



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce: **Nestlé Česko, s. r. o.**, IČO 5799504
sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 12 – Modřany
zastoupená advokátem Mgr. Miroslavem Osladilem
sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 – Invalidovna

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, IČO 48135097
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

za účasti osoby
zúčastněné na řízení: **M. K.**
bytem X
zastoupen Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem,
sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7 – Holešovice

o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 8. 3. 2022, č. j. CZ/EP 1790495/D22053543/2022/ÚPV,

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. CZ/EP 1790495, č.j. CZ/EP 1790495/D22053543/2022/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 19 456 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobce Mgr. Miroslava Osladila, advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým předseda žalovaného (dále jen „žalovaný“) zamítl jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 12. 5. 2022, č. j. ČOI 6851/23/1000 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“).
2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad průmyslového vlastnictví dále jen „Úřad“) rozhodl podle ust. § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon o vynálezech“), že předmět určení „Kalendář na cukrovinky“ (dále jen „Předmět určení“), jenž popsal žalobce v žádosti, spadá do rozsahu ochrany evropského patentu č. 1 790 495 o názvu „Čajový kalendář“, jehož majitelem je M. K. (dále jen „majitel patentu“). Úřad odůvodnil své rozhodnutí tím, že Předmět určení vykazuje všechny podstatné znaky uvedené v prvním nezávislém patentovém nároku evropského patentu (dále jen „Patent“).
3. Proti rozhodnutí Úřadu podal žalobce rozklad, v němž tvrdil, že Předmět určení nevykazuje všechny podstatné znaky uvedené v prvním nezávislém patentovém nároku evropského patentu, neboť vložka Patentu je uspořádaná jiným způsobem a obsahuje řadu průseků, které odlišují způsob umístění dárkových předmětů (zde čajových sáčků), znak nezávislého patentového nároku chrání předmět výslovně a výlučně určený k umístění čajových sáčků s přebalem a nikoliv k umístění sáčků s ovocným želé (cukrovinky). Žalobce poukázal na podstatný rozdíl uchycení dárkových předmětů na vnitřní vložce. Vnitřní vložka v Předmětu určení v sobě nemá vytvořenou řadu průseků a nemá je ani po obou stranách, v Předmětu určení jsou sáčky s želé upevněny ve vložce pomocí výseku mezi dvě strany vložky. Žalobce v souvislosti s uvedeným poukazoval na odlišnosti pojmů „průsek“ a „výsek“ s tím, že je třeba vycházet především z anglického znění patentového nároku a významového rozdílu mezi nimi.
4. Majitel patentu ve svém vyjádření k rozkladu se žalobcem nesouhlasil, výrazy „průsek“ a „výřez“ považuje za obsahově prakticky totožné s tím, že použití jednoho z termínů místo druhého nijak neposouvá ani nemění rozsah ochrany Patentu, a i zcela vyřiznutou plochu lze považovat za průsek. Jde tedy o znak, který do předmětu ochrany evropského patentu spadá. I v případě, že by uvedené termíny měly odlišný význam, spadal by Předmět určení do rozsahu Patentu na základě výkladu extenzivního. Dále podle majitele Patentu nelze ze skutečnosti, že je chráněn čajový kalendář dovodovat že z důvodu jiného dárkového výrobku (sáčků s želatinovými bonbóny) lze dovodovat, že Předmět určení nespadá do rozsahu ochrany evropským patentem. Žalobce nesprávně užívá doslovný výklad. Je nutné věc zkoumat tak, zda Předmět určení obsahuje znak, který je se znakem „Čajový kalendář“, tj. kalendář určený pro prodej čajových sáčků, technicky ekvivalentní. V obou případech sáčky přes odlišné provedení plní stejnou funkci, jsou tedy funkčně rovnocenné a nemají materiální vliv na funkci; naplněna jsou i kritéria, že jde o znaky podstatné, oba druhy sáčků byly ke dni zveřejnění patentu známy a odborník je mohl využít bez

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

vynaložení vynálezecké činnosti. Proto jsou oba druhy sáčků technicky ekvivalentní, samotný produkt není podstatou ochrany Patentu. Ke způsobu uchycení dárkových předmětů majitel Patentu upozornil, že způsob uchycení sáčků v prvním nezávislém patentovém nároku, pod který podle prvostupňového rozhodnutí předmět určení žalobkyně spadá, není přímo popsán, a tudíž je zcela irrelevantní. Jde o nepodstatný prvek, neboť není nezbytný pro dosažení cíle vynálezu.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

5. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce.
6. K námitce nesprávné interpretace pojmů „průsek“ a „výsek“ v anglickém znění patentu, jehož se žalobce dovolával, žalovaný uvedl, že z hlediska teoretického jazykového výkladu spatřuje významový rozdíl mezi pojmy „průsek“ a „výsek“, jelikož výsekem bývá označována část tvořená vyříznutým kusem materiálu a v případě průseku k odstranění materiálu nedochází. Pro rozsah ochrany však není podstatné, jak je znak pojmenován, ale to, jaký prvek označuje. Z různých definic průseků v závislém čtvrtém, pátém a šestém závislém patentovém nároku podle žalovaného vyplývá, že termín „průsek“ je v nezávislém prvním patentovém nároku označeného patentu použit jako zastřešující termín nejen pro „proseknutou chlopeň“, ale také pro „výsek“, tj. otvor vytvořený po odstranění části materiálu určitého tvaru, tedy i okénka vyřezaná ve vložce jako tomu je u předmětu určení. Chybějící odkaz na konkrétní část popisné části Patentu pak podle žalovaného netvoří překážku, která by měla vliv na postup v řízení či jeho závěr, a proto označil žalovaný tuto rozkladovou námitku za nedůvodnou.
7. K rozkladové námitce žalobce, že žádný ze závislých patentových nároků nemodifikuje znak nezávislého prvního nároku tak, že by připouštěl umístění jiných dárkových předmětů, než čajových sáčků s přebalem žalovaný uvedl, že pojem „Čajový kalendář“ nepředstavuje takové omezení rozsahu ochrany, že by patent nezahrnoval kalendáře obsahující jiné dárkové předměty. Skutečně vyjímatelymi předměty jsou navíc blíže nespecifikované sáčky, nikoliv to, co je umístěno v nich, jelikož to nemá vliv na účel ani funkci a v obou případech se tak jedná o druhově stejné předměty a obsah sáčků či přebalů ani samostatné sáčky a přebaly nelze považovat za podstatný znak vytvoření předmětu označeného patentu.
8. K rozkladové námitce způsobu umístění dárkových předmětů žalovaný popsal jako podstatné znaky Předmětu určení vnější obal obsahující přední a zadní protilehlou stranu a větší počet předperforovaných okének a vložku tvořenou kusem lepenkové desky rozdělené přehyby na tři části v nichž jsou vyřezána 12 okének úpro umístění a uvolnění upevněných sáčků. Z tohoto pohledu žalobce nespatořoval významový rozdíl v tom, zda jde z jazykového hlediska o průseky či výseky a není podstatné, jak je znak nazván, nýbrž to, jaký prvek či prostředek z hlediska vytvoření označuje. Ze závislých nároků, v nichž jsou rovněž alternativně uváděny průseky i výseky, pak dovedl, že termín „průsek“ je v nezávislém patentovém nároku použit jako zastřešující termín nejen pro proseknutou chlopeň, ale i pro výsek (vyřezané okénko). Ohledně umístění vnitřní vložky do vnějšího obalu pak žalovaný uvedl, že jednotlivé sáčky s cukrovinkami jsou uchyceny ve vnitřní vložce pod příslušnými okénky umístěnými na vnějším přebalu tak, aby po otevření okénka na vnějším přebalu získal uživatel předmětu určení přístup k dárkovému předmětu na příslušný den. Odvolací orgán tedy dospěl k

