

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Yvony Svobodové a soudců Mgr. Jiřího Čurdy a JUDr. Gabriely Kučerové v právní věci

navrhovatelky: **Valeo Vision S.A.S.**, sídlem 34 rue Saint-André, 93000 Bobigny, Francie
zastoupená advokátem Mgr. Vojtěchem Chloupkem
sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, Staré Město
adresa pro doručování Bird & Bird s. r. o., advokátní kancelář, Praha 1, Staré
Město, Na Příkopě 583/15

proti
odpůrkyni: **Varroc Lighting Systems, s. r. o.**, IČ 24304450
sídlem Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína

o návrhu na nařízení předběžného opatření, **k odvolání odpůrkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2022, č. j. 2 Nc 1036/2022-30,**

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

- Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně vyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření a uložil odpůrkyni povinnost zdržet se výroby, s tím souvisejícího skladování, nabízení, prodeje v České republice a vývozu světlometů pro automobily Bentley Bentayga, Land Rover – Range Rover Evoque a Jaguar I-Pace, které zahrnují
 - alespoň dva světelné zdroje, přidružené k předurčeným fotometrickým funkcím, jedna z fotometrických funkcí odpovídá dennímu osvětlení a druhá fotometrická funkce odpovídá blikajícímu světlu pro změnu směru, jeden ze světelných zdrojů je uspořádán tak, aby vysílal bílé světlo, přidružené k fotometrické funkci denního osvětlení, a druhý ze světelných zdrojů je uspořádán tak, aby vysílal světlo oranžové barvy, přidružené k fotometrické funkci odpovídající blikajícímu světlu pro změnu směru,
 - hlavní světlomet zahrnující výstupní stranu a uspořádaný pro vedení světla pocházejícího ze zmíněných světelných zdrojů směrem k této výstupní straně tak, aby tato výstupní strana definovala společnou osvětlující plochu pro obě fotometrické funkce,kde oba světelné zdroje jsou tvořeny prostřednictvím čipu vyzářovače světla diody LED, světelné zdroje jsou tvořeny na dvou odlišných diodách LED, diody LED jsou nesené společným nosičem, zařízení se vyznačuje tím, že tento nosič zahrnuje pružný list s elektrickým obloukem (výrok I.).
- Navrhovatelce zároveň uložil povinnost podat ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení žalobu ve věci samé (výrok II.).
- Dne 17. 6. 2022 podala navrhovatelka k Městskému soudu v Praze návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhá stanovení povinnosti pro odpůrkyni, **zdržet se** výroby, s tím souvisejícího skladování, nabízení, prodeje v České republice a vývozu světlometů pro automobily

Bentley Bentayga, Land Rover – Range Rover Evoque a Jaguar I-Pace, které zahrnují * alespoň dva světelné zdroje, přidružené k různým předurčeným fotometrickým funkcím, jedna z fotometrických funkcí odpovídá dennímu osvětlení a druhá fotometrická funkce odpovídá blikajícímu světlu pro změnu směru, jeden ze světelných zdrojů je uspořádán tak, aby vysílal bílé světlo přidružené k fotometrické funkci denního osvětlení, a druhý ze světelných zdrojů je uspořádán tak, aby vysílal světlo oranžové barvy, přidružené k fotometrické funkci odpovídající blikajícímu světlu pro změnu směru * hlavní světlovod zahrnující výstupní stranu a uspořádaný pro vedení světla pocházejícího ze zmíněných světelných zdrojů směrem k této výstupní straně tak, aby tato výstupní strana definovala společnou osvětlující plochu pro obě fotometrické funkce, kde oba světelné zdroje jsou tvořeny prostřednictvím čipu vyzařovače světla diody LED, světelné zdroje jsou tvořeny na dvou odlišných diodách LED, diody LED jsou nesené společným nosičem, zařízení je vyznačující se tím, že tento nosič zahrnuje pružný list s elektrickým okruhem.

