj. nakolik určité řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky (konkrétně z podkladů, z nichž žalovaný vycházel), sedmý senát zastává názor, že nejde o přezkum správního uvážení žalovaného. V tomto je jeho názor v souladu s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudky ze dne 26. 8. 2013, č. j. 8 As 70/2011 - 239, ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 - 254, a ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002 - 46). Připomíná pouze, že v otázce rozsahu soudního přezkumu závěru žalovaného **o novosti** určitého předmětu či činnosti, avšak napříč různými kategoriemi průmyslového vlastnictví, lze v judikatuře nalézt názorové rozdíly (viz rozsudky ze dne 24. 9. 2008, č. j. 2 As 33/2008 - 215, a ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 - 254).

[21] Důvodem položení druhé otázky rozšířenému senátu je, že sedmý senát hodlá zavázat městský soud názorem, že k posouzení, zda řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem z konkrétních podkladů, je třeba odborných znalostí ve smyslu § 127 odst. 1 o. s. ř., jež přesahují širší rámec obecné zkušenosti (zprostředkovatelné soudu například i studiem) a k nimž je potřebná určitá odborná znalost a zkušenost. Soud proto není oprávněn odbornou otázku posoudit sám, a to i tehdy, má-li sám potřebné odborné znalosti, tj. v případě, že pronikne hlouběji do posuzované problematiky, ale musí hodnotit takové otázky pouze na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

[22] Oproti tomu osmý senát v rozhodnutí ze dne 26. 8. 2013, č. j. 8 As 70/2011 – 239, tuto otázku sám vyhodnotil, a to na základě předložených dokumentů. Tím implicitně vyjádřil právní názor, že soud sám může učinit takový závěr, aniž by odborným vyjádřením či znaleckým posudkem disponoval.

[23] Pravomoc rozšířeného senátu dle § 17 odst. 1 s. ř. s. ohledně druhé otázky (B) je tedy dána.

III.2. Posouzení věci

[24] Rozšířenému senátu byla předložena otázka, zda může pro účely posouzení naplnění pojmu „vynálezecká činnost“ sám soud vyhodnotit, nakolik určité řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem z konkrétních podkladů, nebo zda vždy pro posouzení odborných otázek musí postupovat podle § 127 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. Z obsahu předkládacího usnesení však vyplývají související problémy, které jsou s otázkou rozsahu a způsobu soudního přezkumu v případech ochrany práv duševního vlastnictví spojeny. Žalovaný zpochybňuje i samotnou přípustnost *posouzení odborné otázky soudem.*

[25] Z uvedených důvodů se rozšířený senát neomezil toliko na položenou otázku, ale považuje za vhodné ji posoudit v širších souvislostech.

a) Právo na spravedlivý proces

[26] Přiznání formálně právní ochrany v oblasti průmyslových práv duševního vlastnictví, např. udělení patentu na vynález, znamená, že jeho majitel, nebo původce vynálezu, který jej vytvořil vlastní tvůrčí prací, má výlučné právo užívat předmět vynálezu a disponovat s ním (§ 8, § 11 a § 13 zákona č. 527/1990 Sb.). Do tohoto práva nesmí být (až na výjimky zákonem předvídané) zasaženo. Zrušení patentu na vynález se proto bezprostředně dotýká tohoto výlučného práva (právní sféry) majitele patentu a musí být ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) pod soudní ochranou.

[27] Od roku 1981 (rozhodnutí ze dne 23. 6. 1981, *Le Comp, Van Leuven a De Meyere proti Belgii,* stížnost č. 6878/75) Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP) zastává názor, že není v rozporu s Úmluvou, je-li věc posouzena správními orgány, které nenaplňují požadavky článku 6, ale existuje možnost přezkumu těchto rozhodnutí soudem, který uvedené předpoklady článku 6 splňuje. Rozsah přezkumu ze strany správních soudů musí naplnit požadavek plné jurisdikce, nepostačí proto, aby soud přezkoumával toliko soulad procesních postupů správních orgánů se zákonem, ale předmětem přezkumu musí učinit i podstatu věci (např. rozhodnutí ze dne 8. 7. 1987 ve věcech *O.* (stížnost č. 9276/81), *H.* (stížnost č. 9580/81), *W.* (stížnost č. 9749/82), *B.* (stížnost č. 9840/82) a *R.* (stížnost č. 10496/83) *proti Spojenému království*, a naopak rozhodnutí ze dne 24. 10. 1986, *Agosi proti Spojenému království*, stížnost č. 9118/8). ESLP aplikovatelnost čl. 6 Úmluvy ve věcech patentu vyjádřil přímo v rozsudku ze dne 20. 11. 1995, *British-American Tobacco Company Ltd. proti Nizozemí*, č. 19589/92, bod 67: *„It was accepted by those appearing before the Court that the patent application proceedings in question concerned „the determination of civil rights and obligations“. The Court sees no reason to differ and, accordingly, finds that Article 6 para.1(art.6-1) is applicable.“* (Ve věci nucené licence).