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

závěru, že Předmět určení zahrnuje podstatný znak „*uvedená vložka je uspořádaná pro umístění uvedeného většího množství čajových sáčků s přebalem proti odpovídajícímu okénku při vložení do uvedeného vnějšího obalu*“ i další podstatný znak „*kde uvedené průseky jsou uspořádány na obou stranách uvedené vložky, za každým okénkem přední a zadní protilehlé stěny, jestliže je uvedená vložka vložena v uvedeném vnějším obalu*“, tedy oba znaky z nezávislého prvního patentového nároku označeného Patentu.

9. Žalovaný rovněž odkázal na znalecký posudek č. 205/2022 Ing. Jiřího Sedláka ze dne 14.9.2022, který přiložil majitel Patentu ke svému vyjádření a který porovnával znaky nároků označeného patentu se znaky předmětu určení s totožným závěrem, že výrobek „Kalendář JOJO“ společnosti žalobce spadá do rozsahu ochrany evropského patentu č. CZ/EP 1790495, neboť spadá do rozsahu nezávislého patentového nároku č. 1. Žalovaný se ztotožnil s jeho závěrem, že Předmět určení zahrnuje všechny podstatné znaky nezávislého prvního patentového nároku označeného patentu, a tudíž spadá do rozsahu ochrany tohoto užitého vzoru, ztotožnil. Proto žalovaný rozklad žalobce zamítl.

III. Žaloba

10. Žalobce v podané žalobě trval na tom, že Předmět určení nevykazuje všechny znaky podle prvního nezávislého nároku patentu (konkrétně nevykazuje znaky 1 a 5 až 8). V souvislosti s tímto tvrzením vytkl žalovanému, že se v napadeném rozhodnutí nezabýval anglickým zněním patentu, ačkoliv žalobce podle ust. § 35d odst. 1 zákona o vynálezech výslovně na toto znění poukazoval.
11. V první žalobní námitce žalobce vymezil definiční znaky nezávislého nároku 1 Patentu v bodech 1. – 8. v konfrontaci s popisem Předmětu určení a v tabulkové části tohoto porovnání uvedl, které znaky předmětu určení nesplňují znaky nezávislého nároku 1 Patentu (znaky 1. a 5. – 8). Odlišnosti našel zejména v tom, že vnitřní vložka Předmětu určení neobsahuje průseky, které jsou uvedeny ve znacích 5), 6) a 8) nároku 1 Patentu, jelikož způsob uchycení dárkových předmětů ve vložce Předmětu určení je odlišný od způsobu uchycení dárkových předmětů ve vnitřní vložce podle nároku 1 Patentu. K tomu za významné považoval rozlišení průseků a výseků jako prvků uchycení dárkových předmětů v souvislosti s tím, že Předmět určení není určen k umístění čajových sáčků.
12. Žalobce popsal technický rozdíl mezi průseky a výseky, které tak umožňují jiný způsob zachycení a vyjmutí dárkových předmětů a nesouhlasil se žalovaným, že z různých definic v popisné části Patentu lze jednoznačně dovodit, že termín průsek je v prvním nezávislém patentovém nároku používán jako zastřešující termín pro průseky i výseky. Ze skutečnosti, že v některých závislých nárocích je specifikováno, co tvoří uvedenou řadu průseků, nelze podle žalobkyně dovodit, že jsou v závislých nárocích obsaženy zvláštní definice pojmu „průsek“, které zahrnují i výsek. Dle žalobce je zjevné, že je zde pouze odkazováno na konkrétní znak nezávislého nároku 1, který závislé nároky 4, 5 a 6 modifikují, a to v případě závislého nároku 4 bližší specifikací umístění průseků a v případě závislých nároků 5 a 6 doplněním průseků i výseky. Žalobce uzavřel, že žalovaný rozhodl nesprávně, jelikož předmět určení nespadá do rozsahu prvního nezávislého nároku na ochranu patentu, jelikož ve vnitřní vložce Předmětu určení jsou vytvořeny výseky, nikoliv průseky a Předmět určení tak nenaplnuje znaky 5), 6) a 8) prvního nezávislého nároku na ochranu Patentu.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