4. Jednalo se již o druhý návrh na nařízení předběžného opatření, když navrhovatelka u zdejšího soudu podala obdobný návrh, který byl usnesením zdejšího soudu č. j. 2 Nc 1029/2022-23 dne 13. 5. 2022 zamítnut. Soud nepovažoval za dostatečně osvědčené samotné porušení patentu, které navrhovatel dokládal rozhodnutím německého soudu. Soud rovněž neměl za osvědčení datum vydání rozhodnutí německého soudu a ni skutečnost, zda je rozhodnutí vykonatelné. Předchozí rozhodnutí pak bylo na základě zpětvzetí návrhu usnesením zdejšího soudu zrušeno usnesením č. j. 2 Nc 1029/2022-42 ze dne 26. 5. 2022 a řízení bylo zastaveno. Následně se navrhovatel dne 31. 5. 2022 vzdal práva na odvolání proti usnesení o zrušení a zastavení řízení.
5. V úvodu návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovatelka popsala své postavení na trhu, stejně jako postavení na trhu odpůrkyně, včetně odkazů na historii navrhovatelky, informaci o jejím působení, stejně jako informace o odpůrkyni [bod 4 a 5 návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 17. 6. 2022]. Odpůrkyně vyrábí světlomety pro automobily Bentley Bentayga (dále jen „**světlomety Bentley**“), Land Rover - Range Rover Evoque (dále jen „**světlomety Land Rover**“), Jaguar I-Pace (dále jen „**světlomety Jaguar**“) [bod 7 návrhu] (pokud je užíván jejich souhrn pak dále jen „**dotčené světlomety**“), které podle navrhovatelky porušují její patent [bod 1 návrhu]. Konkrétně se jedná o patent EP 2 792 940 (dále jen „**EP 940**“) [bod 6 návrhu]. Porušování uvedeného patentu vyplývá z rozsudku německého soudu, na které žalobkyně odkazuje hned v úvodu svého návrhu [bod 7 návrhu]. Konkrétně se jedná o rozsudek Krajského soudu v Mannheimu ze dne 30. 11. 2021, které se týkal distribuce prodeje dotčených světlometů žalovanou na území Spolkové republiky Německo, když podle uvedených rozsudků dotčené světlomety prodávané v Německu, jsou vyráběny na území České republiky [bod 7 návrhu]. Rozsudek soudu prvního stupně pak je předběžně vykonatelný na základě složení peněžní záruky ve výši 175 000 €.
6. Navrhovatelka v podaném návrhu uvádí, že patent se týká optického zařízení, určeného zejména pro motorové vozidlo, jakožto zařízení pro osvětlení nebo signalizaci. V této věci odkazuje na francouzskou patentovou přihlášku FR 2 904 680 týkající se světla pro motorové vozidlo, zahrnující tři elektroluminiscenční diody (LED) světlovod ve formě tyče připojené k těmto diodám LED. Vynález se pak zaměřuje na optické zařízení pro motorové vozidlo, jakožto zařízení pro osvětlení nebo signalizaci, umožňující dvě a rozdílné fotometrické funkce, definované podle patentového nároku číslo 1.
7. Návrh rozděluje patentový nárok č. 1 tak, že jde o optické zařízení pro motorové vozidlo, které obsahuje alespoň dva světelné zdroje, z nichž jeden je navržen tak aby vyzařoval bílé světlo, a druhý, aby vyzařoval světlo oranžové. Oba světelné zdroje a pak plný o různé funkce, první (bílý) plní funkci denního osvětlení, a druhý (oranžový) plní funkci odpovídající blikajícímu světlu pro změnu směru. Každý ze dvou světelných zdrojů je tvořen prostřednictvím čipu vyzařovače světla diody LED, když každý z těchto dvou světelných zdrojů je uspořádán samostatnou LED diodou, které jsou nesené společným nosičem, když společný nosič pak zahrnuje pružný list s elektrickým

okruhem. Vynález samotný je pak založena na myšlence a možnosti uspořádat LED diody o různých barev (bílé a oranžové) na možném nosiči. Pomocí těchto různých barev, jsou pak umožněny dvě různé funkce, osvětlení nebo signalizace.

