



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: **Nestlé Česko s.r.o.**, se sídlem Mezi vodami 2035/31, Praha 4, zast. Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem se sídlem Sokolovská 668/136d, Praha 8, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **M. K.**, zast. Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 8. 3. 2022, čj. CZ/EP 1790495/D22053543/2022/ÚPV, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2024, čj. 9 A 80/2023-68,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žalovaný **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **j e p o v i n n a** zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 6 134,70 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce Mgr. Miroslava Osladila, advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud posuzoval rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu. Konkrétně řešil, jak vyložit jeden ze znaků nezávislého nároku evropského patentu ve spojení s popisnou a výkresovou částí patentu a to s ohledem na požadavek vynálezecké novosti. Za tímto účelem obecně definoval, co se rozumí technickým ekvivalentem, a zabýval se naplněním jeho znaků. Kromě toho zkoumal, zda správní soud nepřipustně změnil předmět určovacího řízení tím, že provedl předmět určení jako důkaz. Konečně hodnotil postup správního soudu, který nepřihlédl ke znaleckému posudku proto, že zodpověděl právní a nikoli odbornou otázku.

I. Vymezení věci

[2] Žalobkyně požádala žalovaného dle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (dále „zákon o vynálezech“), aby určil, zda „*JOJO Prázdninový kalendář*“ (předmět určení) náleží do rozsahu ochrany evropského patentu č. 1 790 495 nazvaného „*Čajový kalendář*“ (dále „evropský patent“), jehož majitelem je osoba zúčastněná na řízení. Žalovaný vydal dne 12. 5. 2022 v určovacím řízení rozhodnutí čj. CZ/EP 1790495/D21080309/2021/ÚPV, kterým deklaroval, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany evropského patentu, protože vykazuje všechny podstatné znaky uvedené v prvním nezávislém nároku evropského patentu. Předseda žalovaného v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl rozklad žalobkyně a potvrdil prvostupňové rozhodnutí.

[3] Žalobkyně brojila proti rozhodnutí předsedy žalovaného správní žalobou. Namítala, že předmět určení nevykazuje všechny znaky prvního nezávislého nároku evropského patentu, protože způsob uchycení dárkových předmětů ve vložce předmětu určení se liší od způsobu uchycení dárkových předmětů ve vnitřní vložce podle prvního nezávislého nároku. Předmět určení totiž využívá k uchycení dárkových předmětů výseky ve vnitřní vložce, zatímco první nezávislý nárok k témuž účelu využívá průseky. První nezávislý nárok tak neumožňuje jiný způsob bezpečného upevnění čajových sáčků než pomocí dvou průseků, nebo jednoho průseku a jednoho výseku, tzn. že do výseku a průseku se zasunou dva diagonálně protilehlé rohy čajových sáčků s přebalem. Naproti tomu v předmětu určení jsou sáčky upevněny vždy pomocí jediného výseku tak, že všechny rohy a okraje sáčků s cukrovinkami jsou uchyceny mezi stranami vnitřní vložky, které jsou následně k sobě přiloženy a zajištěny, aby nemohlo dojít k jejich rozevření. Pro přístup k sáčkům s cukrovinkami jsou na straně vložky přiléhající přímo k vnějšímu obalu desky umístěny poměrně velké obdélníkové výseky. Předmět určení nenaplnil ani další znaky prvního nezávislého nároku, neboť sloužil k uchycení sáčků s cukrovinkami, nikoli čajových sáčků.

[4] Městský soud v Praze žalobě vyhověl a rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Konstatoval, že předmět určení se odlišuje od evropského patentu v podstatných znacích nezbytných pro technický účinek kalendáře, a to ve výsecích a s tím souvisejícím jiným uspořádáním vnitřní vložky, které neodpovídá podobě a zejména úloze průseků v prvním nezávislém nároku. Výseky ve vnitřní vložce předmětu určení slouží k zabezpečení dárkových předmětů tak, aby nedošlo k jejich propadnutí uvnitř kalendáře a zmaření radosti z dárkového produktu. Uzpůsobení vnitřní lepenkové složky pro umístování produktů je tedy jiné. Jediným podstatným a shodným znakem obou kalendářů je vynětí dárkových předmětů skrze protilehlá perforovaná okénka na zadní a přední straně vnějšího obalu. To však nestačí ke shodě podstatných znaků evropského patentu a předmětu určení.