13. *Druhá žalobní námitka* se týkala *druhu dárkových předmětů* umístěných v kalendáři. Žalobce nesouhlasil se žalovaným, že z nároků Patentu je zjevné, že předměty umístěnými v kalendáři jsou nikoliv čajové sáčky, ale jejich blíže nespecifikované obaly, kdy provedení přebalu nemá na účel a funkci, tj. vyjímatelné umístění předmětů do kalendáře vliv a jedná se tak o druhově stejné předměty. Naopak v prvním nezávislém nároku je několikrát uvedeno, že v kalendáři mají být umístěny právě jediné čajové sáčky, a na žádném místě nejsou označeny jinak, a to ani v popisné části Patentu. Žalobce zde odkazuje na první nezávislý nárok patentu, konkrétně znak 1) („Čajový kalendář obsahující“), znak 6) („kde uvedená řada průseků je upravena pro přijmutí a uvolnitelné upevnění většího množství čajových sáčků s přebalem k uvedené lepenkové desce“) a znak 7) („přičemž uvedená vložka je uspořádaná pro umístění uvedeného většího množství čajových sáčků s přebalem proti odpovídajícímu okénku při vložení do uvedeného vnějšího obalu“). Vzhledem k tomu není žalobci jasné, jak mohl žalovaný dojít k závěru, že dárkovými předměty mají být jakékoli sáčky. Podle žalobce určení Čajového kalendáře je jako jeden ze znaků výslovně uveden v nezávislém nároku 1 Patentu a jen tento kalendář bez jakékoliv modifikace ve vztahu k jinému upevnění než čajových sáčků je určen k ochraně Patentem. Proto podle žalobce jeho předmět určení nenaplňuje ani znaky 1), 6) a 7) prvního nezávislého nároku patentu.
14. *Třetí žalobní námitkou* žalobce namítal *rozdílné způsoby uchycení* dárkových předmětů. Ze znění nároků podle jeho názoru vyplývá, že Patent neumožňuje jiný způsob bezpečného upevnění čajových sáčků, než pomocí dvou průseků, nebo jednoho průseku a jednoho výseku. V Předmětu určení jsou však sáčky upevněny pomocí vždy jediného výseku, z čehož je zřejmé, že se Patent a Předmět určení v tomto významně odlišují. Sám žalovaný v napadeném rozhodnutí uvedl, že není podstatné, jak je znak nazván, nýbrž to, jaký prvek či prostředek z hlediska vytvoření označuje.
15. Žalobce následně popsal mechanismus upevnění čajových sáčků s přebalem, tak, že k upevnění dochází tím, že se do výseku a průseku zasunou dva diagonálně protilehlé rohy čajových sáčků s přebalem, kdy pro upevnění čajových sáčků s přebalem na vložce jsou nutné minimálně dva průseky nebo jeden průsek a jeden výsek, a to za oba rohy z důvodu bezpečného upevnění sáčku proti uvolnění. Naopak v případě Předmětu určení jsou sáčky s cukrovinkami upevněny ve vnitřní vložce pomocí výseku, kdy sáčky jsou umístěny mezi dvě desky nebo strany vložky, které jsou následně k sobě přiloženy a zajištěny, aby nemohlo dojít k jejich rozevření. Pro přístup k sáčkům s cukrovinkami, jsou na jedné ze stran vložky, konkrétně té, která přiléhá přímo k vnějšímu obalu desky, umístěny poměrně velké obdélníkové výseky. Všechny rohy a okraje sáčků s cukrovinkami jsou tedy uchyceny mezi stranami vložky, a středová část sáčku je viditelná a přístupná uživateli po otevření příslušného okénka na vnějším obalu.
16. Podle žalobce se tedy Patent a Předmět určení významně odlišují ve způsobu uchycení dárkových předmětů na vnitřní vložce a v tom, kolik průseků či výseků je nutných pro upevnění jednoho dárkového předmětu (v případě Patentu se jedná o minimálně dva průseky nebo průsek a výsek, v případě Předmětu určení se jedná o jeden výsek). V rozhodnutí o rozkladu je přitom výslovně uvedeno, že pro rozsah ochrany vyplývající z nezávislého nároku 1 Patentu není podstatné, jak je znak nazván, nýbrž to, jaký prvek či prostředek z hlediska vytvoření, označuje. Vzhledem k tomu je tak dle žalobce relevantní i skutečnost, že znak nároku 1 Patentu spočívající v umístění řady průseků ve vnitřní vložce vynálezu představuje z hlediska jeho vytvoření a fungování odlišný prvek, než jsou výseky umístěné ve vnitřní vložce Předmětu určení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

17. Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud zrušil napadené rozhodnutí, jakož i prvostupňové rozhodnutí a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

18. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě nejprve k namítanému ust. § 35d patentového zákona uvedl, že toto ustanovení řeší možný konflikt jazykových verzí evropského patentu, avšak překlad patentových nároků v dané věci odpovídá anglické verzi.
19. K jednotlivým žalobním námitkám pak odkázal na odborné posouzení znaků Patentu a Předmětu určení již v prvostupňovém i napadeném rozhodnutí s odkazem na postup odborného posuzování podstatných znaků nebo jejich technických ekvivalentů tak, jak vyložil již ve svém rozhodnutí.
20. Žalovaný uvedl, že shledal doslovný výklad znaků nezávislého prvního patentového nároku jako dostačující a neshledal důvod aplikovat extenzivní výklad rozsahu ochrany. Odkázal na to, že podle článku 1 Protokolu o výkladu článku 69 Úmluvy o udělování evropských patentů v platném znění, který stanovuje rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu, by tento článek 69 Úmluvy neměl být vykládán v tom smyslu, že rozsah ochrany je vymezen úzkým a doslovným zněním nároků a že popis a výkres slouží pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Nelze jej však vykládat ani v tom smyslu, že nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co se zřetelem k popisu a k výkresům zamýšlel chránit majitel. Naopak, těžiště výkladu článku 69 musí spočívat mezi těmito extrémy a představovat kombinaci spravedlivé ochrany pro majitele s rozumným stupněm jistoty pro třetí osoby. Dále podle článku 2 Protokolu se pro účely vymezení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu přihlédne ke každému prvku, který je ekvivalentem prvku uvedeného v nárocích.
21. Žalovaný trval na tom, že nepochybil, když ze závislých patentových nároků shledal, že pro rozsah ochrany vyplývající z nezávislého prvního patentového nároku označeného patentu není podstatné, jak je znak nazván, nýbrž to, jaký prvek či prostředek z hlediska vytvoření, označuje. Z popisu patentových nároků lze jednoznačně dovodit, že termín „průsek“ je v nezávislém prvním patentovém nároku označeného patentu použit jako zastřešující termín nejen pro „proseknutou chlopeň“, ale také pro „výsek“, tj. otvor vytvořený po odstranění části materiálu určitého tvaru, tedy i okénka vyřezaná ve vložce jako tomu je u předmětu určení.
22. Žalovaný oponoval i druhé žalobní námitce mířící do rozdílných druhů dárkových předmětů. K tomu citoval ze strany 14 napadeného rozhodnutí, že provedení přebalu, resp. sáčku, nemá na účel a funkci, tj. vyjímatelné umístění předmětů do kalendáře, vliv a v obou případech se tak jedná o druhově stejné předměty. Obsah sáčků či přebalů a ani samotné sáčky či přebaly nelze považovat za podstatný znak vytvoření předmětu označeného patentu.
23. K třetí žalobní námitce týkající se *způsobů uchycení* dárkových předmětů v kalendáři, žalovaný odkázal na porovnání obou způsobů na stranách 6 až 8 prvostupňového rozhodnutí a strany 15 až 17 napadeného rozhodnutí. Žalovaný setrvává na názoru, že z tohoto porovnání je zcela zřejmé, že předmět určení tak, jak je popsán a zobrazen včetně vnitřní vložky, vykazuje všechny podstatné znaky uvedené v prvním nezávislém nároku patentu.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