8. **Porušení patentových nároků světlomety Bentley.** Jedná se o vnější světlo pro denní svícení a pro změnu směru podle znaku č. 1, skládající se z několika světelných zdrojů obsahující zařízení zahrnující světelný zdroj jak bílého světla (s funkcí denního svícení), tak oranžového světla (s funkcí blikajícího světla pro změnu směru), kterými jsou LED diody, které jsou nesený společným nosičem, zahrnujícím pružnou fólii s elektrickým okruhem. Hlavní světlovod je uspořádán tak, aby směřoval světlo vycházející ze zdrojů světla směrem k výstupní straně tak, aby tato výstupní strana tvořila společnou osvětlující plochu pro obě světelné (fotometrické) funkce.
9. **Porušení patentových nároků světlomety Land Rover.** Také toto řešení spočívá v tom, že se jedná o zařízení se dvěma světelnými zdroji, které fungují pro osvětlení a signalizaci (denní svícení a směrové blikáče), když patent EP 940 je porušován dvěma (samostatnými) optickými zařízeními na jeden světlomet. Samotné osvětlovací a signalizační zařízení se skládá z několika světelných zdrojů LED, když jednomu z nich je přiřazeno bílé světlo a funkce denního osvětlení a druhému světlo oranžové a funkce směrového světla. LED diody jsou nesený společným nosičem, který zahrnuje pružnou fólii s elektrickým okruhem. Zařízení pak zahrnuje hlavní světlovod zahrnující výstupní stranu vrhající světlo na vozovku, jenž je uspořádán tak, aby tato výstupní strana tvořila společnou osvětlující plochu pro obě světelné (fotometrické) funkce.
10. **Porušení patentových nároků světlomety Jaguar.** Řešení porušující patent EP 940 v jeho nároku č. 1, pro tento vůz představuje dvoje samostatné optické zařízení pro jeden světlomet, když každý světlomet má dvě samostatná zakřivená světelná vedení, která společně zajišťují denní osvětlení nebo směrové světlo. Směrové světlo (blinkr) je však (na rozdíl od světla pro denní svícení) navržen jako souvislý pás. Toto světelné a signalizační zařízení zahrnuje více světelných zdrojů jak pro bílé světlo (pro denní svícení) tak pro světlo oranžové (pro změnu směru). Zdroje světla jsou pak tvořeny světelným čipem diody LED a samostatnými LED diodami, které jsou nesený společným nosičem, zahrnujícím pružnou fólii s elektrickým okruhem. Toto zařízení zahrnuje hlavní světlovod, který vrhá světlo na vozovku.
11. V původním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. 2 Nc 1029/2022 navrhovatel osvědčoval porušení patentu odkazem na německý rozsudek, který se týkal patentu EP 940, s vědomím, že závěry německého soudu nejsou pro zdejší soud závazné, nicméně byl přesvědčen, že rozsudek specializovaného soudu je silným důkazem, když zdejší soud dospěl k závěru, že soudy v různých zemích mohou otázku stejného evropského patentu posoudit odlišně. Z tohoto důvodu žalobce zakoupil vzorky daných světlometů, které předal k odbornému posouzení Ing. Ivanu Lukšíkovi, patentovému zástupci, specializujícímu se na automobilový průmysl, který dospěl k závěru, že svítelný patent EP 940 porušují.
12. Závěrem navrhovatelka odkázala na judikaturu Ústavního soudu (např. III. ÚS 350/03 a další) která zavedla test proporcionality skládající se z vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti. Kritérium vhodnosti zkoumá, zda je daný prostředek způsobilý k dosažení cíle. V posuzované věci je cílem do pravomocného rozhodnutí ve věci samé odpůrkyni zabránit ve využívání technologie patentované navrhovatelkou. Kritérium potřebnosti se zaměřuje na otázku, zda nelze tohoto cíle dosáhnout šetrnějším prostředkem. Právě s ohledem na kritérium potřebnosti zvolila navrhovatelka velice úzce formulovaný petit, který míří výhradně na patentovanou technologii, aniž by přitom jakkoliv nadměrně omezovala odpůrkyni jakýchkoliv jiných jejích práv. Posledním kritériem kritérium potřebnosti, která poměřuje dvě proti sobě stojících práva či zájmy. V tomto případě bylo odborným posudkem a německým soudem (podle navrhovatelky) potvrzeno, že předmětná světlomety porušují práva za patentů navrhovatelky. Odpůrkyně tak neoprávněně využívá práce a investic navrhovatelky. Riziko, že by nařízením předběžná opatření mohlo dojít ke vzniku škody odpůrkyně, co proto jeví být malé.