[5] Dle městského soudu nelze ztotožňovat pojmy průsek a výsek. Oba slouží k uchycení dárkových předmětů za předpokladu, že i vnitřní vložka každého z posuzovaných kalendářů je tomu uzpůsobena. Podstatným a shodným znakem předmětu určení a prvního nezávislého nároku je sice lepenková deska, ale její uzpůsobení v předmětu určení ji funkčně odlišuje od prvního nezávislého nároku evropského patentu. Podstatný odlišující prvek od znaku (2) prvního nezávislého nároku (lepenkové desky mající v sobě řadu průseků upravených pro přijmutí a uvolnitelné upevnění čajových sáčků s přebalem) spočívá v tom, že vnitřní lepenková deska předmětu určení je rozdělena přehyby na tři části: prostřední plnou část a k ní z každé strany přiléhající přehnutou část s výseky. Zatímco

pokračování

čajové sáčky jsou do kalendáře umístěny zasunutím dvou protilehlých rohů přebalů do průseků, v předmětu určení jsou sáčky s cukrovinkami umístěny mezi dvě přiléhající strany vnitřní vložky, čímž jsou okraje a rohy sáčků přichyceny mezi stranami vložky a zabezpečeny před propadnutím při manipulaci s kalendářem. Průseky neplní shodnou technickou funkci jako výseky, neboť nezajišťují sáčky proti propadnutí pomocí překlopení okrajových částí vnitřní vložky, ale skrze zasunutí protilehlých rohů sáčků do průseků. Technické řešení obou kalendářů je tedy zcela jiné.

[6] Městský soud nedal žalobkyni za pravdu, pokud jde o její žalobní bod, že předmět určení a první nezávislý nárok evropského patentu se liší v názvu kalendáře nebo v druhu dárkových předmětů. Podle městského soudu totiž název patentu a dárkový předmět nejsou samy o sobě znaky technického řešení.

[7] Městský soud uzavřel, že na jeho právním posouzení nemůže nic změnit ani znalecký posudek Ing. J. Sedláka č. 202/2022. Znalecký posudek není nezávislý, protože jeho vypracování zadala advokátní kancelář zastupující žalobkyni. Je pouze doplňujícím podkladem, žalovaný dospěl skrze vlastní posouzení právní otázky k témuž závěru jako znalec. Znalecký posudek byl také zadán k vypracování právní, nikoli znalecké otázky. Žalovaný nebyl v určovacím řízení vázán závěry znaleckého posudku.

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření žalobkyně

[8] Osoba zúčastněná na řízení (dále „stěžovatel“) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností. Stěžovatel předně namítal nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů a nesrozumitelnost. Městský soud naprosto rezignoval na analýzu znaků evropského patentu a posouzení jejich přítomnosti v předmětu určení, a nevysvětlil, proč je funkce průseků dle prvního nezávislého nároku odlišná od funkce výseků v předmětu určení. Nepřihlédl k závěrům znaleckého posudku. Použil termín kvalifikované analýzy *pro účely posuzovaného technického řešení a patentových znaků jejich užití*, který nijak blíže nevysvětlil. Městský soud navíc nesrozumitelně smísil několik znaků (vybavení a uzpůsobení lepenkové vložky umožňující upevnění čajových sáčků do diagonálních průseků), které ani nejsou součástí prvního nezávislého nároku. Právní závěr městského soudu o odlišnosti podstatných znaků evropského patentu a předmětu určení je taktéž nesrozumitelný, protože není zřejmé, jaké znaky soud analyzoval a co bylo jejich předmětem.

