



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **Nestlé Česko s.r.o.**
se sídlem Mezi vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany
zastoupen Mg. Miroslavem Osladilem, advokátem
se sídlem Sokolovská 668/136d, Praha 8 – Karlín

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč

za účasti: **Pangea Tea s.r.o.**
Klenovická 553/8, Praha 4 – Písnice
zastoupena Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem
se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7 – Holešovice

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 11. 2022, zn. sp. PUV 2020-37992, č. j. PUV 2020-37992/D22049067/2022/ÚPV,

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 11. 2022, zn. sp. PUV 2020-37992, č. j. PUV 2020-37992/D22049067/2022/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 19 456 Kč do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Miroslava Osladila, advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

- I. Stručné vymezení věci

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví označeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také „Úřad“) ze dne 29. 4. 2022, zn. sp.: PUV-2020-37992, č. j. PUV-2020-37992/D21080309/2021/ÚPV, o určení, že předmět určení označený jako „Kalendář na cukrovinky“ podle připojeného popisu (dále také „předmět určení“) spadá do rozsahu ochrany užitného vzoru č. 34473 o názvu „Rozevíratelná dárková kazeta“ (dále také „užitný vzor č. 34473“), jehož majitelem je společnost Pangea Tea s. r. o. (OZŘ), a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.
2. Úřad postupem podle § 21 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon o užitných vzorech“) ve spojení s § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „patentový zákon“), určoval, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany užitného vzoru č. 34473. Zkoumal proto, zda obsahuje znaky definované v nároku na ochranu, resp. jejich technické ekvivalenty. Předmět určení hodnotil z hlediska souladu se 22 nároky na ochranu užitného vzoru č. 34473, pročež dospěl k závěru, že předmět určení spadá do rozsahu nároků 1, 3, 4, 21 a 22 a nespadá do rozsahu nároků 2 a 5 až 20. Dle Úřadu předmět určení vykazuje všechny podstatné znaky uvedené alespoň v nezávislém nároku 1 a spadá tak do rozsahu ochrany užitného vzoru č. 34473.
3. Žalovaný v napadeném rozhodnutí k rozkladovým námitkám žalobce přezkoumával, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany nároků 1, 3, 4, 21 a 22. Shledal, že označený užitný vzor č. 34473 zahrnuje pouze jediný nezávislý nárok na ochranu, a to nárok 1, kdežto zbylé nároky 2 až 22 jsou nároky závislémi. Shrnl, že podstatnými znaky nezávislého nároku 1 na ochranu jsou „*rozevíratelná dárková kazeta*“, „*obsahující dvě ploché desky, vrchní plochou desku a spodní plochou desku*“, „*vytvořené z papíru*“, „*spojené společným hřbetem*“, „*a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu*“, „*přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami*“, „*alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem*“. Následně hodnotil předmět určení. Dospěl k závěru, že vnější přebal předmětu určení lze rozevírat. Zároveň obsahuje dvě ploché desky (vrchní a spodní plochou desku), které jsou vytvořené ze skládačkové lepenky, přičemž lepenka je ve smyslu užitného vzoru č. 34473 druhem papíru. Vrchní a spodní deska jsou spojené společným hřbetem a jsou vzájemně rozevíratelné kolem tohoto hřbetu. V zavřeném stavu vnějšího přebalu jsou obě ploché desky vnějšího přebalu k sobě přivrácené svými rubovými stranami a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami. Předmět určení obsahuje na lícových stranách obou plochých desek celkem 24 perforovaných okének, kterým je zajištěn přístup k sáčkům s cukrovinkami umístěnými na vnitřní vložce. Z těchto důvodů žalovaný uzavřel, že předmět určení zahrnuje všechny podstatné znaky nezávislého nároku 1 na ochranu označeného užitného vzoru. Jelikož shledal doslovný výklad znaků nezávislého nároku dostačujícím, neshledal důvody pro provedení extenzivního výkladu.

II. Obsah žaloby

4. Žalobce tvrdil, že předmět určení nespadá do rozsahu ochrany užitného vzoru č. 34473. Srovnal znaky nároku 1 užitného vzoru č. 34473 s předmětem určení, který podle žalobce nevykazuje znaky „*rozevíratelná dárková kazeta*“, „*spojené společným hřbetem*“, „*a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu*“ a „*přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky*“

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami“.

5. Žalobce dále brojil proti interpretaci pojmů rozevratelnosti/rozevratelná ze strany správních orgánů a OZŘ. Nesouhlasil s výkladem, podle něž rozevratelnost vyjadřuje pouze možnost rozevření desek, z pohledu výkladu ochrany je podstatné pouze to, zda zkoumané předměty fyzicky obsahují znak hřbetu, podél kterého se obě desky či obě části mohou rozevírat, tedy nezáleží na tom, jakým způsobem bude koncový uživatel předmět používat. Dle žalobce rozevření stran vnějšího přebalu předmětu určení představuje jednání zcela v rozporu se smyslem a účelem jeho použití. Pokud budou strany předmětu určení rozevřeny, bude tím znemožněno předmět určení použít, a z důvodu poškození součástí vnějšího obalu při rozevírání nebude pravděpodobně možné předmět určení správně opětovně složit a použít. Za naplnění znaku nároku na ochranu nelze považovat situaci, pokud je toto sice teoreticky možné, ale zcela v rozporu se smyslem a účelem posuzovaného předmětu určení a zároveň dojde k jeho zničení nebo znehodnocení.
6. K argumentaci žalovaného a Úřadu, že vnější přebal předmětu určení není trvale zajištěn proti otevření, neboť je zajištěn pouze papírovými zámky, žalobce uvedl, že papírové zámky jsou navrženy a konstruovány tak, aby po vyřízení vnějšího přebalu byly použity k zajištění vnějšího přebalu po jeho složení tak, aby vnější obal zůstal ve složeném tvaru při používání ze strany zákazníků, tj. při rozevírání perforovaných okének a získávání dárkových předmětů. Po prvotním složení předmětu určení v rámci výroby by tak již vůbec nemělo dojít k uvolňování papírových zámků, snad s výjimkou případné likvidace předmětu určení po skončení používání (získání veškerých dárkových předmětů). Není tedy možné dojít k závěru, že by papírové zámky nepředstavovaly překážku v rozevření vnějšího přebalu předmětu určení. Žalovaný ani prvostupňový orgán se nezabývali provedením papírových zámků, ani tím, jak bezpečně a trvale chrání vnější přebal předmětu určení před rozevřením. Z argumentace žalovaného plyne, že pokud by byl vnější přebal předmětu určení přelepen, nebo byl zvolen jiný způsob upevnění, nebylo by již možné považovat jej za rozevratelný. Není přitom ale nijak zdůvodněno, z jakého důvodu by lepení nebo jiný způsob upevnění měly představovat trvalejší zajištění než papírové zámky. Dle žalobce by ani umístění lepidla na papírové zámky nebo jejich přelepení izolepou nedocílilo o nic vyšší míry trvalosti zajištění. Rozlepení je srovnatelnou překážkou v rozevření vnějšího přebalu jako v případě papírových zámků, které jsou součástí vnějšího přebalu předmětu určení. Předmět určení je vyroben z papíru, ten není nijak zvlášť odolný proti poškození a je možné jej poměrně jednoduše roztrhnout, rozstříhnout nebo rozřezat. Trvalost zajištění vnějšího přebalu je nutné posuzovat i s ohledem na materiál, ze kterého je předmět určení vyroben.
7. Pokud žalovaný v napadeném rozhodnutí poukazoval na fotografie č. 9, 10, 13 a 13a, které jsou součástí znaleckého posudku Ing. J. S. č. 200/2021 ze dne 23. 11. 2021, na těchto fotografiích je poměrně jasně patrné poškození vnějšího přebalu a okolo zámků. Také toto dle žalobce ukazuje, že vnější obal ani samotný předmět určení nejsou určeny k otevření a v žádném případě pak k opakovanému otevírání, a že při rozkládání vnějšího obalu velmi pravděpodobně dojde k jeho poškození a nemožnosti opětovného složení. Volba zajištění vnějšího přebalu předmětu určení (papírovými zámky, přelepením nebo jiným způsobem) nijak nemění jeho funkčnost, ani to, že předmět určení nebyl určen k rozevírání jeho uživateli po výrobě a prvotním složení a zajištění.
8. Dle žalobce v okamžiku, kdy dojde k uvolnění papírových zámků a k rozložení vnějšího přebalu, nebude předmět určení splňovat znaky „rozevratelná dárková kazeta“ a „vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem“. Předmět určení po rozevření přestane tento znak splňovat, jelikož v případě rozložení vnějšího obalu nebudou perforovaná okénka ve vnějším obalu představovat přístupové plochy pro přístup k dárkovým předmětům (sáčkům s želatinovými bonbony). Vzhledem ke ztrátě možnosti získat přístup k dárkovému předmětu pak nebude možné označit předmět určení za dárkovou kazetu, nebude splněn ani znak 1) nároku 1. Předmět určení tak nikdy nemůže vykazovat všechny znaky nároku na ochranu užitného vzoru č. 34473. Pro určovací řízení přitom je podstatné právě to, zda předmět určení obsahuje všechny znaky (nebo alespoň jejich ekvivalenty) obsažené alespoň v jednom nezávislém nároku posuzovaného užitného vzoru. Jelikož předmět určení nemůže nikdy splňovat znaky jediného nezávislého nároku 1 současně, nefunguje ekvivalentně jako technické řešení chráněné užitným vzorem č. 34473.