13. Podle § 74 odst. 1 o. s. ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.
14. Podle § 74 odst. 2 o. s. ř. účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.
15. Podle § 74 odst. 3 o. s. ř. příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, nestanoví-li zákon jinak.
16. Podle § 75b odst. 1 o. s. ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně; podle odst. 3 odstavce 1 a 2 neplatí e) je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.
17. Podle § 75c odst. 1 o. s. ř. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.
18. Podle § 76 odst. 1 písm. e) o. s. ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.
19. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „**patentový zákon**“) majitel patentu (§ 34) má výlučně právo využívat vynález, poskytovat souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést.
20. Podle § 12 odst. 1 patentového zákona rozsah ochrany vyplývající z patentů nebo z přihlášky vynálezů je vymezen změním patentových nároku. K výkladu patentových nároku se použije i popis a výkresy.
21. Podle § 13 písm. a) nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomuto účelu výrobek dovážet či skladovat, anebo s ním jiným způsobem nakládat;
22. Navrhovatelka osvědčila, že odpůrkyně je podnikatelkou zapsanou v obchodním rejstříku [bod 13], když z www stránek, které jsou označeny v návrhu na vydání předběžného opatření, bylo zjištěno, že obě společnosti jsou podnikateli v oblasti dodávek pro automobilový průmysl. Navrhovatelky vyvíjí a vyrábí moderní světlomety. Odpůrkyně pak vyrábí světlomety, zadní světla, signální světla a elektronické řídicí jednotky.
23. Navrhovatelka je přihlašovatelkou/majitelkou mj. patent (který je předmětem tohoto návrhu na vydání předběžného opatření). Jedná se o **patent EP 2 792 940 (v tomto rozhodnutí jak výše tak níže označovaným jako „EP 940“)** představující zařízení pro osvětlení nebo pro signalizaci motorového vozidla, zatímco jeden světelný zdroj je zapnutý, další světelný zdroj je vypnutý (světlomet umožňující dvě rozdílné fotometrické funkce), které zahrnuje celkem dvanáct patentových nároků [bod 14 a 15]. Toto světelné/signalizační zařízení je přihlášeno od roku 2010.

24. Na prvním místě se soud zabýval otázkou potřeby zatímně upravit poměry účastníků. Soud se na prvním místě zabýval úvahou nápadu žaloby k německému soudu, když tato žaloba k danému soudu napadla někdy v roce 2000. Je otázkou, z jakého důvodu se navrhovatelka nedomáhala v daném období také v České republice (alespoň návrhem na vydání předběžného opatření) svých práv. Podle rozhodnutí Německého soudu 2 O 110/20 již v té době musely být naříkané výrobky na území České republiky vyráběny, avšak na území České republiky nebyl veden žádný spor. Na druhou stranu ani v Německém rozhodnutí [bod 16] se údaje o jakémkoliv (dříve vydaném) předběžném opatření nenachází. Naopak až samotné rozhodnutí ve výroku V. obsahuje vykonatelnost rozhodnutí (2 O 110/20) a to oproti složení peněžitě záruky ve výši 100 000 € (pokud jde výrok I. / zdržení se), která byla složena. Vyslovení porušení patentu se tedy (alespoň na Německém území) stalo zřejmým dnem vydání (respektive doručení písemného vyhotovení) rozsudku, tedy dnem 30. 11. 2021. Navrhovatelka po uvedeném datu (30. 11. 2021) začala činit kroky, směřující k zatímní úpravě, které odůvodňuje narůstající škodou a pokud jde o několikaměsíční prodlení, pak toto odůvodňuje nutností zajistit právního zástupce na územní ČR, příprava návrhu na vydání předběžného opatření, vnitřní schvalovací procesy navrhovatelky atd. V kontextu uvedeného soud dospěl k závěru, že navrhovatelka podala návrh na vydání předběžného opatření, včas.