[9] Stěžovatel měl za to, že městský soud porušil zásadu, podle které ochrana patentu vyplývá ze znění patentových nároků (konkrétně prvního nezávislého nároku) a pouze k jejich výkladu se použije popis technického řešení či výkresy. Patentový nárok je formulován obecně, popisuje rámcově určité technické řešení pomocí obecných znaků, nikoli konkrétní řešení. Soud chybně považoval za předmět ochrany to, co bylo uvedeno v příkladech provedení nebo vyobrazeno ve výkresech. Uspořádání průseků v protilehlých diagonálách nebylo součástí prvního nezávislého nároku, ale závislých nároků 4 až 6. Znak „řada průseků“ uvedený v prvním nezávislém nároku zahrnuje i výseky použité v předmětu určení. V obou případech proseknutí chybí část materiálu, nelze stanovit přesnou hranici, kde končí průsek a začíná výsek. Při výkladu těchto pojmů je nutné zohlednit celý patentový dokument (systematický výklad). Ze znění závislých nároků 5 a 6 plyne, že průsekem jsou

těž proseknuté chlopně nebo výseky určitého tvaru. Průseky jsou navíc v prvním nezávislém nároku definovány tak, že slouží k přijmutí a uvolnitelnému upevnění přebalů čajových sáčků k lepenkové desce, tzn. ke stejnému technickému řešení jako v předmětu určení. Ostatně do výseků kalendáře na cukrovinky lze umístit přebaly čajových sáčků. Jde tedy o technické ekvivalenty. Stěžovatel k prokázání tohoto tvrzení doložil fotografii lepenkové desky obsahující výseky s čajovými sáčky, a fotografii kalendáře na cukrovinky se třemi otevřenými okénky s čajovými sáčky. První nezávislý nárok neuvádí, jakým způsobem dojde k uchycení přebalů. Lepenková deska není v nezávislém nároku nijak blíže specifikována, může se skládat z přehnuté desky, jako v případě kalendáře žalobkyně (viz druhý závislý nárok evropského patentu). Podstatné je pouze to, zdali předmět určení obsahuje lepenkovou desku s průseky, bez ohledu na její uspořádání, a bez ohledu na dárkový předmět.

[10] Stěžovatel poukazoval na to, že žalobkyně předložila kalendář až v řízení před městským soudem, přestože nebyl součástí správního spisu. Žalobkyně předložila žalovanému pouze popis předmětu určení, jeho náčrty a fotografie, což se stalo předmětem řízení. Městský soud neměl, s ohledem na takto vymezený předmět určovacího řízení, připustit předložení fyzického provedení kalendáře k důkazu až v soudním řízení. Pokud tak učinil, změnil původní předmět určovacího řízení.

[11] Stěžovatel konečně namítal, že městský soud rozhodl v přímém rozporu se závěry znaleckého posudku, byť na něj stěžovatel přímo odkazoval, k důkazu znalecký posudek neprovedl, znalce nevyslechl a posudek ani kriticky nezhodnotil ve smyslu rozsudku NSS ze dne 26. 4. 2017, čj. 8 As 92/2016-35. Jednalo se o znalecký posudek vypracovaný znalcem z oboru patenty a vynálezy, který byl opatřený doložkou dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“). Dle soudu šlo v řízení o posouzení právní otázky, kterou znalec zodpovědět nemůže. Znalecké posudky, jejichž předmětem je zodpovězení otázky, zda určitá věc spadá do rozsahu patentu, jsou však běžnou součástí dokazování v soudních řízeních, např. v řízení o porušení patentu nebo užitého vzoru. Městský soud v řízení o žalobě z porušení patentu přijal totožný znalecký posudek, což vyplývá z výzvy ze dne 14. 11. 2024, čj. 12 Cm 26/2021-173, kterou se dotázal stěžovatele, zdali trvá na výsledku znalce. Určení, zda určitý předmět náleží do rozsahu patentu, je předně otázkou právní, jde však i o otázku odbornou, vyžadující zvláštní technické posouzení, které je pro soud obvykle složité provést (usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 12. 5. 2015, čj. 7 As 69/2014-50, č. 3252/2015 Sb. NSS). Měl-li městský soud pochybnosti o správnosti znaleckého posudku, nemohl jej nahradit vlastním názorem, ale měl znalce požádat o podání potřebného vysvětlení dle § 127 odst. 2 o. s. ř., tj. o doplnění posudku nebo jiné odstranění jeho nedostatků, popřípadě vypracování nového posudku (rozsudek NS ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 348/2014).