9. K závislým nárokům 3, 4, 21 a 22 žalobce uvedl, že jelikož předmět určení nespadá do rozsahu základního nároku 1 na ochranu užitného vzoru č. 34473 a neobsahuje všechny podstatné znaky nároku 1, nemůže vzhledem k závislosti nároků 3 a 4 na nároku 1 vykazovat ani kombinaci podstatných znaků uvedených v nároku 3 ani nároku 4. Dále žalobce zdůraznil, že pokud dle žalovaného předmět určení nespadá do rozsahu nároků 2 a dále 5 až 20, nemůže vzhledem k závislosti nároků 21 a 22 na kterémkoliv z předcházejících nároků vykazovat ani kombinaci podstatných znaků uvedených v nároku 21 ani nároku 22.
10. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí žalovaného a Úřadu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného a další podání účastníků řízení

11. Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce v podstatě opakuje svou argumentaci ze správního řízení, pročez odkázal na str. 17 – 23 svého rozhodnutí. Užitným vzorem je chráněno technické řešení v rozsahu nároků na ochranu předmětného užitného vzoru. Jednotlivým znakům se přikládá takový význam či funkce, jaké by jim přikládal v době podání příslušné přihlášky odborník v daném oboru, tj., zda z hlediska odborníka v daném oboru obsahuje předmět určení znaky nároku na ochranu užitného vzoru. Dle žalovaného proto není rozhodné, jak by technické řešení užíval koncový uživatel. Je-li předmět určení podél svého hřbetu rozevíratelný, není rozhodující, že koncový uživatel k jeho rozložení obvykle nepřistoupí.
12. Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce, že papírové zámky a slepení jsou kvalitativně srovnatelné metody zajištění před rozevřením. Z fotografií obsažených ve znaleckém posudku S. je dle žalovaného zřejmé, že předmět určení opatřený papírovými zámky lze opakovaně rozevřít a opět složit. Pokud by byl vnější přebal předmětu zajištěn lepením (či jinou permanentní metodou), nešel by po rozevření znovu složit, jelikož by jeho rozevřením (rozlepením) došlo k nenávratnému poškození (potrhání). K tvrzení žalobce o poškození opětovným rozevíráním a zavíráním žalovaný uvedl, že z předmětných fotografií je patrné toliko opotřebení, přičemž v žádném případě nejde o natolik významné poškození, které by zabránilo vnější přebal znovu složit a používat, k tomu odkázal na str. 19 – 20 svého rozhodnutí.
13. K argumentaci, že rozevřením předmětu určení přestane splňovat předmět určení jiné znaky nároku 1, žalovaný uvedl, že nárok 1 na ochranu užitného vzoru není omezen tak, že přístupové plochy pro přístup k dárkovému předmětu musí být na deskách přítomny pouze

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

v otevřeném stavu. Dle definice nároku 1 mohou být přístupové plochy přítomné jak v otevřeném, tak i zavřeném stavu kazety. Alespoň v jednomu stavu rozevření tak předmět určení definici z nároku 1 splňuje, přičemž to je pro kladný výsledek dostačující. Dárková kazeta předmětu určení je navíc oboustranná, při prostém rozevření vnějšího přebalu předmětu určení bude tento stále obsahovat přístupové plochy k dárkovému předmětu na druhé straně desek.