25. Soud se v dalším kroku zabýval otázkou přiměřenosti vydání předběžného opatření, a zároveň se zabýval otázkou přiměřenosti újmy. Navrhovatelka svůj nárok odůvodňuje cizozemským rozhodnutím (výše uvedeným rozhodnutím Německého soudu / Zemského soudu v Mannheimu /sp. zn. 2 O 110/20), které není na území ČR rozhodnutím platným) a Český soud může dospět v rámci soudního řízení k odlišnému závěru, než ke kterému dospěl zahraniční (německý) soud v kombinaci s odborným posudkem (který nemá atributy znaleckého posudku). Dále rozhodnutí Německého soudu není konečné a Německý soud pro předběžnou vykonatelnost stanovil jistotu (pro výrok I / zdržovací nárok) ve výši 100 000 €, soud má za to, že pokud je pro Německý soud přiměřenou jistotou částka 100 000 € (ke dni rozhodování soudu cca 2 467 958,19 Kč) je na místě, pokud by bylo možno návrhu vyhovět stanovit obdobně vysokou jistotu, s ohledem na možnost případného vzniku škody. Vzhledem ke skutečnosti, že toto rozhodnutí se týká výroby, prodeje a vývozu, jedná se o pokrytí celého světa, soud tak má za to, že ekvivalent jistoty (ve srovnání s jistotou pro Německý trh) stanovený na částku ve výši 2 500 000 Kč je ekvivalentem (minimálně) přiměřeným.
26. Výše uvedená jistota je stanovena s ohledem na skutečnost, že v posuzované věci se odpůrci – „de facto“ zakazuje vyrábět jeden ze svých produktů (do doby pravomocného ukončení sporu), což může představovat, například ztrátu trhu. Pokud odpůrce bude chtít trh zachovat, bude muset změnit použité technické řešení ve vztahu k patentovému nároku č. 1.
27. Dále se soud zabýval osvědčením porušování nezávislého nároku 1 ze strany odpůrkyně. Uvedené navrhovatelka dokládá rozhodnutím Německého soudu, což podle navrhovatelky samo o sobě stačí, ale soud dospěl k závěru, že uvedené samo o sobě požadovanou skutečnost neosvědčuje. V usnesení ze dne 13. 5. 2022, sp. zn. 2 Nc 1029/2022 soud odkázal na případ EPILADY, kdy různé soudy (různých zemí Evropy) došli k odlišným závěrům. Samotné rozhodnutí zahraničního soudu tedy nemá žádnou jinou důkazní hodnotu než jakýkoliv jiný písemný důkaz. Navíc se navrhovatelka ve věci 2 Nc 1029/2022 dopustila toho, že na základě rozhodnutí Německého soudu žádala vydání předběžného opatření i v nárocích, ve kterých soud žalobu zamítl (jednalo se závislé nároky). V novém podání se navrhovatelka již drží pouze té části rozhodnutí Německého soudu, ve které byl nárok navrhovatelky potvrzen (nezávislý patentový nárok č. 1), když uvedené podepřel odborným posouzením. Soud vědom si skutečnosti, že odborné posouzení nemá hodnotu znaleckého posudku, se zabýval osobou zpracovatele tohoto odborného vyjádření, když dospěl k závěru, že navrhovatelka ani odpůrkyně nejsou osobami, které by zpracovatel odborného vyjádření označoval jako referenční osobu, se kterou (kdy) spolupracoval.