[12] Žalobkyně se ve svém vyjádření ke kasační stížnosti ve věci rozlišení průseků a výseků ztotožnila s odůvodněním napadeného rozsudku. Polemizovala pouze s jeho závěrem, že název patentu ani dárkový předmět nejsou explicitně znaky technického řešení podle prvního nezávislého nároku evropského patentu. Podle žalobkyně si stěžovatel protiřečí, protože na některých místech vytýkal městskému soudu, že při posuzování věci zohlednil závislé nároky, zatímco na jiných místech vytýkal naopak to, že tyto závislé nároky nezohlednil. Dvě fotografie předložené stěžovatelem v kasační stížnosti znázorňují

pokračování

vodorovně umístěnou vnitřní vložku a vnější přebal kalendáře. Nedokládají stabilitu uchycení sáčků, ani způsobnost vložky uchytit přebaly čajových sáčků.

[13] Žalobkyně k námitce rozšíření předmětu řízení předložením kalendáře uvedla, že soud může dle § 77 odst. 2 s. ř. s. zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem. Předložení kalendáře nijak nezměnilo předmět řízení, kterým je stále posouzení, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany patentu. Změna spočívá pouze v tom, že nad rámec slovního popisu a obrazového vyobrazení kalendáře je k dispozici i jeho fyzické vyhotovení. Kalendář chtěla předložit již v určovacím řízení, žalovaný jí však při telefonickém hovoru řekl, že to považuje za nadbytečné.

[14] Žalobkyně uzavřela, že správní soud v zásadě vychází ze skutkového stavu věci zjištěného v předcházejícím správním řízení, přičemž je oprávněn podle své úvahy zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem. Nelze tak dovozovat, že by městský soud byl povinen provést důkaz znaleckým posudkem jako soud prvního stupně rozhodující o civilní žalobě. V bodě 56 napadeného rozsudku je výslovně uvedeno, že znalecký posudek je součástí správního spisu, byl tedy hodnocen jako důkaz. Znalecký posudek není hodnověrný, protože znalec pracuje od roku 2023 přímo pro advokátní kancelář zastupující stěžovatele, a navíc zodpověděl právní otázku. Zákonodárce v § 63 odst. 3 zákona o vynálezech výslovně uvedl, že proti pravomocnému rozhodnutí žalovaného je přípustná žaloba dle soudního řádu správního. Úmyslem zákonodárce tedy bylo, aby správní soudy v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému v určovacím řízení v plném rozsahu přezkoumávaly rozhodnutí vydaná žalovaným, včetně odborného posouzení. Městský soud se tak mohl odchýlit od závěrů znaleckého posudku.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[15] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost a dospěl k závěru, že není důvodná.

[16] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů a nesrozumitelnost. Vlastní přezkum rozhodnutí soudu je totiž možný pouze za předpokladu, že se jedná o rozhodnutí srozumitelné, z jehož odůvodnění je zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při hodnocení skutkových i právních otázek a jakým způsobem se vyrovnal s argumenty účastníků řízení. Zrušení rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je nicméně vyhrazeno těm nejzávažnějším vadám rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost skutečně nelze rozhodnutí meritorně přezkoumat. Konstatování nepřezkoumatelnosti by tedy mělo být v soudní praxi spíše výjimečné, „*není-li z odůvodnění rozhodnutí krajského soudu vůbec patrné, jak soud hodnotil podstatné důvody či skutečnosti uplatněné v rámci žalobních bodů. Naopak nelze považovat za nepřezkoumatelné takové rozhodnutí krajského soudu, z jehož odůvodnění lze (byť i zohledněním celkového kontextu důvodů uvedených v odůvodnění) seznat, jaký názor krajský soud zaujal vůči důležitým skutkovým a právním otázkám podstatným pro rozhodnutí projednávané věci.*“ (usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 5. 12. 2017, čj. 2 As 196/2016-123, č. 3668/2018 Sb. NSS, bod 29).