14. K argumentaci ohledně nároků 3, 4, 21 a 22 závislých na nároku 1 žalovaný odkázal na str. 23 – 25 žalobou napadeného rozhodnutí, svou předchozí argumentaci a zopakoval, že předmět určení do rozsahu ochrany nároku 1 užitného vzoru spadá.
15. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.
16. OZŘ ve svém vyjádření zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a považovala hodnocení žalovaného za správné. Zrekapitulovala nároky na ochranu vyplývající z užitného vzoru č. 34473 a uvedla, že rozsah této ochrany lze určit výhradně ve vztahu k určitému předmětu určení, tj. vůči jinému technickému provedení. Při tomto určování lze použít několik druhů výkladů, a sice výklad doslovný, výklad extenzivní – teorie ekvivalentů a výklad restriktivní. Nejprve se aplikuje výklad doslovný, prostřednictvím kterého se ověřuje, zda předmět určení vykazuje všechny znaky uvedené alespoň v jednom z nezávislých nároků. Teprve pokud doslovným výkladem nelze dospět k závěru, že předmět určení spadá do rozsahu patentu či užitného vzoru, použijí se další metody výkladu, zejména extenzivní výklad (včetně teorie ekvivalentů). Rozbor rozsahu ochrany se zahajuje doslovným výkladem. Jednotlivým pojmům použitým v patentovém nároku se přikládá takový význam či funkce, jaké by jim přikládal v době podání přihlášky odborník v dané oblasti. Pokud předmět určení obsahuje všechny podstatné znaky nezávislého nároku, znamená to, že spadá do rozsahu ochrany příslušného patentu. OZŘ k tomu odkázala na komentář k zákonu o vynálezech a zlepšovacích návrzích autorského kolektivu Kateřina Hartvichová, Vojtěch Chaloupek a kol.
17. Pro posouzení toho, zda předmět určení svým provedením spadá do ochrany užitného vzoru, je tedy primárně určující, zda znaky uvedené v nezávislém nároku č. 1 je možné najít v předmětu určení. Je zcela irrelevantní, jakým způsobem je předmět určení vyhotoven, či jak by jej mohl využít spotřebitel, který si předmět určení zakoupí. Předmět určení buď do ochrany spadá či nikoliv, bez ohledu na ostatní faktory či okolnosti. Je přitom patrné, že předmět určení jednotlivé znaky nároku č. 1 užitného vzoru obsahuje, a to již na základě provedení doslovného výkladu. Další výklady jsou tak nadbytečné.
18. OZŘ dále odkázala na nákres č. 1, jež sám žalobce předložil ve správním řízení. Z nákresu č. 1 OZŘ dovodila, že předmět určení je tvořen dvěma deskami, které jsou na své podélné straně spojeny, díky čemuž získává kalendář atribut rozevíratelnosti. Kalendář je rozevíratelný kolem hřbetu označeného v nákresu rozměrovou kótou 21. K tomu OZŘ připojila fotografii, z níž je dle OZŘ rozevíratelnost kolem společného hřbetu patrná, a dále je z ní patrné, že v zavřeném stavu jsou ploché desky k sobě přivráceny svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami. Taktéž je patrné, že předmět určení je tvořen z papíru (lepenky), a je tvořen vrchní a spodní plochou deskou.
19. Dle OZŘ tak předmět určení splňuje jednotlivé znaky, tj. znak rozevíratelnosti dárkové kazety, kdy dvě desky (vrchní a spodní) jsou spojeny společným hřbetem a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu, přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami. Posouzení rozsahu ochrany užitného vzoru ve vztahu k předmětu určení bylo také Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

předmětem znaleckého zkoumání, přičemž nezávislý soudní znalec učinil závěr, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru. Soudní znalec shodu znaků mezi užitým vzorem a předmětem určení konstatoval u velké části závislých nároků užitého vzoru č. 34473. Žalobce svou argumentaci k pojmu „rozevíratelnosti“ opírá o chybný závěr, že je podstatné to, jakým způsobem bude koncový uživatel předmět užívat. Takovýto přístup je však nesprávný a v rozporu s platnými právními předpisy. OZŘ opakovaně zdůraznila, že je zcela irelevantní, jak s předmětem určení naloží spotřebitel (koncový zákazník). Zásahem do průmyslových práv OZŘ dochází již nabídkou předmětu určení, nikoliv až prodejem. V hypotetické rovině žalobce naznačuje, že pokud by nebyl prodán žádný kalendář, k zásahu do průmyslových práv by fakticky vůbec nemohlo dojít. K zásahu však dochází již samotnou nabídkou předmětu určení, nikoliv samotným prodejem.

20. K argumentaci žalobce, že rozevřením kalendáře dojde k porušení integrity předmětu určení a je znemožněno jej využít, OZŘ uvedla, že rozsah užitého vzoru je obecně dán pouze jeho nároky, nikoliv tím, jaký je smysl užití. Žalovaný se tedy při rozhodování zabýval jen tím, zda předmět určení obsahuje znaky, které jsou uvedeny v nárocích. Žalovaný dospěl k závěru, že znaky uvedené v nárocích užitého vzoru č. 34473 jsou totožné se znaky v předmětu určení. Argumentace žalobce ohledně rozevíratelnosti je tedy lichá. Za nesprávnou OZŘ označila také argumentaci žalobce o znemožnění využití předmětu určení jeho rozevřením, když není jasné, jaké je přesně zamýšlené užití kalendáře ze strany všech zákazníků. Nadto je s ohledem na využití papírových zámků rozevření a opětovné uzavření kalendáře možno bez poškození. S rozevíratelností souvisí i ostatní žalobcem rozporované znaky nároku 1 užitého vzoru č. 34473 („společný hřbet“, „vzájemná rozevíratelnost kolem hřbetu“, „přičemž v uzavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami“). Pokud je předmět určení rozevíratelný, je zřejmé, že obsahuje i tyto uvedené znaky. OZŘ uzavřela, že předmět určení spadá do nároku 1 užitého vzoru č. 34473.
21. K závislým nárokům 3, 4, 21 a 22 OZŘ zopakovala, že předmět určení spadá do nároku 1 užitého vzoru č. 34473. Argumentace žalobce je tak založena na nepravdivé premise, žalobce své tvrzení nijak blíže nezdůvodnil. K závislým nárokům 21 a 22 nadto uvedla, že tyto nároky jsou závislé na kterémkoliv z předchozích nároků, a k jejich aplikaci postačí, aby byly naplněny znaky byť jen jednoho z předchozích nároků, zejména nezávislého nároku 1. Pro posouzení věci je zcela bez významu, pokud předmět určení do některého z předchozích nároků nespádá. Podstatné je pouze to, že alespoň do jednoho z nich spádá.
22. OZŘ žádala, aby soud žalobu zamítl.
23. Žalobce v replice ze dne 13. 3. 2023 s argumentací žalovaného nesouhlasil. Podrobně se věnoval konstrukci papírových zámků na předmětu určení. Uvedl, že aby papírový zámek plnil svoji funkci, je nutné, aby nedošlo k žádným změnám v rozměrech výběžku ani průseku. Pokud by např. došlo k natržení průseku a zvětšení jeho délky tak, že by byl delší než výběžek, tento by se mohl z průseku samovolně uvolnit a papírový zámek by neplnil svoji funkci. Obdobně by neplnil svoji funkci, pokud by došlo k roztržení či odtržení části výběžku, který by pak byl kratší než průsek. Poškození, patrné i z fotografií předmětu určení v rámci znaleckého posudku předloženého OZŘ, tak nelze považovat za pouhé opotřebení, které nemá vliv na možnost opětovného složení a používání vnějšího přebalu předmětu určení, a naopak s vysokou pravděpodobností zamezí opětovnému složení a používání vnějšího přebalu, jelikož nebude zaručeno, že vnější přebal zůstane v uzavřeném stavu. Důvodem je právě skutečnost, že předmět určení není určen k rozevírání a papírové

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

zámky jsou ručeny k tomu, aby došlo k uzavření vnějšího přebalu v rámci výroby a předmět určený tento následně zůstal v uzavřeném stavu po celou dobu používání.