[28] Plnou jurisdikcí je nutno rozumět posouzení otázek jak právních, tak skutkových. Podstatné je, že v případě České republiky vnitrostátní procesní úprava zakotvuje pravomoc správního soudu k plnému meritornímu přezkumu, byť založenému na kasačním principu, jak výslovně vyplývá z § 75 odst. 1 s. ř. s. *(Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu)* a z § 77 odst. 2 s. ř. s. *(V rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem, neupraví-li zvláštní zákon rozsah a způsob dokazování jinak. Soud jím provedené důkazy hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy provedenými v řízení před správním orgánem a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního stavu takto zjištěného).*

[29] Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 5. 10. 2011, č. j. 3 Ads 128/2011 - 125: „… *úprava obsažená v soudním řádu správním (§ 77 odst. 2) je faktickou transpozicí požadavku tzv. „plné jurisdikce", coby atributu práva na spravedlivý proces, dovozovaného judikaturou Evropského soudu pro lidská práva z obsahu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (ve Sbírce zákonů publikované pod č. 209/1992 Sb.). Tento požadavek lze stručně vyjádřit tak, že soud při svém rozhodování nesmí být omezen ve skutkových otázkách jen tím, co nalezl správní orgán, a to ani co do rozsahu provedených důkazů, ani jejich obsahu a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Soud zcela samostatně a nezávisle hodností správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných správním orgánem a zjistí-li přitom skutkové či (procesně) právní deficity, může reagovat jednak tím, že uloží správnímu orgánu jejich odstranění, nahrazení či doplnění nebo tak učiní sám. Pokud soud zruší rozhodnutí správního orgánu ve věci, v níž sám prováděl dokazování, zahrne správní orgán v dalším řízení tyto důkazy mezi podklady pro nové rozhodnutí (§ 78 odst. 6 s. ř. s.). Ustanovení § 77 odst. 2 s. ř. s. tedy zakládá právo soudu dokazováním ujasnit nebo upřesnit skutkový stav věci, ze kterého správní orgán ve svém rozhodnutí vycházel, ale také právo soudu důkazy provedenými a hodnocenými nad rámec zjistit jiný skutkový stav jako podklad pro rozhodování a porovnat jej s užitou právní kvalifikací, kdy soud není vázán ani důkazními návrhy. Může tak provést i další důkazy k úplnému přezkoumání i co do stavu skutkového. Nejvyšší správní soud ve svém předchozím rozsudku rovněž zdůraznil, že nepřípustnost provedení a vyhodnocení důkazu, který nebyl proveden již ve správním řízení, nelze dovodit ani z § 75 odst. 1 s. ř. s. Smyslem tohoto ustanovení je pouze vyloučit provedení takových důkazů, které by směřovaly k prokázání skutečností, které nastaly až v době po vydání přezkoumávaného správního rozhodnutí. Není vyloučeno provést důkaz nový, může-li jím být prokázána skutkově sporná skutečnost, z níž při svém rozhodování vycházel správní orgán".* (K tomu srov. i rozsudek ze dne 28. 3. 2007, č. j. 1 As 32/2006 – 99, publ. pod č. 1275/2007 Sb. NSS). Jedno ze základních pravidel Úmluvy - efektivní ochrana jedince před libovůlí - je naplněno.

[30] Tato právní úprava koresponduje s požadavkem Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, implementované zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví. Jím došlo jednak ke změně zákona č. 527/1990 Sb., a výslovně v § 63 odst. 3 (oproti i dříve platné generální klauzuli § 65 s. ř. s.) bylo zakotveno právo podat proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví žalobu podle soudního řádu správního. Současně § 6 tohoto zákona zakotvil zvláštní úpravu působnosti Městského soudu v Praze ve věcech průmyslového vlastnictví, mj. i k přezkoumání rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, a to specializovanými senáty složenými z předsedy a dvou soudců (byť toliko s právnickým vzděláním).

b) Podmínky udělení/zrušení patentu na vynález

[31] Podmínky udělení/zrušení patentu jsou na území Evropy regulovány jednotně, a to na základě multilaterální mezinárodní Evropské patentové úmluvy (publ. pod č. 69/2002 Sb. m. s.), k níž postupně přistoupily další země, a v současné době pokrývá úmluva prakticky celé území Evropy. Česká republika je členským státem od 1. července 2002.