28. Soud prvního stupně také nemohl opomenout, že navrhovatelka komunikovala s odpůrkyní ohledně zdržení se užívání naříkaného patentu, když odpůrkyně od svého jednání odmítla ustoupit, s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí Německého soudu o porušení patentu, nezakládá na Českém území žádný nárok. Dále odkazuje na nepravomocnost těchto rozhodnutí, když proti těmto rozhodnutím bylo podáno odvolání. Dále odpůrkyně v těchto podáních uvádí, že před Německým federálním patentovým soudem je vedeno řízení o zrušení patentu soudu pod sp. zn. 2 Ni 12/21 (EP) a 2 Ni 13/21, když ústní jednání před německým federálním patentovým soudem je nařízeno na počátek roku 2023 konkrétně 20. 1. a 30. 3. Zdejší soud v ohledu k uvedenému odkazuje na předběžnou vykonatelnost rozhodnutí Německého soudu, oproti zaplacení jistoty, která byla zaplacená a zároveň na část tohoto rozsudku podle kterého *„Patent, který je předmětem žaloby, je předmětem žaloby na neplatnost ze dne 30. 3. 2021 podané žalovanou 1 u Spolkového patentového soudu (Bundespatentgericht) pod spisovou značkou 2 Ni 13/21 (přílohy B 6 a B 7). Žaloba na neplatnost se týká nedostatečné vynálezecké činnosti a nedostatečného objasnění“*.
29. Rozsudek zahraničního soudu by sám o sobě jako důkaz potvrzující osvědčení patentu na českém území nemohl obstát. Stejně tak by samostatně nemohlo obstát odborné posouzení patentového zástupce (byť tento patentový zástupce nemá žádný vztah k účastníkům). Nicméně spojením těchto důkazů, kdy německý soud uvádí, porušení nezávislého patentového nároku č. 1 (na Německém území), když patent shodného znění je platný také v ČR a odborného posudku, který právě hodnotí porušení na českém území, soud prvního stupně dospěl k závěru, že oba dokumenty dochází u nařízeného nároku ke stejnému závěru, byť jeden je pro ČR a druhý pro SRN. S ohledem na výše uvedené pak soud má za to, že, především zmiňovanými dvěma důkazy (rozsudek Německého soudu v kombinaci s odborným /nikoliv znaleckým/ posudkem) má soud za osvědčené, že docházelo k porušení patentových nároků ve smyslu § 12 odst. 1 patentového zákona [bod 27], a o porušení § 13 písm. a) patentového zákona, nedovoleného přímého využívání patentu navrhovatelky.
30. Soud prvního stupně tedy na základě návrhu a přiložených listin a po přiměřeném zvýšení jistoty dospěl k závěru, že je na místě navržené předběžné opatření vydat.
31. Dle § 77 o. s. ř. soud prvního stupně uložil navrhovatelce (Valeo Vision S.A.S.), aby ve lhůtě 15 dní od doručení tohoto usnesení o nařízení předběžného opatření, podala odůvodněný návrh na zahájení řízení ve věci samé.
32. O náhradě nákladů řízení soud prvního stupně nerozhodoval, neboť o těchto bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci samé, event. samostatným usnesením.
33. Proti tomuto usnesení se včas odvolala odpůrkyně a jako odvolací důvod uvedla, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle odpůrkyně došlo za strany navrhovatelky k cílenému zamlžení podstatných skutečností, které kdyby byly soudu prvního stupně známy, nemohly by vést k nařízení předběžného opatření. Především v této věci nebyla splněna podmínka naléhavé potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků. Pokud navrhovatelka dlouhodobě strpěla tvrzený zásah do svých práv ze strany odpůrkyně, nelze dovodit nebezpečí z prodlení, resp. naléhavost zatímní úpravy. Ačkoli soud prvního stupně vyjádřil poměrně zásadní znepokojení nad prodlením, které podání návrhu na nařízení předběžného opatření předcházelo, přesto tento soud nakonec akceptoval vysvětlení navrhovatelky spočívající v „zajištění právního zástupce v ČR“ a „vnitřních procesech navrhovatelky. Navrhovatelce bylo nejméně 20 měsíců před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření známo, že dochází k porušování jejích patentových práv, přesto trvalo téměř dva roky než, přistoupila k vymáhání svých práv v ČR. Navrhovatelka tedy čekala téměř dva roky, než začala podnikat adekvátní procesní kroky v ČR. Odpůrkyně poukázala na to, že její údajně sporné výrobky se na českém trhu vyskytovaly v případě Range Rover Evoque již od roku 2016, Bentley Bentayga již od roku 2016 a Jaguar I-Pace od roku 2018, tedy několik let předtím, než navrhovatelka přistoupila k podání návrhu na nařízení předběžného opatření i v Německu. Dobu strpění zásahu do práv přitom konstantní judikatura