[17] Městský soud v bodě 52 napadeného rozsudku vypočetl a popsal znaky prvního nezávislého nároku [včetně znaku (2)], poté v bodě 58 rozsudku uvedl, že předmět sporu

spočíval zejména v porovnání průseků a výseků ve vnitřní vložce obalu. V bodech 59 až 67 městský soud porovnával průseky dle prvního nezávislého nároku s výseky předmětu určení, přičemž dospěl k závěru, že se nejedná o shodné znaky, ani o technické ekvivalenty. Předmět určení se podle městského soudu liší od znaku (2) prvního nezávislého nároku tím, že obaly s cukrovinkami nejsou uchyceny ve vnitřní vložce samotnými výseky, ale až pomocí překlopení okrajových stran vnitřní vložky. Naproti tomu v prvním nezávislém nároku jsou dárkové předměty zajištěny zasunutím dvou diagonálně protilehlých rohů jejich obalů do průseků v lepenkové desce. Předmět určení tak má jiné technické řešení. Na tomto závěru dle městského soudu nic nemění znalecký posudek, protože byl zadán advokátní kanceláří zastupující stěžovatele (městský soud namísto stěžovatele chybně uvedl žalobkyni, jedná se však o zjevnou písařskou chybu); byl dílčím podkladem pro závěr žalovaného; a zodpověděl právní, nikoli odbornou otázku.

[18] Z odůvodnění napadeného rozsudku je tedy zřejmé, u kterého znaku prvního nezávislého nároku hodnotil městský soud shodu [znak (2)], k jakým závěrům dospěl (předmět určení se liší od prvního nezávislého nároku evropského patentu), a proč (výseky neplní stejnou technickou funkci jako průseky v lepenkové desce). Odkaz městského soudu na *kvalifikované posouzení pro účely technického řešení a patentových znaků* (bod 60 napadeného rozsudku) je srozumitelný. *Kvalifikované posouzení* znamená, že pro shodu ve znaku (2) prvního nezávislého nároku nepostačuje, že oba kalendáře mají lepenkovou desku, ale je nutné se zabývat jejím uzpůsobením pro umístění dárkových předmětů (technickým řešením). Tento význam vyplývá z bodu 60 napadeného rozsudku, a tvoří stěžejní úvahu celého odůvodnění (viz body 61 a 62 napadeného rozsudku, které hovoří o rozdílném *funkčním významu*, nebo rozdílných *funkčních souvislostech*). Námitka stěžovatele, že městský soud postupoval nesrozumitelně, pokud posuzoval soulad předmětu určení s neexistujícím znakiem prvního nezávislého nároku (zasunutím rohů obalů do diagonálních průseků), se netýká přezkoumatelnosti napadeného rozsudku, nýbrž jeho zákonnosti (správného vymezení podstatných znaků patentu). Městský soud konečně vysvětlil, proč nepřihlédl ke znaleckému posudku: jednalo se o dílčí podklad, který nebyl vypracován nezávisle, a dával odpověď na právní otázku. Napadený rozsudek je tudíž přezkoumatelný. Ostatně sám stěžovatel proti právnímu názoru městského soudu obsáhle brojí.

[19] Stěžejní námitka se týkala posouzení shody mezi technickým řešením vložky čajového kalendáře a kalendáře na cukrovinky. Stěžovatel měl za to, že městský soud porušil zásadu, podle které ochrana patentu vyplývá ze znění patentových nároků a pouze k jejich výkladu se použije popis technického řešení či výkresy.

[20] První nezávislý nárok evropského patentu je vymezen takto:

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;

pokračování

- přičemž uvedená vložka (2) je uspořádána 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.