[32] Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné (čl. 52 Evropské patentové úmluvy; § 3 až § 7 zákona č. 527/1990 Sb.); tyto tři podmínky musí být splněny kumulativně. Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky; tím je vše, co bylo zveřejněno nebo veřejně používáno a známo až do okamžiku podání přihlášky patentu. Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti, tzn. že odborník v dané oblasti přihlašované řešení nechápe jako samozřejmé řešení existujícího problému s ohledem na stav techniky. Vynález musí být současně průmyslově

využitelný, tj. předmět vynálezu může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství.

[33] Obdobné podmínky stanoví právní úprava i pro užitný vzor, kterým je technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.

[34] Definice novosti technického řešení jako podmínka jeho formální ochrany platí v oblasti průmyslových práv duševního vlastnictví obecně. Je otázkou právní a její posouzení (zjištění její existence) odvisí od skutkových zjištění obsahu stavu techniky. Zjištění o obsahu stavu techniky vychází zpravidla z listin, vypovídajících o jiných technických řešeních daného problému, která jsou pod formální ochranou (ať již v podobě patentu, či užitného vzoru aj.).

[35] Ve vztahu k těmto podkladům o dosavadním známém stavu techniky se rovněž posuzuje, zda pro odborníka v dané oblasti je přihlašované řešení zřejmé, anebo má „přidanou hodnotu“, protože z dosavadního známého stavu techniky nevyplývá, a je tak výsledkem vynálezecké činnosti.

[36] Klíčovou otázkou dokazování před žalovaným a následně i soudem je, jakým způsobem provedl porovnání nároků podle podané přihlášky s nároky v (namítaných) dokumentech. Zda je z nich zřejmá totožnost technického řešení na základě srovnání obsahu nároků těchto dokumentů, které vymezují předmět ochrany, případně za zohlednění dalšího popisu obsaženého v dokumentu (jakkoliv nelze jít při tomto zohlednění nad rámec vymezený zněním nároku na ochranu.). V druhém kroku pak, zda rozdíl v technickém řešení přihlášeném oproti řešení, které vyplývá ze stavu techniky a které mohl odborník využít, je pro takového odborníka zřejmé, nebo naopak představuje onen tvůrčí přínos.

[37] Jde o zjištění skutkového stavu věci na základě provedeného dokazování, jehož výsledkem je závěr o splnění podmínek patentovatelnosti přihlášeného řešení. Pro případ nesplnění podmínek, nemá úřad volbu, zda patent udělit, či nikoli, resp. jej zrušit. Správní uvážení, ve smyslu diskrečního oprávnění úřadu, zde proto nemá místa (k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, nebo ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154). Otázka, zda určité řešení pro odborníka vyplývá (popř. nevyplývá) zřejmým způsobem ze stavu techniky, je otázkou výkladu právních pojmů v právní normě a aplikace normy na skutkový stav. Opačný přístup podporuje z citované judikatury jen rozsudek č. j. 2 As 33/2008 - 215, ze dne 24. 9. 2008 (*„Jak správně poukazuje městský soud v napadeném rozsudku na str. 15, úvaha o tom, zda jsou napadené průmyslové vzory nové, je správním uvážením správního orgánu, který je provede na základě volného hodnocení důkazů, jež musí být vyjádřeno v odůvodnění rozhodnutí.“*). Zde se však zjevně jedná pouze o terminologický nedostatek.

[38] K otázce dokazování před soudem ohledně odborných (technických) otázek lze na tomto místě odkázat na dosud využitelné stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 11. 1988, Cpj 17/88, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, sv. 9 - 10, ročník 1989, str. 432. Již z něho je patrné (i když nelze odhlédnout od rozdílů nyní platné právní úpravy oproti zákonu č. 84/1972 Sb. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, účinného do 31. 12. 1990, kdy neexistoval institut správního soudnictví), že dokazování odborných otázek v rámci tehdy zakotvené pravomoci soudů podle § 124 uvedeného zákona v občanskoprávní agendě soud prováděl za využití odborných vyjádření a znaleckých posudků (dle zákona č. 36/1967 Sb.).