považuje za akceptovatelnou v rozsahu cca šesti měsíců. Spory mezi odpůrkyní a navrhovatelkou o patent EP 940 (jakož i další patentové spory mezi nimi mají dlouhodobý charakter. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka je zjevně nespokojená s vývojem řízení v Německu, rozhodla se podat návrh na nařízení předběžného opatření v České republice, aby na odpůrkyni vyvinula větší tlak. Tento návrh však nemá sloužit jako náhradní prostředek k dosažení cíle v okamžiku, kdy opatření, která byla přijata v jiných zemích, nevykazují efekt, v nějž navrhovatelka doufala. Navrhovatelka měla možnost podniknout přímé kroky proti odpůrkyni v České republice již koncem roku 2020, avšak rozhodla se tak neučinit. Soud prvního stupně sice výslovně uznal, že ani jeden z citovaných důkazů (rozhodnutí německého soudu ani vyjádření Ing. Lukšička) neosvědčují porušení patentu EP 940, pak je ale následná úvaha o dodatečné průkaznosti kombinace těchto důkazů více než sporná. Odpůrkyně k závěru soudu prvního stupně uvedla, že rozhodnutí německého soudu je směrem k řízení před soudem prvního stupně bez jakékoli vypovídací hodnoty. Německý Zemský soud v Mannheimu se zabýval německou verzí EP 940. Protože se nejedná o evropský jednotný patent, neexistuje jednotné znění EP 940, ale v každé zemi platí jeho národní ekvivalent. Dne 11. května 2022 německý Federální patentový soud ve věci návrhu odpůrkyně na zrušení patentu EP 709 předložil účastníkům řízení své předběžné stanovisko, ve kterém dospěl k závěru, že napadený patent EP je pravděpodobně neplatný a že ani současné pomocné žádosti podané navrhovatelkou nejsou patentovatelné. V odůvodnění soud vysvětlil, že první alternativa nezávislého nároku 1 neprokazuje žádnou novost. Toto předběžné stanovisko Federálního patentového soudu potvrdil i další znalecký posudek zpracovaný Ing. Karlem Čadou, znalcem z oboru patenty a vynálezy. Ing. Čada byl angažován odpůrkyní, aby zodpověděl mj., za jakých konkrétních okolností lze zrušit českou verzi evropského patentu č. CZ/EP 1 632 709 a jaká je pravděpodobnost, že s ohledem na zjištěné namítané dokumenty může dojít ke zrušení evropského patentu č. CZ/EP 1 632 709 nebo k jeho omezení. V závěru posudku pak znalec uvedl, že českou verzi evropského patentu (EP 709) je možno zrušit na základě předložených důkazních prostředků z důvodů, které jsou uvedeny v ust. § 23 zákona č. 527/1990 Sb. Předmět evropského patentu č. CZ/EP 1 632 709 s ohledem na namítané patentové dokumenty není nový a nevykazuje vynálezeckou činnost. Evropské patenty navrhovatelky trpí zásadními nedostatky a přesvědčení navrhovatele o jejich platnosti nelze považovat za fakt. Za situace, kdy je zřejmé, že návrh na nařízení předběžného opatření byl podán pozdě a nebyla zde dána naléhavá potřeba vztahu mezi účastníky zatímne upravovat, důkazy, které měly osvědčovat porušení práv navrhovatelky, nejsou pro řízení ohledně české verze EP 940 relevantní, v době podání návrhu na nařízení předběžného opatření byla validně zpochybněna platnost patentu EP 940 (jak v Německu, tak v ČR), na kterém je předběžné opatření založeno, jeví se postup soudu prvního stupně jako nedůvodný. Odpůrkyně proto navrhla, aby odvolací soud změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh navrhovatelky na nařízení předběžného opatření se zamítá. V doplnění odvolání odpůrkyně připomněla, že z důkazů prezentovaných navrhovatelkou v rámci návrhu na nařízení předběžného opatření vyplývá, že byla vznesena zásadní otázka týkající se platnosti EP 940 (minimálně jeho německé části). Soud prvního stupně konstatoval nepravomocnost rozhodnutí německého soudu týkajícího se porušení EP 940 a rovněž i skutečnost, že před německým Federálním patentovým soudem je pod sp. zn. 2 Ni 13/21 na návrh odpůrce vedeno řízení o zrušení předmětného patentu (jeho německé části). Odpůrkyně konstatovala, že právě ve věci vedené pod sp. zn. 2 Ni 13/21 předložil německý Federální patentový soud 12. září 2022 účastníkům řízení své předběžné stanovisko, ve kterém avizuje, že napadený evropský patent EP 940 není inovativní. Soud uvedl, že odborníkovi je optické zařízení podle nezávislého nároku 1 pravděpodobně známo, a to hned díky několika různým kombinacím předchozího stavu techniky. Tento závěr tak potvrzuje závěry o nedostatku patentovatelnosti vynálezu navrhovatelky chráněného EP 940, ke kterému dospěl doc. Ing. Karel Čada, prom. Práv, Ph.D. v doloženém znaleckém posudku.