24. Dále žalobce citoval část z nároku 1, podle níž „alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem“. Uvedl, že v nároku 1 užitného vzoru č. 34473 není uvedeno, že by přístupové plochy mohly být přítomny na vnějším přebalu pouze v otevřeném nebo pouze v uzavřeném stavu. Pouze je uvedeno, že na vnějším přebalu jsou přístupové plochy přítomny. Ze znění nároku 1 tak nevyplývá, že by mohly být přístupové plochy přítomny na vnějším přebalu pouze v určitých případech, například pouze pokud je vnější obal v uzavřeném stavu. .
25. K argumentaci, že při rozevření bude předmět určený obsahovat přístupové plochy pro přístup k dárkovému předmětu na druhé (spodní) straně desek žalobce uvedl, že v popsáném případě rozevření vnějšího přebalu předmětu určený bude zmíněná spodní strana desek přiléhat ke stolu nebo jinému povrchu, na kterém bude předmět určený položen, a k přístupovým plochám umístěným na této spodní straně desek nebude uživatel moci získat přístup. Bez ohledu na oboustrannost předmětu určený tak nebude v rozevřeném stavu vnějšího přebalu předmětu určený tato podmínka splněna.

IV. Posouzení věci Městským soudem v Praze

26. Při ústním jednání setrvali účastníci a osoba zúčastněná na řízení na svých stanoviscích.
27. Žalobce odkázal na písemné vyhotovení žaloby a uvedl, že podstatou sporu je, zda předmět určený spadá do rozsahu užitného vzoru rozevíratelná dárková kazeta. Žalobce navrhl důkaz vyhotoveným výrobkem (pozn. soudu výrobkem je zde myšleno fyzické vyhotovení předmětu určený). Zdůraznil, že tento výrobek rozevíratelný není, neboť se rozevřením poškodí, resp. znehodnotí. To demonstroval a konstatoval, že papírové zámečky úplně nedrží, výrobek není určen k tomu, aby byl opakovaně uzavíratelný. Dále uvedl, že výrobek při rozevření přestává splňovat znak desky, ze které je možné odebírat dárkové předměty. V rozevřeném stavu již nefunguje tak, jak má. Lze jej buď uzavřít, a v takovém případě lze odebírat dárkové předměty, či otevřít, pak to však již nelze (resp. lze vybrat veškeré dárkové předměty, ale není již jasné které okýnko patří ke kterému dni). Otevřením tedy dojde ke znehodnocení výrobku. Dle žalobce se žalovaný na věc dívá velmi formalisticky (zaměřuje se toliko na schopnost výrobku být rozevřen), pomíjí, jak bude uživatel danou věc používat a k čemu má daný výrobek sloužit. Žalobce vytknul žalovanému argumentaci, podle níž by přelepení (zámečku, pozn. soudu) izolepou vedlo k závěru o nerozevíratelnosti. Takto se na užitné vzory pohlížet nemá, je třeba vzít v potaz to, jakým způsobem bude uživatel výrobek používat a k čemu je výrobek určen. Nelze formalisticky pohlížet pouze na to, zda lze výrobek za určitých podmínek a při mírném znehodnocení otevřít. Výklad žalovaného je tak velmi formalistický a nereflektující podstatu a účel použití daného konkrétního výrobku. Žalovaný nechtěl nikdy výrobek fyzicky „vidět“, žalobce neměl možnost jej fyzicky ukázat.
28. Žalovaný k rozevíratelnosti uvedl, že by zejména mělo být posuzováno to, jak jsou popsány nároky (především nezávislý nárok 1), jakým způsobem je popsán předmět určený a zda se dá podřadit pod nároky příslušného užitného vzoru. Rozevíratelnost spočívá v tom, že předmět určený, jak byl popsán, je možno rozevřít, a proti tomuto rozevření není opatřen takovým způsobem, který by to znemožnil. Opotřebení může vzniknout, to však nemění nic na tom, že předmět určený rozevíratelný je. V popisu předmětu určený není nic, co by

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

pro průměrného odborníka v oboru mělo znamenat, že by předmět určení rozevratelný být nemohl. To, že jej lze užít, jak v rozevřeném stavu, tak v zavřeném stavu, naprosto spadá do příslušných nároků, především do nezávislého nároku 1, a dále to vyplývá z popisu příslušného užitného vzoru. I při rozevření je možné z druhé strany přes perforovanou stranu získat přístup k dárku, záleží na tom, jakým způsobem je předmět určení rozevřen a položen (např. vertikálně a z jedné strany můžete odebrat dárek přes perforované okénko, případně získat všechny dárky). Rozevratelnost je zde dána. Z rozsahu nároku užitného vzoru, ani z popisu předmětu určení, nevyplývá, že by jej nebylo možno užít v rozevřeném stavu.

29. OZŘ předně zdůraznila, že předmět určení nebyl předložen jako důkaz před žalovaným. To však lze klást k tíži žalobce, který byl pánem správního řízení a měl předložit Úřadu to, u čeho chtěl určit, že spadá či nespadá do ochrany příslušného užitného vzoru. Žalobce předložil podklady v návrhu na určení, kde je předmět zcela zjevně rozevřen. Argumentace, že se nejedná o rozevratelný předmět je absurdní, když v samotném návrhu na určení je předmět již rozevřen. Úřad v řízení o určení nevyzývá k předložení výrobku, je to plně v dispozici navrhovatele, který specifikuje předmět, u něhož chce rozhodnout o příslušném určení. I na jednání soudu bylo demonstrováno, že předmět určení rozevratelný je. Úvahy žalovaného se nemohou ubírat k tomu, jakým způsobem se bude chovat spotřebitel při užívání výrobku. Úřad vychází jen z posouzení, zda jsou naplněny jednotlivé znaky užitného vzoru, přičemž přihlíží ke znakům podstatným. V případě nenaplnění všech znaků lze při výkladu přejít ze zužujícího výkladu k extenzivnímu výkladu (pracuje např. s teorií technických ekvivalentů), což však nebyl tento případ, neboť zde bylo dovozeno, že tento předmět je rozevratelný v tom smyslu, že jej (vrchní desky, které jsou popisovány v nároku) lze rozložit. Rozevratelnost jako taková není podstatným znakem užitného vzoru, protože v popisu užitného vzoru (řádky 37 až 47) jsou uvedena provedení, ve kterém jsou dárkové předměty přístupné pouze z lícových stran, tj. v témže provedení, v jakém je tento výrobek. Užitný vzor popisuje i zdvojení (a odkazuje na konkrétní provedení popisované v závislých nárocích), ale v nezávislém nároku, který je formulován co nejširěji proto, aby poskytoval majiteli užitného vzoru co nejširší ochranu, se se zdvojením nepočítá. V popisu užitného vzoru se počítá s tím, že perforovaná okénka budou pouze na lícových stranách, tj. nebude třeba daný výrobek rozevírat. Technický problém, který řeší daný užitný vzor, je zejména zmenšení výrobku (ať již se bude rozevírat nebo nebude rozevírat), pokud se umožní přístup z obou stran, zmenší se rozměry výrobku, čímž dochází k úsporám na trhu i k lepší distribuci výrobku na trhu. Rozevratelnost neznámá nutnost úplného otevření, postačuje pootevření. Při lehkém pootevření dárkové kazety lehce vyjmete předmět, který je pod perforovaným okénkem. Závěrem OZŘ poukázala na znalecký posudek, který je součástí správního spisu.
30. Žalobce při ústním jednání navrhl důkaz ohledáním předmětu určení, na důkazech označených v žalobě jako přílohy, netrval. Žalovaný k tomu uvedl, že žalobce daný důkaz neuvedl v žalobě a neměl tak možnost se k němu vyjádřit. K této námitce soud již na tomto místě uvádí, že žalobce svůj záměr provést důkaz ohledáním předmětu určení uvedl ve své replice ze dne 13. 3. 2023, v níž výslovně požadoval nařízení ústního jednání za účelem možnosti „fyzicky se seznámit s Předmětem určení a jeho fungováním“. Tato replika byla následně soudem doručena žalovanému a OZŘ dne 28. 3. 2023. Námitka proto není důvodná.
31. OZŘ k návrhu tohoto důkazu uvedla, že je jeho provedení nad rámec správního řízení a měla za to, že není přípustný. Soud k této námitce uvádí, že předmět řízení je v případě Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