[39] Přípustnost posouzení odborných otázek a skutkových závěrů ve věcech průmyslových práv je bez ohledu na konkrétní obsazení soudů dána. Argumentace žalovaného, že v České republice nejsou specializované patentové soudy, a ani specializované senáty soudů rozhodujících ve správním soudnictví nejsou svým obsazením vybaveny k posouzení odborných otázek, neobstojí.

[40] V oblasti soudního přezkumu ve věcech patentů se právní úprava v jednotlivých členských zemích Evropské unie různí. V některých státech existuje specializovaný soud pro věci patentů (soud prvního stupně v Německu), jinde rozhodují v patentových věcech obecné soudy s tím, že v příslušných senátech jsou zastoupeni i odborníci s technickými znalostmi jako laičtí soudci (soud prvního stupně i odvolací soud v Rakousku), případně se jedná o senáty složené výhradně ze soudců, kteří se však specializují na průmyslová práva (Francie a odvolací soud v Německu). Právní předpisy jednotlivých zemí však zásadně umožňují posuzovat skutkovou stránku věci a soudem ustanovit znalce, je-li to nutné, resp. pokud sám není s to (a to i při obsazení odborně-technicky kvalifikovaným soudcem) náročnou odbornou otázku posoudit.

[41] Pro řízení před vznikajícím Jednotným patentovým soudem (srov. Dohoda o Jednotném patentovém soudu, publ. v Úředním věstníku EU 2013/C 175/01) je sice stanoven požadavek, aby posouzení technické stránky věci bylo zajištěno na prvním místě soudci s odbornými znalostmi pro danou (řešenou) oblast, nicméně Dohoda o Jednotném patentovém soudu nevylučuje možnost předložení znaleckých posudků, a to jak z podnětu stran, tak i samotného soudu. Během předběžného řízení se mohou konat přípravná jednání se svědky a znalci, vyžádány další podání znalců, při ústním jednání mohou být znalci a svědci vyslechnuti a soudci jim mohou klást otázky. Hodnocení technické stránky případu přitom nebude vyloučeno ani z odvolacího řízení, neboť i v něm bude existovat možnost přezkumu skutkových otázek. Ve výlučné pravomoci tohoto soudu bude (stejně jako u Městského soud v Praze) jednak posuzování občanskoprávních sporů z porušování patentových práv, jednak i rozhodování o žalobách proti rozhodnutím Evropského patentového úřadu; národní soudy si zachovají pravomoci, které nebudou spadat do výlučné pravomoci tohoto Jednotného patentového soudu.

[42] Důkazní prostředky (odborné vyjádření, znalecký posudek) k přezkoumání skutkového stavu věci zjištěného Úřadem průmyslového vlastnictví a napadeného žalobou jsou i v dispozici soudů dle české právní úpravy (§ 127 o. s. ř.). Rovněž i soudu ve správním soudnictví přísluší oprávnění opakovat nebo provést důkazy, jimiž může být prokázán skutkový stav věci k datu rozhodování správního orgánu (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). Neexistence specializovaného patentového soudu (s ohledem i na množství sporů tohoto druhu v České republice) a ani sama absence obsazení soudů soudci kvalifikovanými v příslušných technických oborech není podle rozšířeného senátu na újmu řádného zjištění stavu věci.

[43] V tomto směru lze odkázat na dosavadní řešení sporů v patentových, či obdobných věcech před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem. V rozsudku ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 - 254, (předmětem byl užitný vzor) Nejvyšší správní soud rovněž posoudil otázku technického řešení aniž by nutnou podmínkou byl znalecký posudek. K návrhu, aby byl znalecký posudek vyžádán, uvedl: *„V závěru kasační stížnosti stěžovatel zdejšímu soudu navrhl, aby si v případě potřeby zajistil i znalecký posudek k posouzení výhod balkonu stěžovatele oproti nedostatkům původních balkonů a na posouzení podstatné odlišnosti obou řešení. Zdejší soud neuznal za vhodné takový posudek vyžadovat, jelikož v daném případě k posouzení, zda podstatné znaky stěžovatelova technického řešení balkonu se vyskytují již v dřívějším řešení, jehož technický výkres je obsahem spisu, nebylo třeba zvláštních odborných znalostí. V dané věci šlo v zásadě o porovnání, zda předmět nároku na ochranu v přihlášce užitného vzoru je obsažen v technickém výkresu dříve známého řešení; k tomuto nebylo v dané věci třeba zvláštních odborných znalostí.“*

[44] Konečně nelze přehlédnout, že i v konkrétní předložené věci již i městský soud vycházel ze znaleckých posudků, kterých se stran odborné otázky dovolával žalobce již v řízení před žalovaným.