24. Na základě výše uvedeného je žalovaný přesvědčen, že napadená rozhodnutí obou stupňů Úřadu vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, jsou správně, logicky a podrobně odůvodněna a byla vydána v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu i zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.
25. Žalovaný proto soudu navrhl, aby žalobu zamítl.

IV. Replika žalobce

26. Žalobce ve své replice k vyjádření žalovaného zpakoval své přesvědčení, že jeho Předmět určení nespadá do rozsahu ochrany Patentu, jelikož jeho vnitřní vložka obsahuje výseky, nikoliv průseky, a použití výseků je významné z hlediska vytvoření a funkce Předmětu určení oproti Patentu, a to vzhledem ke způsobu uchycení dárkových předmětů. Žalobkyně nadále nesouhlasí s výkladem žalovaného, že pojem „průsek“ představuje zastřešující termín jak pro průseky, tak i výseky.
27. I druh dárkových předmětů a jejich uchycení, považuje žalobkyně na rozdíl od žalovaného za významné. Způsob uchycení dárkových předmětů je v případě Patentu a Předmětu určení odlišný, když způsob uchycení čajových sáčků použitý u Patentu by nebyl použitelný pro sáčky s cukrovinkami a naopak.

V. Osoba zúčastněná na řízení

28. V řízení uplatnil práva osoby zúčastněné na řízení podle § 34 s. ř.s. majitel Patentu M. K., který se k věci vyjádřil prostřednictvím svého právního zástupce při nařízeném ústním jednání před soudem.

VI. Jednání před soudem

29. Zástupkyně žalobce přisvědčila majiteli Patentu v tom, že prezentoval správně to, co je podstatou tohoto sporu, a to je otázka průseků a výseků. Nesouhlasila však s tím, že průsek a výsek jsou v podstatě totožné a že průsek může být použit jako souhrnné označení jak průseků, tak výseků, neboť v oblasti polygrafie a kartonářství průseky a výseky jsou zásadní pro technické řešení a pro to, jakým způsobem jsou využité. Samotný Patent sděluje, že adventní kalendář není nic nového, je delší dobu známý, novost Patentu je v technickém řešení, které je však u žalobce zvoleno jako naprosto odlišné vzhledem k jinému dárkovému předmětu. Sáček s bonbóny má jinou váhu, nelze uchytit za rohy, aby nepropadl, což by pokazilo účel otevření adventního kalendáře dítětem. Proto řešení uchycuje sáčky jinak. Zástupkyně žalobce předvedla, jak tři části složené vnitřní vložky drží dárkové předměty, tak, že je vnitřní deska opravdu k sobě drží. Oproti tomu neobstojí Patent s tím, že v příloze je použit také pojem výsek. To je extenzivní výklad, který je nepřipustný, protože se bude vztahovat na cokoli, co se dá do kalendáře vložit. V tom však není novost Patentu. K důkazu předložila kalendář, na cukrovinky, který je Předmětem určení.
30. Zástupkyně žalobce dále obhajovala i odlišnost v tom, že je to Čajový kalendář nejen dle názvu, ale i podle obsahu, který má být chráněný. Rozšiřování na jakýkoliv dárkový předmět je příliš extenzivní a neodpovídá tomu, jak by se vlastně patenty měly vykládat.
31. Ke znaleckému posudku poukázala na to, že tento poudek byl předložený osobou zúčastněnou na řízení v rámci správního řízení před Úřadem, přičemž napadené

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

rozhodnutí nestojí zcela na znaleckém posudku, ale na samostatném nezávislém posouzení Úřadu průmyslového vlastnictví.