[21] Předmětem sporu je tedy výklad znaku (2) prvního nezávislého nároku evropského patentu, který zní: „1. Čajový kalendář obsahující: [...] 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 [...]“. Nejvyšší správní soud se věcně nezabýval tvrzením žalobkyně uvedeným ve vyjádření ke kasační stížnosti, že městský soud pochybil, pokud nezohlednil název kalendáře a druh dárkových předmětů jako znaky technického řešení prvního nezávislého nároku evropského patentu. Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Žalobkyně nepodala kasační stížnost a stěžovatel v kasační stížnosti nezpochybňoval výše uvedený právní názor městského soudu. Kasační soud proto nemohl nad rámec kasačních námitek posoudit, zda městský soud rozhodl po právu, pokud konstatoval, že název patentu a druh dárkových předmětů neodlišovaly předmět určení od prvního nezávislého nároku.

[22] Vydat 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 přinejmenším v jednom z nezávislých patentových nároků (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2017, čj. 9 A 197/2013-65, č. 3694/2018 Sb. NSS). Tento právní názor vychází z § 12 odst. 1 zákona o vynálezech, dle kterého platí, že rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy. Shodný postup pro výklad evropských patentů uvádí čl. 69 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva, vyhlášená pod č. 69/2002 Sb. m. s., revidované znění vyhlášeno pod č. 86/2007 Sb. m. s.).

[23] Rozsah ochrany vyplývající z evropského patentu by neměl být vymezen úzkým a doslovným zněním nároků s tím, že by popis a výkresy sloužily pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Pro účely vymezení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu se přihlédne ke každému prvku, který je ekvivalentem prvku uvedeného v nárocích. Znění nároků však současně nelze upozadit tak, že by představovalo pouhé vodítko a skutečná ochrana by se vztahovala i na to, co podle názoru odborníka a se zřetelem k popisu a k výkresům zamýšlel chránit majitel patentu. Výklad patentového nároku tak musí spočívat mezi těmito dvěma protipóly a směřovat k zajištění spravedlivé ochrany pro majitele patentu a současně rozumnému stupni právní jistoty pro třetí osoby (srov. čl. 1 a 2 Protokolu o výkladu článku 69 Evropské patentové úmluvy, který je podle čl. 164 odst. 1 Evropské patentové úmluvy její nedílnou součástí).

[24] Nelze také opomenout, že patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné (§ 3 odst. 1 zákona o vynálezech, čl. 52 odst. 1 Evropské patentové úmluvy). Ačkoli se jedná v první řadě o pojmové znaky vynálezu, které jsou posuzovány při zápisu patentu, mají své uplatnění také

při výkladu patentových nároků. V případě pochybností o rozsahu patentu je totiž třeba volit takový výklad patentových nároků, který vede k ochraně toho, co bylo na vynálezu skutečně nové, a proč tedy byl patent udělen. Patentové nároky proto nemohou být vykládány rozšiřujícím způsobem tak, že by patent bránil užívání řešení, která byla známá již před podáním přihlášky patentu, případně jakémukoliv novému technickému řešení odlišnému od uděleného patentu.