[45] Nemůže proto obstát pochybnost vyslovená žalovaným, zda vůbec soud, je-li třeba odborných znalostí, je povolán k tomu, aby posuzoval splnění podmínky „vynálezecké činnosti" a aplikoval případně § 127 o. s. ř. Tím méně pak jeho tvrzení, že je již historicky dáno, že je to právě a jen Úřad průmyslového vlastnictví (mj. i dle zákona č. 14/1993 Sb.), komu bylo svěřeno toto odborné posouzení, a že rozsah přezkumu (neexistuje-li soustava zvláštních soudů) by měl být omezen jen na úplnost a logickou správnost „úvahy", protože za reálné nepovažuje posuzování předmětných otázek ani na základě znaleckých posudků.

[46] Výluka ze soudního přezkumu dle § 70 písm. d) s. ř. s. na řešený případ nedopadá. Výluky z přezkumu rozhodnutí soudem je nutno vykládat restriktivně, neboť představují odmítnutí soudní ochrany (k tomu srov. nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/12). Již vůbec nelze tuto výluku vyložit způsobem, jehož se dovolává žalovaný ve svém vyjádření, totiž jako výluku dílčí, a to „části správní úvahy týkající se existence vynálezecké činnosti, při níž nutně dochází i k technickému posouzení věci", a podrobit tak soudnímu přezkumu tuto úvahu jen „v rozsahu její úplnosti a správnosti". Takový postup soudu by vybočil z mezí uvedeného ustanovení, které vylučuje z přezkumu jen úkony (tam vymezené). Současně by byl i v rozporu s výslovným zněním § 63 odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb., které právo podat žalobu k soudu podle soudního řádu správního výslovně zakládá. Aplikaci uvedeného ustanovení nemůže poskytovat legitimní důvod ani skutečnost, že nejsou konstituovány „speciální patentové soudy s technicky kvalifikovanými soudci".

c) Řešení vlastní sporné otázky

[47] Rozšířený senát již z uvedených důvodů dospěl k závěru, že soud je oprávněn odbornou otázku posoudit sám, nevyjde-li v řízení najevo nutnost pro posouzení takové otázky vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

[48] V posuzovaném případě je rozhodující právní úpravou zákon č. 527/1990 Sb., § 3 odst. 1: *„Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti"* a § 6 odst. 1: *„Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky."* Argumentem opaku z toho plyne, že patent nelze udělit, pokud posuzované řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.

[49] V praxi mohou nastat tři relevantní situace:

a) Řešení nevyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky.

b) Řešení vyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky, avšak neodborník by nebyl schopen je dovodit.

c) Řešení vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky i pro neodborníka.

[50] Zatímco k vyslovení závěru a) a b) je třeba odborných znalostí, kterými soud zřejmě disponovat nebude, některá řešení budou svým provedením vyplývat ze stavu techniky tak zřejmým způsobem, že jej dokáže zhodnotit i laik. Bezpochyby na posledně uvedené řešení nelze udělit patent ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb. a bylo by neúčelným a neekonomickým

hodnotit je znaleckými posudky nebo odborným vyjádřením. Přitom i zde může jít o odbornou otázku.

[51] Vyplývá-li řešení zřejmým způsobem ze stavu techniky pro neodborníka, tím spíše bude toto řešení vyplývat ze stavu techniky zřejmým způsobem pro odborníka.

[52] Rozšířený senát se proto neztotožnil s názorem sedmého senátu, že *„Ačkoliv se totiž mohou soudu v takovém případě jevit určité skutečnosti zřejmé, nemůže se nikdy vyvarovat nesprávného posouzení odborné otázky. Skutečnost, která se může laikovi, byť s hlubšími odbornými znalostmi, zdát nasnadě, může být ve skutečnosti značně komplikována různými souvisejícími okolnostmi, kterým laik nebude přikládat váhu nebo o nichž vůbec nebude vědět."* Pokud totiž je některá skutečnost komplikována různými odbornými okolnostmi, pak pravděpodobně nebude možné hodnotit ji jako zcela zřejmou. Nesdílí proto skepsi sedmého senátu vůči schopnosti soudu rozeznat, kdy může věc posoudit a kdy musí z důvodu komplikovanosti řešení přizvat na pomoc odborníka.