32. Zástupce žalovaného ve svém přednesu obhajoval totožnost Předmětu určení a Patentu s tím, že není podstatný rozdíl mezi konkrétním produktem osoby zúčastněné od konkrétního produktu žalobkyně. Podstatné je znění patentového nároku čili to, co je uvedeno v nároku č. 1. Podotkl, že to je evropský patent, který prošel průzkumem Evropského patentového úřadu v síle novosti a ve vynálezecké činnosti, takže tvrzení, že jde o věc, která je všeobecně známá a jde o nárok na ochranu všech kalendářů, je třeba odmítnout. Řešení, kdy pytlíčky jsou zasunuty v té vnitřní části jakoby pod okýnka, je technicky stejné jako u průseků a výklad slova průsek se má činit i v souvislosti s nároky a s popisem, kdy průseky jsou tvořeny například i výseky. Takže „výsek“ je zahrnut v pojmu „průsek“ tak, jak je uvádí patentový spis. Není také podstatné, co předmět ochrany obsahuje, ten nechrání přímo to, co je v něm umístěno, ale jenom ten rastr. Druhou věcí jsou technické ekvivalenty, neboť pojmenování Čajového kalendáře v nároku se musí vykládat v souvislosti s tím, co ten předmět chrání. Ten chrání rastr a umístění čajových sáčků s přebalem je v podstatě nepodstatný znak, protože i ze stavu techniky a dle popisu Patentu, jsou známy adventní kalendáře s různými předměty, právě s cukrovinkami. Právě proto, že jsou to známé věci, které nepřináší nic nového, je absurdní, aby změnou dárkového předmětu bylo dosaženo jiného technického účelu. Čili jde o nepodstatný znak, podle teorie, která používá extenzivní výklad, je přípustný a je používán v každém posudku, který se týká toho, zda předmět spadá či nespadá do rozsahu ochrany. Podle extenzivního výkladu, je nepodstatným znakem, jaký sáček je v kalendáři uchycený, neboť v oblasti techniky kartonáže nebo zde balení výrobků, se znak netýká výrobků samotných.
33. Zástupce osoby účastněné na řízení vyzvedl dvě žalobní premisy, k nimž se vyjádřil.
34. K odlišnosti, k absenci průseků v Předmětu určení uvedl, že ochrana Patentu vyplývá především z nároku na ochranu z nezávislého nároku č. 1 a ten se potom vykládá i v souvislosti s popisem. Argumentace žalobce, která je založena na příkladech provedení a technického řešení neznamená že ochrana se nevztahuje na technické řešení Patentu. Z doslovného výkladu nároku vyplývá, že slovo „průseky“, zahrnuje průseky i výseky. Plyne to z formulace patentových nároků jako celku, protože v závislých nárocích je uvedena řada párů proskenutých chlopní i ve tvaru lichoběžníků. Takže slovo „průsek“ je obecnější a zahrnuje jak proseknutí, tak i vyseknutí. Z hlediska technického jsou to vlastně výrazy totožné, protože vždy po nějakém proseknutí chybí část toho materiálu a není v podstatě možné stanovit hranici mezi průsekem a výsekem, protože vždycky to bude nějaký výsek, vždycky tam bude nějaký materiál chybět, takže lze stěží říci, zda jde o průsek či výsek. Z hlediska jazykového i sémantického výkladu, je třeba pojmy vykládat v souvislosti s celým tím patentovým dokumentem. Pokud by soud dospěl k závěru, že doslovný výklad průseku nelze použít, pak je třeba přistoupit k výkladu extenzivnímu, k výkladu, zda se nejedná o technický ekvivalent. V tomto případě je výsek ekvivalentem průseku. V podstatě udržuje ten výrobek tak, aby se při přepravě sáčky neuvolnily. Čili plní zcela shodnou technickou funkci jako průseky, které jsou uvedeny v těch příkladech provedení. Výsek nebo okénko neumožňuje dosažení jiného technického účelu, než je uvedeno v tom patentovém dokumentu, který popisuje ten znak průseku.
35. Druhou skupinu argumentů žalobce, že sáčky v Předmětu určení obsahují něco jiného než čaj, považoval zástupce osoby zúčastněné na řízení za nerelevantní. Předmětem evropského patentu je produkt bez dárkových předmětů. Produkt umožňuje vložení předmětů, ale ty

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

předměty - čajové sáčky, v Patentu vůbec nejsou. I ve výrobku žalobce mohou být čajové sáčky v přebalech. Pytlíčky s čajem mohou být ve zcela shodném tvaru, jako jsou tvary sáčků s želé bonbóny. Takže kalendář žalobce může být určen i přímo pro výrobky jako jsou čajové sáčky s přebalem. Obsah dárkového kalendáře je proto zcela irelevantní. Podstatné je technické řešení adventního kalendáře a Patentu. Neplatí, že ochrana vyplývá z názvu technického řešení. Nicméně, i kdyby bylo možné přistoupit na to, že název kalendáře je podstatným znakem, pak tím, že lze do kalendáře umístit sáček s něčím jiným, šlo by zjevně o technický ekvivalent čajového sáčku. Prostě je to předmět, který je umístěn do dárkového kalendáře.

36. Zástupce dále podotkl, že součástí spisu je i znalecký posudek, který určoval, zda technické řešení zahrnuje ochranu ve vztahu k posuzovanému výrobku. Poukázal na judikát Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015 spisová značka 21 Cdo 348/2014, který v případě pochybností soudu o správnosti znaleckého posudku, vyslovil, že soud tento posudek nemůže nahradit vlastním názorem, ale v souladu s § 127 odstavec 2 o. s. ř. musí znalece požádat, aby podal potřebná vysvětlení, aby posudek doplnil či jinak odstranil jeho nedostatky, případně aby vypracoval nový posudek. Teprve pokud tímto nebo pochybnost o věcné správnosti znaleckého posudku, nejasnost nebo neúplnost znaleckého posudku odstraněna, může soud přistoupit k nařízení vypracování revizního znaleckého posudku. Pro tuto věc to znamená, že v případě, že by se soud neztotožnil s argumentací žalovaného, tak je tedy na místě, aby předvolal znalce a vyslechl ho, aby tuto odbornou otázku soudu blíže vysvětlil.
37. Soud při jednání před soudem provedl dokazování Předmětem určení, který představoval žalobcem předvedený JOJO kalendář na cukrovinky.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

38. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 s. ř. s.).
39. V souzené věci Městský soud v Praze vedl přezkum napadeného rozhodnutí jednak v intencích vnitrostátní právní úpravy zákona č. 527/1990Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, judikatury soudů a jednak i v intencích právních norem a výkladu evropského patentového práva. Vyšel přitom z účelu určovacího řízení, jímž je interpretace rozsahu patentu k popsanému předmětu určení dle všech znaků (podstatných) případně jejich ekvivalentů a nezbytných pro dosažení *technických účinků* patentu.
40. Významným pro určení, zda v dané věci bylo možné Předmět určení „Kalendář na cukrovinky“ určit jako spadající do rozsahu evropského patentu č. EP 1790495 „Čajový kalendář“, bylo porovnání jejich technického řešení a technických účinků podle stanovených pravidel a metodiky posuzování.
41. Soud vyšel z následujícího právního rámce a judikatury soudů.
42. Podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, Úřad rozhodnutím určí, zda předmět v žádosti popsaný spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