žaloby proti rozhodnutí dle § 71 s. ř. s. vymezen rozsahem napadených výroků rozhodnutí správního orgánu (srov. KOCOUREK., T. § 71. In: KÜHN, Z. Soudní řád správní: komentář. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-479-1., str. 517, bod 39). Návrhem žalobce tak nedochází k rozšiřování předmětu řízení, kterým je posouzení zákonnosti v žalobě napadeného rozhodnutí. K pochybnostem OZŘ o přípustnosti důkazu z důvodu nepředložení fyzického vyhotovení předmětu určení žalobcem ve správním řízení soud dále podotýká, že soudní řízení správní je založeno na principu plné jurisdikce. Připouští se tedy zjišťování skutkového stavu správním soudem, a to dokazováním i nad rámec důkazů provedených správním orgánem (srov. tamtéž, bod 2). Jak uvedl Nejvyšší správní soud, „[p]ři rozhodování o žalobě proti správnímu rozhodnutí tedy správní soudy rozhodují v plné jurisdikci. To znamená, že mají pravomoc dokazováním nejen upřesnit, jaký byl skutkový stav, ze kterého správní orgán při svém rozhodování vycházel, ale mají možnost zjistit nový skutkový stav jako podklad pro své rozhodnutí. Judikatura nicméně zdůrazňuje, že správní soudy musí zvážit rozsah doplňování dokazování tak, aby nenahrazovaly činnost správního orgánu (např. rozsudek NSS ze dne 28. 4. 2005, č. j. 5 AfS 147/2004-89). Limitem, kdy správní soud musí sám přistoupit k provedení dokazování, či tak naopak učinit nesmí, je rozsáhlost či zásadnost dokazování. Jak NSS uvedl v rozsudku ze dne 23. 10. 2008, č. j. 1 As 45/2008-56, soud může rozhodnutí správního orgánu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení za „situace, kdy by z charakteru navržených důkazů či z průběhu dokazování vyplynulo zásadní zpochybnění skutkového stavu, ze kterého správní orgán ve svém rozhodnutí vycházel“. Takovou situaci však naopak podle NSS není, pokud „[p]ovaha navržených důkazů ... svědčí spíše o tom, že směřovaly pouze k lepšímu objasnění skutkového stavu zjištěného správním orgánem“; v takovém případě by měl dokazování provést sám správní soud.“ (cit. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 5. 2023, č. j. 9 As 88/2023-44, bod 20).

32. V nyní projednávané věci předložila žalobkyně na ústním jednání k důkazu fyzické vyhotovení téhož předmětu určení, jež byl podrobně popsán v žádosti, již bylo zahájeno určovací řízení. Tento předmět odpovídá popisu a fotografiím připojeným k žádosti, na jejímž základě bylo určovací řízení zahájeno, jeví se jako shodný (viz níže). Zároveň odpovídá fotografiím připojeným ke znaleckému posudku, jež ve správním řízení předkládala sama OZŘ. Fyzické vyhotovení předmětu určení tedy toliko doplňuje již ve správním řízení předložené podklady obsažené ve správním spise. Provedením navrženého důkazu tedy nedochází k rozsáhlému či zásadnímu dokazování, naopak provedení tohoto důkazu toliko slouží k lepšímu dokreslení a objasnění skutkového stavu zjištěného správním orgánem. Soud provedení důkazu ohledáním fyzického vyhotovení předmětu určení proto připustil.
33. K důkazu jako takovému žalovaný uvedl, že je z něj patrné, že otevření perforované části v rozevřeném stavu je možné. Žalovaný po shlednutí předmětu určení demonstroval, že při určité míře rozevření lze okýnkem přistupovat k cukrovinkám, přičemž podotknul, že míra tohoto rozevření nebyla předmětem sporu.
34. Z ohledání předmětu určení soudem je patrné, že v tomto řízení spornou složkou předmětu určení je vnější přebal, sestávající se z jednoho kusu lepenky, jež je vyříznut takovým způsobem, aby bylo možné složit jej do požadovaného tvaru. Je možné jej překládat podélně kolem hřbetu takovým způsobem, že na obou lícových stranách jsou umístěna perforovaná okénka. Skrze tato okénka je ve složeném stavu umožněn přístup do vnitřního prostoru předmětu určení. Do tohoto vnitřního prostoru je možné uložit lepenkovou vložku. Tato vložka obsahuje prostor s okénky, do něž lze ukládat oboustranně pytlíky s cukrovinkami. V zavřeném stavu přiléhají perforovaná okénka na vnějších stranách přebalu k okénkům na

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

vnitřní vložce. Při otevření je postupně omezován a nakonec znemožněn přístup k okénkům s cukrovinkami, s to s ohledem na konkrétní úhel rozevření a polohu jednotlivého konkrétního okénka. Zejména u okének vzdálených od hřbetu je fakticky přístup k cukrovinkám skrze okénko znemožněn i při mírném stupni rozevření. Vložka při rozevření vnějšího přebalu není nijak zajištěna proti samovolnému pohybu či vypadnutí.