[53] Soud při přezkoumání rozhodnutí správních orgánů postupuje podle soudního řádu správního. Vůči žádnému ze správních orgánů, který je stranou žalovanou, není vázán výjimkou či výlukou, která by omezovala rozsah přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí jen na některé skutkové či pouze právní otázky. Rozsah přezkumu je v konkrétní věci vymezen žalobou, možnost posouzení její důvodnosti je určující pro to, zda a v jakém směru dokazování doplnit. Soud hodnotí správnost a úplnost skutkových zjištění správního orgánu, jsou – li žalobou napadena, a může vytknout správnímu orgánu vadný postup při provádění a hodnocení důkazů [§ 76 odst. 1 písm. a), b), c) s. ř. s.]. Smyslem soudního přezkumu však není nahrazovat činnost správního orgánu. Doplnění dokazování soudem musí vždy směřovat k osvědčení skutkového stavu v době rozhodování správního orgánu; ke skutkovým novotám se zásadně nepřihlíží.

[54] Soud bude v řízení vycházet z důkazů provedených správním orgánem, bude posuzovat jejich hodnocení ze strany spoluúčastníků řízení. Lze rovněž předpokládat jejich aktivní účast při obhajování jimi zastávaných stanovisek, poskytnutí vysvětlení potřebných technických souvislostí k tomu, v čem podle nároků v přihlášce vynález spočívá, jaký byl podle přihlašovatele oproti správnímu orgánu dosavadní stav techniky apod. Kasační princip soudního přezkumu vylučuje, aby soud rozhodl ve věci samé, je nadán toliko napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu se závazným právním názorem. Konečné rozhodnutí ve věci tak bude vždy rozhodnutím správního orgánu, který následně důkazy provedené soudem zahrne mezi podklady pro své rozhodnutí (§ 78 odst. 6 s. ř. s.).

[55] Jde o standardní postup soudu, aplikovaný ve všech řízeních, v nichž rozhodnutí správních orgánů je vystavěno na zjištění skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí. Stejným způsobem soud postupuje např. v případech rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, resp. Státního ústavu pro kontrolu léčiv (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 9. 12. 2014, č. j. 4 Ads 35/2013 – 65, nálezy Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 36/05, ze dne 23. 2. 2015, č. j. I. ÚS 1251/14, ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 459/14). Obdobně je tomu v případech, kdy rozhodnutí správního orgánu závisí na posouzení zdravotního stavu (např. rozsudky č. j. 5 Ads 34/2003 - 82, č. j. 6 Ads 12/2013 - 22), a to nejen v případě sporu přiznání invalidního důchodu, či příspěvků na péči, ale i např. při propuštění ze služebního poměru z důvodu ztráty způsobilosti k výkonu činnosti (rozsudek č. j. 6 Ads 19/2013 - 35). Otázky technických vlastností a funkce výrobků soud posuzuje i při přezkoumání rozhodnutí celních orgánů o celním zařazení zboží (rozsudek č. j. 2 As 59/2003 - 70). Skutečnost, že ne vždy vyvstává potřeba, aby správní orgán, potažmo soud k posouzení odborných otázek ustanovil znalce, byla potvrzena i Ústavním soudem (usnesení sp. zn. I. ÚS 1171/09), např. v případech

posouzení, zda vysíláním konkrétního pořadu došlo k *„ohrožení fyzického, psychického a mravního vývoje dětí a mladistvých“* dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

III. 3. Shrnutí

[56] Z výše uvedeného výkladu tedy plyne následující závěr:

[57] Posouzení, zda je vynález nový a zda je výsledkem vynálezecké činnosti je otázkou právní a vychází ze skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Správní uvážení se zde neuplatní. Skutkový i právní závěr správního orgánu o těchto otázkách soud přezkoumává v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu; vyjde-li v řízení najevo potřeba posouzení odborných otázek, může soud vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

IV. Další postup ve věci

[58] Rozšířený senát v dané věci posoudil předloženou spornou právní otázku. V souladu s ustanovením § 71 odst. 1 Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu rozhodl usnesením jen o této otázce a věc vrací sedmému senátu, který o ní rozhodne v souladu s vysloveným právním názorem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. května 2015

JUDr. Josef Baxa
předseda rozšířeného senátu