43. Podle § 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.
44. Podle čl. 69 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu nebo z evropské patentové přihlášky je vymezen obsahem (v anglické verzi "zněním", pozn. překl.) nároků. K výkladu nároků se však použije i popis a výkresy.
45. Podle Protokolu o výkladu článku 6 Evropské patentové úmluvy článek 69 by neměl být vykládán v tom smyslu, že by měl být rozsah ochrany vyplývající z evropského patentu pojmán tak, že je vymezen úzkým a doslovným zněním nároků a že popis a výkresy slouží pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Nelze jej však vykládat ani v tom smyslu, že nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co podle názoru odborníka a se zřetelem k popisu a k výkresům zamýšlel majitel patentu chránit. Naopak, těžiště výkladu článku 69 musí spočívat mezi těmito extrémy a představovat kombinaci spravedlivé ochrany pro majitele patentu s rozumným stupněm jistoty pro třetí osoby.
46. Výklad rozsahu ochrany užitého vzoru je otázkou právní, 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).
47. 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.)
48. 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 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 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.).
49. 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 znakovým podstatným.“ (cit. tamtéž, s. 99, marg. č. 31.).
50. S ohledem na shora uvedená východiska bylo na Úřadu, potažmo na žalovaném, aby učinil srovnání znaků Patentu a Předmětu určení podle 1. nezávislého nároku.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

51. Ze správního spisu vyplývá a mezi účastníky není sporné, že evropský patent s názvem „Čajový kalendář“, jehož majitelem je osoba zúčastněná na řízení, obsahuje 9 patentových nároků, přičemž pouze nárok 1 je samostatný.
52. Samostatný nárok 1 na ochranu se skládá z následujících znaků:
1. Čajový kalendář obsahující:
 - vnější obal (1) obsahující přední a zadní protilehlou stěnu (4, 5), přičemž na uvedených přední a zadní stěně je vytvořen větší počet předperforovaných okének (3);
 - vložku (2) zahrnující lepenkovou desku, vyznačující se tím, že uvedená vložka (2) má v sobě vytvořenou řadu průseků, kde uvedená řada průseků je upravena pro přijmutí a uvolnitelné upevnění většího množství čajových sáčků s přebalem k uvedené lepenkové desce;
 - přičemž uvedená vložka (2) je uspořádaná pro umístění uvedeného většího množství čajových sáčků s přebalem proti odpovídajícímu okénku (3) při vložení do uvedeného vnějšího obalu (1), kde uvedené průseky jsou uspořádány na obou stranách uvedené vložky (2), za každým okénkem (3) uvedených přední a zadní protilehlé stěny (4, 5), jestliže je uvedená vložka (2) vložena v uvedeném vnějším obalu.
53. Na nároku 1 je závislých dalších 8 nároků, jež zahrnují různé modalities Čajového kalendáře popsané výše v nezávislém nároku 1, a to v následujícím znění :
2. Čajový kalendář podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená vložka (2) je tvořena jednou zdvojenou přeloženou lepenkovou deskou.
 3. Čajový kalendář podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená vložka (2) je tvořena dvěma samostatnými lepenkovými deskami.
 4. Čajový kalendář podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že uvedenou řadu průseků tvoří řada protilehlých diagonálních párů proseknutých chlopní (6).
 5. Čajový kalendář podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že uvedenou řadu průseků tvoří řada protilehlých párů proseknutých chlopní (6) a výseků (7) ve tvaru lichoběžníka.
 6. Čajový kalendář podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že uvedenou řadu průseků tvoří řada protilehlých párů proseknutých chlopní (6) a výseků (8) ve tvaru pásku.
 7. Čajový kalendář podle nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že uvedená vložka (2) obsahuje lepidlo, ke kterému je za každým okénkem (3) uvolnitelně upevněné větší množství čajových sáčků s přebalem.
 8. Čajový kalendář podle nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že uvedená vložka (2) dále obsahuje pod uvedenými okénky (3) text.
 9. Čajový kalendář podle nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že uvedený kalendář dále obsahuje závěs (9) vytvořený v uvedeném vnějším obalu (1).
54. Součástí příloh žádosti žalobce o určení, zda technické řešení Předmětu určení spadá do rozsahu Patentu jsou popis, výkresy a fotografie Předmětu určení.
55. Z dokumentace, jakož i z důkazu provedeného Předmětem určení – JOJO kalendářem při jednání před soudem, vyplývá, že Předmět určení se skládá z vnějšího přebalu s perforovanými okénky pro zjištěnost a vyjmutí cukrovinek spotřebitelem a z vnitřní vložky pro umístění sáčků s cukrovinkami. Ta je složena ze tří částí lepenky takovým způsobem, že obsahuje na dvou okrajových přeložených stranách 12 okének určených k umístění sáčků s cukrovinkami, v nichž jsou umístěny plastové sáčky se želatinovými

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

bonbóny. Přeložené strany s výseky přiléhají k plné střední části lepenky, na které sáčky s cukrovinkami leží, a tak jsou přichyceny. Tato vnitřní vložka je umístována ve vnějším přebalu, jež po svých vnějších stranách obsahuje perforovanou okénka. Vnější přebal je uzpůsoben tak, že perforovaná okénka na vnějším přebalu přiléhají k výsekům - okénkům na vnitřní vložce. Otevřením okénka na vnějším přebalu tak dojde ke zpřístupnění „vnitřního“ okénka obsahujícího uložené želatinové bonbóny v plastovém sáčku.