35. Pro úplnost soud uvádí k poukazu OZŘ na znalecké zkoumání rozsahu ochrany daného užitého vzoru ve vztahu k předmětu určení (vyjádření k žalobě – znalecký posudek Ing. Jiřího Sedláčka ze dne 23. 11. 2021, č. 200/2021, dále jen „ZP“) ve správním řízení, že se jednalo o jeden podkladů pro rozhodnutí Úřadu a žalovaného. Jeho zadavatelem byla advokátní kancelář zástupce OZŘ. Úřad průmyslového vlastnictví zpracování tohoto ZP (ani jiného znaleckého zkoumání) v řízení nezařadil. Nadto byla zadavatelem znalci položena otázka, která byla předmětem právního posouzení Úřadu a žalovaného, jak je zjevné z návrhu na určení a obou rozhodnutí správních orgánů. Právní posouzení otázky, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru č. 34473, ale náleží zodpovědět Úřadu průmyslového vlastnictví, který je k tomu nadán. Pro rozhodnutí Úřadu a žalovaného tak nemohl být tento ZP relevantním podkladem. Skutečnost, že znalec může být pověřen posouzením odborné otázky, nikoli však právním posouzením, pro něž je zkoumání odborné otázky třeba, vyplývá i ze závěrů ustálené judikatury civilních soudů. Zde se uvádí *„Ostatně, jak známo, znalci nepřísluší, aby řešil otázky právní; může řešit jen otázky skutkové – srov. ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, podle kterého se znalec na požádání příslušného orgánu může zabývat jen takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí. Jinak řečeno v zadání nesmí být přenesena povinnost právního posouzení věci ze soudu na znalce (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 3035/2006, obdobně usnesení Vrchního soudu v Praze ze 4.5.2015, čj. 3 Cmo 112/2014-446, náleží ÚS ze dne 10.03.2015, sp. zn. II. ÚS 2172/14). V posledně zmíněném nálezu Ústavní soud (mimo jiné) uvedl „V této souvislosti Ústavní soud vyslovuje pochybnosti i nad samotnou formulací otázky k předmětnému znaleckému posudku ze strany obvodního soudu (‘‘Zda žalovaný auditor při vypracování závěrečných zpráv o ověření účetních závěrek společnosti AIB k 31. 12. 2003 a k 31. 12. 2004 postupoval v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. a auditorskými směrnici, případně jaké povinnosti jako auditor porušil?’’), kterou byl znalec do značné míry v podstatě nabádán k zodpovězení otázky ryze právního charakteru, jejíž hodnocení ovšem přísluší primárně rozhodujícímu soudu, nikoliv znalci, což ostatně stěžovatel rovněž v průběhu řízení před obvodním soudem namítal a zopakoval v ústavní stížnosti, resp. v následné replice k vyjádřením účastníků řízení (srov. k tomu David, L.; Ištváněk, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009, s. 583n).“ Soud přitom neshledal důvodu pominout tento závěr v nyní projednávané věci.*
36. Za tohoto stavu soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou uplatněných bodů, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí.
37. Žaloba je důvodná.
38. Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:
39. Podle § 21 odst. 2 zákona o užitečných vzorech *Pro práva na užitečný vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu chráněného užitečným vzorem, pro převody užitečných vzorů, pro vztahy k zahraničí, pro zastupování v řízení před Úřadem, pro prominutí zmeškání lhůty, pro nahlížení do spisů, pro určovací řízení, pro zápis užitečných vzorů utajovaných podle*

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

zvláštních předpisů, pro opravné řízení a pro udělování nucených licencí se obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

40. Podle § 14 odst. 1 patentového zákona rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.
41. Podle § 67 patentového zákona Na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, Úřad rozhodnutím určí, zda předmět v žádosti popsany spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález.
42. Ze správního spisu soud zjistil následující skutečnosti:
43. OZŘ je vlastníci užitého vzor číslo 34 473 názvu „Rozevíratelná dárková kazeta“. Součástí užitého vzoru je 22 nároků, avšak pouze nárok 1 je samostatný.
44. Samostatný nárok 1 na ochranu se skládá z následujících znaků: „Rozevíratelná dárková kazeta obsahující dvě ploché desky, vrchní plochou desku (1) a spodní 5 plochou desku (1') vytvořené z papíru, spojené společným hřbetem (3) a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu (3), přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky (1,1') k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami, vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek (1,1') obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu (4) pro přístup k dárkovému předmětu pro 10 umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem.“
45. Na nároku 1 je závislých dalších celkem 21 nároků, jež zahrnují různé modalities dárkové kazety popsané výše v nezávislém nároku 1.
46. Součástí příloh žádosti žalobce o určení, zda technické řešení předmětu určení spadá do rozsahu užitého vzoru č. 3447, je celkem 8 fotografií a 3 nákresy předmětu určení. Z fotografií je patrné, že předmět určení se skládá z vnějšího přebalu a vnitřní vložky s okénky pro umístění cukrovinek. Ta je složena takovým způsobem, že obsahuje oboustranně 12 okének určených k umístění sáčků s cukrovinkami, v nichž jsou umístěny plastové sáčky se želatinovými bonbony. Tato vložka je umísťována ve vnějším přebalu, jež po svých vnějších stranách obsahuje perforovanou okénka. Vnější přebal je složen takovým způsobem, že perforovaná okénka na vnějším přebalu přiléhají k okénkům na vnitřní vložce. Otevřením okénka na vnějším přebalu tak dojde ke zpřístupnění „vnitřního“ okénka obsahujícího uložené želatinové bonbony v plastovém sáčku.
47. Z nákresu označeného „PŘEBAL KALENDÁŘE – FINAL“ je patrné, že papírový přebal je složen z materiálu „strojní lepenka“. Přebal má být vyroben z 1 kusu lepenky, která je přeložena kolem hřbetu takovým způsobem, že výsledný přebal po složení má obdélníkový tvar, přičemž je tento 1 kus lepenky složen takovým způsobem, že výsledný přebal tvoří tvar kvádra s perforovanými okénky umožňujícími přístup k obsahu umístěnému po obou stranách. Z nákresu jsou patrné papírové zámky, které spojují vnější přebal a udržují jej ve složeném stavu. Součástí příloh jsou také nákresy vnitřní vložky do kalendáře a transportního kartonu.
48. Součástí správního spisu je také znalecký posudek znalce Ing. J. S., č. položky 200/2021, jehož autor poskytnul odpověď ve znění: „Výrobek ‚Kalendář JOJO‘ společnosti Nestlé Česko s.r.o., jehož vzorek je přiložen k zadání, spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru č. 34473.“ Na přiložených fotografiích je vyobrazen typově totožný předmět, jako v žádosti žalobce. Z těchto fotografií je zároveň patrné poškození předmětu určení v místě pravého horního zámku.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