34. Navrhovatelka ve vyjádření k odvolání odpůrkyně uvedla, že považuje rozhodnutí soudu prvního stupně za správné po věcné i procesní stránce. Navrhovatelka má za to, že odvolání odpůrkyně zahrnuje řadu tvrzení, která nejsou pro řízení u odvolacího soudu relevantní a řadu tvrzení

zavádějících či přímo nepravdivých. K potřebě zatímní úpravy poměrů účastníků navrhovatelka uvedla, že odpůrce v odvolání tvrdil, že navrhovatelka údajně neprokázala, že tato potřeba skutečně nastala. Navrhovatelka se však ve skutečnosti touto otázkou zabývala velmi podrobně a nepochybně tuto naléhavou potřebu prokázala. Odpůrkyně rovněž tvrdila, že jednotlivé modely automobilů se vyskytují na trhu již od roku 2016. Tato informace je však pro posouzení věci bez významu, protože předběžné opatření nesměřuje proti uvedeným automobilům, ale jen vůči jejich světlometům využívajícím konkrétní technologii. Odpůrkyně také tvrdila, že konstantní judikatura považuje za „akceptovatelnou dobou strpení“ lhůtu cca šesti měsíců. Odpůrkyně na žádnou takovou judikaturu neodkazuje a nic takového nevyplývá ani ze zákona. K osvědčení rozhodných skutečností navrhovatelka uvedla, že odpůrkyně zpochybňuje hodnocení důkazů, které byly soudu prvního stupně předloženy navrhovatelkou. Odpůrkyně konkrétně uvedla, že navrhovatelka předložila „pouze“ odborný posudek Ing. Lukšíčka a nikoli znalecký posudek. Odpůrkyně přitom nezpochybňuje odbornost Ing. Lukšíčka, pouze skutečnost, že se formálně nejedná o znalecký posudek. Odpůrkyně zcela pomíjí účel řízení o nařízení předběžného opatření a s tím spojený standard osvědčování. V daném případě soud prvního stupně svůj postup, kterým ke skutkovým závěrům došel transparentně a logicky popsal a odůvodnil. Navrhovatelka tento postup soudu prvního stupně považuje za správný a řádně odůvodněný. To, že výsledek nebyl v zájmu odpůrkyně, však již soudu prvního stupně vytýkat nelze. Pokud jde o platnost české verze EP 940, uvedla navrhovatelka, že odpůrkyně především argumentovala tím, že nařízení předběžného opatření není přiměřené, neboť byla vznesena otázka platnosti patentu, minimálně co se týče německé části. Z databáze ÚPV je zřejmé, že vůči uplatněnému patentu EP 940 nebyl podán žádný návrh na zrušení, nejenom ke dni vydání rozhodnutí, ale ani k dnešnímu dni. I kdyby v budoucnu takový návrh podán byl, je třeba uvést, že jej může podat kdokoli a z jakýchkoli důvodů. Odpůrkyně dále jako důkaz označila znalecký posudek Ing. Karla Čady. Podle informací navrhovatelky posudek nebyl k dnešnímu dni předložen a navrhovatelka na něj tudíž nemůže reagovat. Pokud jde o patent EP 709, který v řízení nebyl uplatněn, pak odpůrkyně v odvolání tento patent diskutuje, ačkoli v tomto řízení nebyl vůbec uplatněn. Závěrem navrhovatelka navrhl, aby odvolací odvolání odpůrkyně v celém rozsahu zamítl.

35. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 a násl. o. s. ř., a aniž nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), dospěl k závěru, že odvolání odpůrkyně není důvodné.
36. Podle § 75c odst. 1 o. s. ř., pokud nepostupoval podle § 75a nebo § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Toto jsou podmínky pro nařízení navrženého předběžného opatření. Odvolací soud má za to, že navrhovatelka osvědčila (dokazování se v této fázi – návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení), že je vlastníci uvedeného patentu, a to i pro Českou republiku. Odpůrkyně vyrábí dotčené světlomety, což je podle soudu prvního stupně osvědčeno z rozsudku Zemského soudu v Mannheimu. Pokud jde o naléhavou potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků, je třeba uvést, že navrhovatelka se v době, kdy žaloba napadla k německému soudu, nedomáhala svých práv v České republice. Vyslovení porušení patentu se stalo zřejmým dnem doručení písemného vyhotovení německého rozsudku, tedy dnem 30. listopadu 2021. Navrhovatelka po uvedeném datu začala činit kroky, směřující k zatímní úpravě, kterou odůvodnila narůstající škodou a pokud došlo k několikaměsíčnímu prodlení, pak toto bylo vyvoláno nutností zajistit právní zastoupení v České republice a vnitřními schvalovacími procesy navrhovatelky. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že rozhodnutím německého soudu, který uvedl porušení nezávislého patentového nároku 1 (na německém území), když patent shodného znění je platný také v ČR a odborným posudkem, který hodnotí porušení na českém území, bylo osvědčeno, že docházelo k porušení patentových nároků podle § 12 odst. 1 patentového zákona a o porušení

§ 13 písm. a/ patentového zákona, nedovoleného přímého využívání patentu navrhovatelky. S ohledem na výše uvedené odvolací soud konstatoval, že navrhovatelka podala návrh na nařízení předběžného opatření včas.

37. Odvolací soud proto uzavřel, že podmínky pro předběžného opatření, jak je požaduje zákon, v daném případě splněny byly, a pokud soud prvního stupně navržené předběžné opatření nařídil, pak postupoval správně. Odvolací soud proto podle ust. § 219 o. s. ř. napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
38. O nákladech předběžného opatření a nákladech odvolacího řízení rozhodne soud prvního stupně v konečném rozhodnutí ve věci samé.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha dne 27. září 2022

JUDr. Yvona Svobodová v. r.
předsedkyně senátu