56. Součástí správního spisu je znalecký posudek znalce Ing. J. S., č. položky 205/2022. Autor posudku poskytl odpověď na zadáním položenou otázku: „*Posuďte, zda výrobek „Kalendář JOJO“ společnosti Nestlé Česko s.r.o., jehož vzorek je přiložen k zadání, spadá či nespadá do rozsahu ochrany evropského patentu č. CZ/EP 1790495 o názvu „Čajový kalendář“.* Odpověď byla poskytnuta v následujícím znění: „*Výrobek „Kalendář JOJO“ společnosti Nestlé Česko s. r. o., jehož vzorek je přiložen k zadání, spadá do ochrany evropského patentu č. CZ/EP 1790495, neboť spadá do rozsahu nezávislého patentového nároku č. 1“*
57. Soud o žalobě uvažil takto:
58. Předmětem sporu je výklad a porovnání znaků 1. nezávislého nároku Patentu a znaků Předmětu určení v tom, zda Předmět určení (výrobek „Kalendář na cukrovinky“) vykazuje všechny znaky podle nároku 1 Patentu („Čajový kalendář“) a pokud ne, zda neshodné znaky (prvky) jsou technickými ekvivalenty znaků (prvků) uvedených v 1. nezávislém nároku Patentu. Spor byl veden ohledně následujících znaků a porovnání:
 - a) provedení průseků a výseků ve vnitřní vložce obalu a jejich uspořádání dle nezávislého nároku 1 Patentu,
 - b) vnitřní vložky pro umístění většího množství čajových sáčků s přebalem dle nezávislého nároku 1) Patentu,
 - c) názvu „Čajový kalendář“ (znak 1)dle nezávislého nároku 1 Patentu.
59. Zásadní otázkou, mající vliv na posouzení oprávněnosti všech žalobních námitek je posouzení, znaků, jimiž jsou „průseky“ u nezávislého patentového nároku 1 a „výseky“ u Předmětu určení. To proto, že tyto prvky mají významný vliv na způsob technického řešení a dosažení technického účinku, což je prioritou určovacího řízení a představují prvky, které mohou odlišit podstatné znaky Patentu od Předmětu určení. Jsou také jádrem žalobní argumentace, promítající se do sporných znaků z hlediska odlišení, jako je zejména vnitřní lepenková vložka výrobků a její uspořádání. Tím mají vliv na vlastní podstatu technického řešení - způsob uchycení dárkových předmětů v kalendáři tak, aby kalendář splňoval technický účinek zajišťující spotřebiteli vlastní užitnou hodnotu kalendáře. V uvedeném smyslu posuzování podstatných znaků soud přisvědčuje žalobci v tom, že Předmět určení se od předmětu Patentu odlišuje v podstatných znacích nezbytných pro technický účinek kalendáře, asice ve výsecích a s tím souvisejícím jiným uspořádáním vnitřní vložky, které neodpovídají jak podobě, tak zejména úloze průseků v nezávislém nároku 1 Patentu. Mají jiný účel a funkci, a to při umístování dárkových předmětů do kalendáře a jejich zabezpečení tak, aby nehrozilo jejich propadnutí v rámci vnitřku kalendáře a tím zmaření radosti z dárkového produktu. Nelze tedy přisvědčit vyjádření zástupce osoby zúčastněné na řízení při jednání před soudem, že kalendář žalobce může být určen i přímo pro výrobky jako jsou čajové sáčky s přebalem. Obsah dárkového kalendáře včetně uzpůsobené lepenkové desky jako vnitřní vložky je proto zcela relevantní, neboť je adekvátní umístění jiných dárkových předmětů, nikoliv čajových

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

sáčků. Předmět určení nesplňující znaky nároku 1 pak nemůže vykazovat ani znaky uvedené v závislých nárocích 2. – 9.

60. Žalovaný (shodně i osoba zúčastněná na řízení) tak nesprávně spatřují shodu znaků Předmětu určení a Patentu v jakýchkoliv otvorech – průsecích či výsecích, které jen obecně ztotožňují terminologickým výkladem, nikoliv kvalifikovaně pro účely posuzovaného technického řešení a patentových znaků jejich užití. K tomu za shodný znak považují toliko fakt lepenkové vložky, ačkoliv její vybavení i uzpůsobení pro umísťovaný produkt je jiné, umožňující upevnění čajových sáčků zasunutím protilehlých rohů do diagonálně vytvořených průseků. Nerozlišují tedy technický rozdíl mezi průseky a výseky (výřezy) z hlediska rozsahu ochrany a vycházejí z toho, že tyto technické prvky mají obsahově stejný význam. Znaky v obou případech však nejsou technicky funkčně rovnocenné, jak tvrdí. Jediným podstatným a shodným znakem obou kalendářů je vynětí dárkových předmětů (ať již čajových sáčků s přebaly, nebo sáčků s cukrovinkami) prostřednictvím protilehlých perforovaných okének na zadní a přední straně vnějšího obalu. To však ke shodě podstatných znaků Patentu a Předmětu určení nepostačuje.
61. Městský soud nepomíjí, že žalovaný v napadeném rozhodnutí provedl podrobný rozbor znění nezávislého patentového nároku dle evropského patentu osoby zúčastněné na řízení, vyhodnotil znaky uvedené v těchto patentových nárocích a porovnal je s Předmětem určení, tj. s technickým řešením Kalendáře na cukrovinky. Dle názoru soudu však správně nevyhodnotil podstatu sporu o termíny „průsek“ a „výsek“, když se zaměřil jen na obecný význam tohoto pojmu, značícího narušení, naříznutí či vyříznutí určitého materiálu (kartonu) bez ohledu na to, k jakému účelu dle znaků Patentu a dle Předmětu určení takové narušení materiálu slouží. Průseky a výseky posuzované v dané věci jako dílčí znaky Patentu či Předmětu určení nejsou samonosné, mají sloužit k uchycení dárkových předmětů za předpokladu, že i vnitřní vložka každého z porovnávaných kalendářů je tomu uzpůsobena. Zatímco mechanismus umístění čajových sáčků s přebalem je dán pomocí průseků ve vložce, a to zasunutím dvou diagonálně protilehlých rohů přebalů čajových sáčků do průseků, u Předmětu určení je uchycení sáčků s bonbóny dosaženo ve vnitřní vložce vždy pomocí výseků, při speciálním uspořádání vnitřní vložky. Vnitřní vložka je tvořena jedním kusem lepenky rozdělené přehyby na tři části a tvoří tak třívrstvou vložku, mezi jejích přehnuté strany (okrajové s výseky) a prostřední plnou stranou jsou z každé strany do výseků umístěny sáčky s cukrovinkami. Je tak zajištěno, že dárkové předměty – sáčky s cukrovinkami jsou umístěny vždy mezi 2 desky (strany) vložky, které jsou k sobě přiloženy, tím jsou rohy a okraje sáčků přichyceny mezi stranami vložky a zabezpečeny před propadnutím při manipulaci s kalendářem. Byť podstatným a shodným znakem, jak žalovaný identifikoval, je skutečně lepenková deska, odlišnost funkce výseků v ní u Předmětu určení ji přisuzuje variabilně jinou podobu a funkční význam, než je v patentovém nároku 1 Patentu. Podstatným a odlišujícím znakem od znaku 2 nezávislého nároku 1 Patentu je, že lepenková deska u Předmětu určení v jejím odlišném uspořádání (překrytím jejich třetinových stran) vytváří zcela jiné technické řešení, které nekoresponduje použitím průseků jako je tomu u Patentu. Při porovnání obou řešení tedy znak výseků má nejen jinou podobu, ale i jiný užitný význam než znak průseků u Patentu. Proto pojem „průsek“ ve znění v nezávislém patentovém nároku 1 v souvislosti s jeho způsobem užití pro přijmutí a uvolnění upevnění většího množství čajových sáčků s přebalem k lepenkové desce neobstojí jako shodný znak se znakem výseku u Předmětu určení. Shodnost těchto znaků již vůbec nelze dovozovat ze znění závislých nároků, které

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

obsahují modifikace prvního patentového nároku a nemění zásadní popisnou část Patentu a odpovídající výkresy.