49. Soud o žalobě uvažil takto:
50. Předmětem sporu je výklad znaků „rozevíratelná“ a „vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získávání dárkového předmětu z kazety uživatelem“ z nároku 1 užitného vzoru č. 34473.
51. Jádrem žalobní argumentace je tvrzení, že předmět určení nenaplnuje znaky nezávislého nároku 1 na ochranu, neboť rozevření předmětu určení je v rozporu se smyslem a účelem jeho použití, resp. jeho použití znemožňuje, a dále že z důvodu poškození ani nebude možné jej po rozevření opakovaně složit. Předmět určení nesplňující znaky nároku 1 pak nemůže vykazovat ani kombinaci podstatných znaků uvedených v nárocích 3 a 4, přičemž pokud jde o nároky 21 a 22, předmět určení nemůže vzhledem k jejich závislosti na kterémkoliv z předcházejících nároků splňovat ani jejich znaky.
52. Žalovaný oproti tomu k nezávislému nároku 1 uváděl, že není rozhodné, jakým způsobem by technické řešení užíval koncový uživatel. Je-li předmět určení podél svého hřbetu rozevíratelný, není rozhodující, že koncový uživatel k jeho rozevření obvykle nepřistoupí. Z fotografií pak není patrné poškození, nýbrž spíše o opotřebení a předmět lze znovu složit (na rozdíl od přepnutí či jiné permanentní metody). Dle definice v nároku 1 mohou být přístupové plochy přítomny jak v otevřeném, tak i v zavřeném stavu kazety, alespoň v jednom „stavu rozevření“ tak předmět určení definici z nároku 1 splňuje. I při rozevření nadto bude předmět určení obsahovat přístupové plochy na spodní straně desek. K nárokům 3, 4, 21 a 22 uvedl, že předmět určení do rozsahu ochrany nároku 1 spadá. OZŘ argumentovala obdobně.
53. Výklad rozsahu ochrany užitného vzoru je dle zdejšího soudu otázkou právní, správní orgány proto nebyly v určovacím řízení vázány závěry znalce uvedenými v předloženém posudku Ing. J. S., č. položky 200/2021. Bylo tak autonomním úkolem správních orgánů zodpovědět, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany předmětného užitného vzoru.
54. S ohledem na § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech lze v určovacím řízení při výkladu užitného vzoru postupovat obdobně, jako při výkladu patentů. Dle ustálené judikatury je možné vydat kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, pouze tehdy, jestliže předmět určení vykazuje, a to alespoň ve formě ekvivalentů, všechny podstatné znaky definované alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2017, čj. 9 A 197/2013-65, č. 3694/2018 Sb. NSS).
55. Obdobné závěry plynou taktéž z odborné literatury, „[n]ezávislý patentový nárok, jak již ze samotného názvu vyplývá, stojí vždy sám o sobě a směřuje přímo k dosažení cíle vynálezu. Svým zněním vyjadřuje předmět ochrany, tj. chráněný vynález, a měl by obsahovat všechny jeho podstatné znaky, které jsou nezbytné pro to, aby vynález měl deklarované účinky.“ (cit. HARTVICOVÁ, Kateřina, CHLOUPEK, Vojtěch a kol. § 12 [Rozsah ochrany]. In: HARTVICOVÁ, Kateřina, CHLOUPEK, Vojtěch a kol. Patentový zákon. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 95, marg. č. 14.)
56. Rozsah ochrany nároku je předně interpretován metodou tzv. doslovného výkladu. „V rámci interpretace rozsahu ochrany se nejprve aplikuje výklad doslovný, prostřednictvím kterého se ověřuje, zda předmět určení vykazuje všechny znaky uvedené alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků dotčeného patentu. Tímto výkladem se zahajuje samotný rozbor rozsahu ochrany vždy. Jednotlivým pojmům použitým v patentovém nároku se přikládá takový význam

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

či funkce, jaké by jim přiřkládal v době podání přihlášky odborník v dané oblasti. Pokud předmět určení obsahuje všechny podstatné znaky nezávislého nároku, znamená to, že tento předmět spadá do rozsahu ochrany příslušného patentu (viz Metodické pokyny, část G1, 2.4.1.1.2)“ (cit. tamtéž, s. 99, marg. č. 30.).

57. Dále přichází na řadu výklad extenzivní, resp. teorie ekvivalentů, jež „se aplikuje, pokud předmět určení neobsahuje některý ze znaků nezávislého patentového nároku, obsahuje však znak jiný, který má obdobný účel a funkci, anebo je zřejmé, že tento chybějící znak není znkem podstatným.“ (cit. tamtéž, s. 99, marg. č. 31.).
58. Mohou však nastat také případy, kdy je na místě zvolit výklad restriktivní. Je tomu tak tehdy, pokud „se nezávislý nárok při doslovném výkladu vztahuje svým rozsahem i na předměty, které z různých důvodů nejsou buď patentovatelné (např. patří mezi výluky z patentovatelnosti), nebo dokonce nemají s myšlenkou, na které je chráněný vynález založen, nic společného. Je tomu tak zejména v případech, kdy je nezávislý patentový nárok zformulován příliš široce, nepřiměřeně vlastní podstatě vynálezu. V takovém případě pak nezbyvá než přistoupit k restriktivnímu výkladu rozsahu ochrany“ (cit. tamtéž, s. 101, marg. č. 35.).
59. S ohledem na shora uvedená východiska soud přistoupil ke srovnání znaků užitného vzoru č. 34473 s vlastnostmi předmětu určení.
60. Pokud jde o otázku naplnění znaku „rozevíratelná dárková kazeta“, žalobce poukazoval na poškození předmětu určení při rozevírání. Žalovaný oproti tomu uvážil význam přípony -tel-, kterou vyložil jako způsobilost objektu strpět činnost. Rozevíratelný je dle žalovaného takový předmět, který lze rozevírat, což předmět určení splňuje.
61. Jak již soud podrobně uvedl výše, je ze srovnání patrné, že výrobek předložený k ohledání odpovídá předmětu určení dle obsahu správního spisu, je jeho fyzickým vyhotovením. Z tohoto správního spisu a z dokazování provedeného na ústním jednání před soudem vyplynulo, že vnější přebal předmětu určení je tvořen z jednoho kusu skládačkové lepenky, která je složena do tvaru kvádra. Vnější přebal obsahuje hřbet, podél nějž je přeložen, přičemž ve stavu kvádra jej pohromadě drží papírové zámky. Byť byl předmět určení na fotografiích ve správním spise v místě jednoho ze zámků poškozen natržením, a poškozeno bylo také fyzické vyhotovení předmětu určení předložené soudu k ohledání (v odlišném místě u levého spodního zámku), z fyzického vyhotovení předmětu určení předloženého soudu nebylo zjištěno, že by pokus o rozevření vedl s vysokou pravděpodobností ke znehodnocení předmětu určení, že by nutně vedl k porušení jeho integrity a poškození. Právě naopak, předmět určení lze opakovaně rozevírat a zavírat, aniž by při tom vznikalo nenávratné poškození. O tom se soud přesvědčil v průběhu dokazování při ústním jednání, kdy bylo rozevřeno fyzické vyhotovení předmětu určení, aniž by přitom došlo k jeho poškození. Lze v tomto rozsahu přisvědčit argumentaci žalovaného, podle níž by tento závěr mohlo zvrátit zajištění papírových zámků lepením nebo jiným trvalým upevněním – v takovém případě by totiž jakýkoli pokus o rozevření předmětu určení s vysokou pravděpodobností k jeho poškození vedl. Papírové zámky předmětu určení však takto zajištěny nejsou. Žalobce proto neprokázal, že by znak rozevíratelnosti nebyl naplněn z důvodu pravděpodobného poškození při pokusu o rozevření předmětu určení.
62. Soud se následně zabýval druhou částí žalobní argumentace, podle níž nemohou být všechny znaky nároku 1 u předmětu určení splněny, neboť při rozložení vnějšího obalu již nebudou perforovaná okénka představovat přístupové plochy pro přístup k dárkovým předmětům. Žalovaný této argumentaci oponoval, kdy uvedl, že dle nároku 1 mohou být přístupové plochy přítomny, jak v otevřeném, tak i v zavřeném stavu. Tvrdil, že alespoň v jednom Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

„stavu rozevření“ předmět určení definici z nároku 1 užitého vzoru splňuje, což je pro kladný určovací výrok dostačující. Tento závěr podporovala také OZŘ.

63. Jak již soud uvedl výše, rozevírání předmětu určení znemožňuje přístup k cukrovinám, přičemž zejména u okének vzdálených hřbetu je přístup k cukrovinkám skrze tato okénka znemožněn i při relativně malém rozevření předmětu určení. OZŘ zmiňovaný případ „lehkého pootevření“, postihuje dle zdejšího soudu pouze okrajové případy nepříliš rozsáhlého pootevření dárkové kazety (předmětu určení), proto není pro závěr o posouzení této otázky rozhodný. Nelze totiž přehlédnout, že při rozevření vnějšího přebalu hrozí vypadnutí vložky s cukrovinkami, která není nijak zajištěna. Je tak evidentní, že předmět určení není konstruován způsobem, který by umožňoval přístup k cukrovinám v rozevřeném stavu. Ani případné polohování předmětu určení nemůže na tomto závěru ničeho změnit. Pokud bude položen na stole, nebude možno dostat se k cukrovinkám na straně přiléhající tomuto stolu. Při naklonění předmětu určení dojde pravděpodobně k vypadnutí nezajištěné vnitřní vložky s cukrovinkami. K tomuto vypadnutí vnitřní vložky s vysokou pravděpodobností dojde i při položení předmětu určení na stůl vertikálně, případně hrozí jeho převážení a pád na zadní stěnu. Ani takto jej tedy nelze užít k přístupu k dárkovým předmětům perforovanými okénky. Dostatečnou stabilitu k přístupu skrze okénka nezajišťuje ani přidržování předmětu určení položeného na stole uživatelem, neboť vnější přebal není pevně spojen s vnitřní vložkou, a při pokusu o přístup snadno dojde k pohybu celé vnitřní vložky. Vodorovné nadzvednutí předmětu určení pak vyžaduje užití obou rukou, což uživateli fakticky znemožňuje přístup k dárkovým předmětům. Soud proto uzavřel, že v případě rozevření fakticky ani jedna strana předmětu určení neumožňuje přístup k cukrovinkám.
64. Za tohoto stavu se soud zabýval otázkou, zda takovýto předmět určení naplňuje znaky nezávislého nároku 1 „*vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získávání dárkového předmětu z kazety uživatelem*“. Z vymezení tohoto znaku je patrné, že předmětná přístupová plocha musí umožňovat získání dárkového předmětu z karty uživatelem, a to prostřednictvím vymezené přístupové plochy (cesty). V tomto znaku je tak fakticky obsažen smysl a účel, kterým je umožnění získávání dárkového předmětu z rozevratelné dárkové kazety. Soud proto považuje nutné korigovat závěry žalovaného, podle nichž není bez dalšího rozhodné, jak by technické řešení užíval koncový uživatel. Od této obecné úvahy je totiž nutno odlišit případy, kdy je zamýšlený způsob užití je obsažen v posuzovaném nároku. Právě tak je tomu v nyní posuzovaném nároku 1 užitého vzoru č. 34473. Předmět určení však tato kritéria nenaplňuje, neboť po rozevření dochází k omezení přístupu k dárkovému předmětu vymezenou přístupovou plochou. Není proto rozhodné, pokud je po rozevření předmětu určení umožněn přístup k dárkovému předmětu jiným způsobem, než touto vymezenou přístupovou plochou.
65. K argumentaci žalovaného, že postačí, pokud je přístup umožněn v jednom stavu rozevření, soud podotýká, že v případě předmětu určení je přístup umožněn pouze v zavřeném stavu. Předmět určení však musí splňovat veškeré znaky nároku 1, aby do jeho rozsahu spadl, tedy jak rozevratelnost, tak umožnění přístupu k dárkovým předmětům. Rozevřením předmětu určení však dojde k vyloučení možnosti naplňování jeho účelu. Na tomto závěru nic nemění skutečnost, že dle popisu užitého vzoru č. 34473 je počítáno s tím, že perforovaná okénka budou pouze na lícových stranách a nebude tak třeba daný výrobek rozevírat. Rozhodná je toliko skutečnost, že rozevření předmětu určení přístup k dárkovým předmětům znemožňuje. Předmět určení, který je funkční toliko v zavřeném stavu, nelze považovat za Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

rozevíratelnou dárkovou kazetu. Soud proto přisvědčil žalobní argumentaci, podle níž předmět určení z hlediska jeho smyslu a účelu nesplňuje zároveň oba dva znaky nároku 1, tedy rozevíratelnost a umožnění přístupu k dárkovým předmětům.

66. Pro úplnost soud dodává, že na tomto závěru týkajícím se nezávislého nároku 1 nic nemění ani obrázky připojené k užitému vzoru č. 34473, neboť ty počítají s vyhotovením výrobku v podobě obsahující taktéž závislé nároky. Zjednodušeně řečeno, „obrázek“ (náčrt) nemůže převážet slovní vyjádření hlavního nezávislého nároku 1.

Závěrem soud k argumentaci žalovaného v žalobou napadeném rozhodnutí uvádí, že není-li naplněn v nároku 1 výslovně formulovaný znak rozevíratelnosti, neobstojí úvaha žalovaného, podle níž bylo technickým problémem řešeným užitém vzorem č. 34473 zmenšení rozměru dárkové kazety při zachování nebo i zvětšení počtu míst pro obsažené dárkové předměty (strana 20 rozhodnutí).

67. S ohledem na výše uvedené je nutno vejít také žalobní argumentaci, že předmět určení nemůže spadat ani do rozsahu závislých nároků 3, 4, 21 a 22. Nespadá totiž do rozsahu nezávislého nároku 1, z nějž závislé znaky vychází.

V. Závěr a náklady řízení

68. Na základě shora uvedených skutečností soud rozhodnutí žalovaného podle ust. § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.), v jeho rámci věc znovu posoudí a o návrhu rozhodne. Zejména zohlední skutečnost, že předmět určení po rozevření nenaplnuje znak „„vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získávání dárkového předmětu z kazety uživatelem“ z nezávislého nároku 1 užitého vzoru č. 34473.
69. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce byl ve věci procesně úspěšný, soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení, které jsou tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 3 000 Kč a náklady právního zastoupení za čtyři hlavní úkony právní služby po 3 100 Kč (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, replika ze dne 13. 3. 2023 k vyjádření žalovaného, účast na jednání před soudem dle § 11 odst. 1 písm. a/, d/, g/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, advokátní tarif), dále za čtyři režijní paušály po 300 Kč (§ 13 odst. 4 téže vyhlášky) a DPH, jehož je zástupce žalobce plátcem ve výši 2 856 Kč, tedy celkem 19 456 Kč. Soud žalobci nepřiznal náhradu nákladů za podání „Doplnění správní žaloby k výzvě soudu“ ze dne 25. 1. 2023, neboť je povinností účastníka, aby žaloba a její přílohy byly řádně a bez vad podány bez výzvy soudu.
70. Výrok o nákladech OZŘ je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť jí soud ničeho neuložil, a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by této osobě právo na náhradu nákladů řízení přiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 25. září 2024

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.