62. Lze přisvědčit tomu, že obě porovnávaná řešení řeší shodný technický problém, kterým je umístění dárkových předmětů do kalendáře, jejich vyjmutí z kalendáře pomocí okének umístěných na stranách vnějšího obalu. Ostatně jde o podobu jakéhokoliv kalendáře s obdobným účelem, jak ostatně bylo v řízení i zmíněno a žalovaný to nepopírá. Technické řešení dle Předmětu určení však není shodné s technickým řešením, které chrání Patent ani se nejedná o technický ekvivalent Patentu či jeho napodobení. Technický ekvivalent znamená, že předmět určení musí obsahovat znaky *plnící shodnou technickou funkci*. V dané věci průřezky neplní shodnou technickou funkci pro sáčky s bonbóny, neboť nejsou technicky způsobilé zajistit cestou diagonálního zasunutí protilehlých rohů sáčků s bonbóny jejich zabezpečení proti propadnutí tak, jak to zajišťují výseky ve vnitřní vložce Předmětu určení za pomoci překlopení okrajových částí vnitřní vložky. Shodnost znaků Patentu se znaky Předmětu určení nelze hodnotit jen podle jejich obecného významu pojmu, ale rovněž podle užitných, funkčních souvislostí, které z nezávislého nároku vyplývají (a v dané věci vyplývají) a které v případě výseků v Předmětu určení jsou odlišné. Žalovaný se v tomto ohledu neřídil vlastním názorem vyřčeným v napadeném rozhodnutí, že pro rozsah ochrany vyplývající z nezávislého prvního patentového nároku není podstatné, jak je znak nazván, nýbrž to, jaký prvek či prostředek z *blediska vytvoření* označuje.
63. Soud k tomu dále uvádí, že popis patentových nároků a řešení Předmětu určení vychází nejen ze znění jednotlivých znaků, ale v souladu s právní úpravou i z výkresů a fotodokumentace ve spise.
64. K hodnocení žalovaného, že Předmět určení shrnuje všechny znaky nezávislého patentového nároku 1, a proto spadá do ochrany tohoto Patentu, soud uvádí, že pro rozhodnutí žalovaného v určovacím řízení není dle zákona podstatné, zda se porovnávaná řešení týkají shodného technického problému (zde dárkového kalendáře), který, jak bylo výše uvedeno, je možné řešit i jiným způsobem, nýbrž podstatné je vnější, objektivně zachycené technické řešení tvůrčí myšlenky (vynálezu), které je vymezeno jeho technickým popisem a výkresy.
65. Předmět určení jakožto technický celek definovaný celou řadou technických znaků také nemůže být *jako celek* technickým ekvivalentem vynálezu chráněného patentem, neboť své ekvivalenty mohou mít vždy pouze jednotlivé znaky (prvky) vynálezu, jež jsou vymezeny patentovými nároky. Tomuto závěru nasvědčuje i znění článku 2 Protokolu o výkladu článku 69 Evropské patentové úmluvy publikované pod č. 69/2002 Sb.m.s., na který odkazuje i Úřad.
66. Vydat v určovacím řízení kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, je možné pouze tehdy, jestliže předmět určení vykazuje, a to alespoň ve formě ekvivalentů, *všechny* podstatné znaky definované alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků. V projednávané věci tomu tak není.
67. Vzhledem k výše uvedenému neobstojí závěr žalovaného, že předmět určení zahrnuje všechny podstatné znaky nezávislého prvního patentového nároku označeného Patentu, a proto spadá do ochrany tohoto Patentu. Soud proto přisvědčil žalobci v jeho stěžejních námitkách směřujících do nesprávného rozlišení významu průřezů a výseků u porovnávaných produktů a s tím souvisejících námitek způsobu uchycení dárkových

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

předmětů. Oproti tomu soud neshledal relevantními námitky, které rozdíl oproti nezávislému nároku spatřoval rovněž v názvu kalendáře, případně v druhu dárkových předmětů, neboť název Patentu ani dárkový předmět nejsou explicitně samy o sobě znaky technického řešení podle nezávislého prvního patentového nároku.

68. Na uvedeném nemůže nic změnit ani argumentace žalovaného, ale spíše osoby zúčastněné na řízení znaleckým posudkem Ing. J. Sedláka č. 202/2022, a to z několika důvodů. Předně tento znalecký posudek byl zadán advokátní kanceláří zastupující žalobce a není tak nezávislým posudkem. Je také jen doplňujícím dílčím podkladem pro závěr žalovaného, který však shodný závěr vyvodil z vlastních posouzení. Co je však podstatnější, tento znalecký posudek tak, jak bylo již výše citováno z předmětu zadání a z odpovědi znalce na zadaný znalecký úkol, byl vypracován k zadané *právní*, nikoliv znalecké otázce, totiž, zda zda posuzovaný vzorek výrobku Kalendář JOJO spadá do rozsahu ochrany evropského patentu a tomuto zadání právní otázky shodně koresponduje i znalecova - právní odpověď. Přitom Úřad průmyslového vlastnictví je přímo sám odbornou institucí, jíž příslušní posoudit otázky odborné a v tomto případě zejména právní. Správní orgány proto nebyly v určovacím řízení vázány závěry znalce uvedenými v předloženém posudku. Bylo tak autonomním úkolem správních orgánů v jejich působnosti zodpovědět, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany předmětného užitého vzoru.
69. Na základě shora uvedených skutečností Městský soud v Praze zrušil napadené rozhodnutí žalovaného podle ust. § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. pro nezákonnost, spočívající v nesprávném právním posouzení věci a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.), věc znovu posoudí a o rozkladu rozhodne.
70. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce byl ve věci úspěšný, soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení.
71. Ty 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 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.
72. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je dán ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť soud v řízení osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil

Poučení:

Proti tomuto rozsudku 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. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 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

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

Praha 30. října 2024

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.