[25] Z doslovného znění znaku (2) prvního nezávislého nároku vyplývá, že do patentové ochrany náleží lepenková deska, která má v sobě vytvořenou řadu průseků, jejichž účelem je přijmutí a uvolnitelné upevnění čajových sáčků s přebalem. Není sporné, že se oba kalendáře skládají z lepenkové desky. Původní znění evropského patentu je v angličtině a používá označení „slits“ („*a liner having a series of slits formed therein, said series of slits being configured to receive and releasable affix a plurality of tea bags to said sheet*“). Žalovaný přeložil pojem „slits“ do českého jazyka jako „průseky“. Dle anglického výkladového slovníku znamená „slit“ rovný a úzký řez (viz výkladový slovník dostupný na <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-czech/slit>>). Podle soudu by tak přiléhavější mohlo být označení „průřez“. Závislé nároky č. 4, 5 a 6 dle překladu žalovaného stanovují, že řadu průseků tvoří páry protilehlých proseknutých chlopní (v originálu „slit flaps“) a výseků (v originálu „cut out trapezoids“, nebo „slit bands“) ve tvaru lichoběžníků, nebo pásků. Sloveso „cut out“ znamená něco vyříznout (viz <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cut-out>>), „trapezoid“ je lichoběžník (viz <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-czech/trapezoid>>), a „slit band“ lze s ohledem na výše uvedený význam slova „slit“ přeložit jako vyřezaný pásek (viz <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-czech/band>>). Závislé nároky tedy skutečně hovoří i o výsecích, nicméně pouze ve tvaru lichoběžníků nebo pásků. Závislé nároky jsou však zejména odvozeny od prvního nezávislého nároku, což znamená, že výseky dle závislých nároků mají plnit obdobnou funkci jako průseky v prvním nezávislém nároku. Mělo by tedy jít o relativně úzké průseky, které plní obdobnou funkci jako průseky/průřezy. Tomu také zjevně odpovídá to, že závislé nároky popisují jejich tvar lichoběžníků či pásků a doplňují, že jsou protilehlé. Výsek v předmětu určení však nespočívá ve vyříznutí rovného a úzkého otvoru, nebo úzkého otvoru ve tvaru lichoběžníku, či pásku, které by sloužily k zasunutí rohů přebalu. Výsek spočívá ve vyseknutí podstatné části materiálu ve tvaru obdélníku za účelem vytvoření okénka v lepenkové desce. Nejedná se tedy o na první pohled stejné znaky. Rozsah patentové ochrany však není vymezen výhradně doslovným zněním nároků. Je proto nutné provést také extenzivní výklad znaku (2) prvního nezávislého nároku a posoudit, zdali je lepenková deska s výseky v předmětu určení tzv. technickým ekvivalentem lepenkové desky s průseky, resp. průřezy.

[26] Právní úprava s pojmem technický ekvivalent výslovně nepracuje. Ve své rozhodovací praxi jej však používá Evropský patentový úřad (čl. 4 odst. 3 Evropské patentové úmluvy) při posuzování vynálezecké činnosti (*inventive step*, obdoba § 6 odst. 1 zákona o vynálezech). Pokud totiž dojde k závěru, že navržený vynález je z pohledu odborníka zřejmě pouhým technickým ekvivalentem řešení, které je již součástí stavu techniky (nejde o technický pokrok), pak evropský patent neudělí. Evropský patentový úřad vymezil technický ekvivalent (*equivalent means*) již v rozhodnutí ze dne 15. 6. 1994, č. T 697/92, bod 5.3. (přeloženo soudem z německého jazyka): „*Dva prostředky jsou rovnocenné,*

pokračování

pokud plní stejnou funkci s ohledem na stejný výsledek, přestože se liší způsobem provedení. Oba prostředky plní stejnou funkci, pokud vycházejí ze stejné základní myšlenky, tj. pokud stejným způsobem uplatňují stejný princip. Výsledkem je souhrn technických účinků, které prostředky vyvolávají. Aby mohly být prostředky považovány za rovnocenné, musí dosahovat stejného výsledku z hlediska druhu a kvality. Prostředek tedy není rovnocenný, pokud v důsledku svého odlišného provedení vede k výsledku, který má sice stejnou povahu, ale jinou kvalitu nebo jiný stupeň účinnosti. Není ani nutné, aby výsledek byl lepší; stačí, když je odlišný, protože patentovatelný není výsledek sám o sobě, ale prostředek, kterým je ho dosaženo.“ Obdobně, byť stručněji, definuje technický ekvivalent i žalovaný ve své *Praktické pomůcce pro řízení před Úřadem, Část G1 – sporná řízení ve věci technických řešení*, která v kapitole 2.4.1.1.2 uvádí, že „[z]a technický ekvivalent je přitom možno považovat jakýkoliv prvek (prostředek), který v kombinaci znaků uvažovaného nezávislého patentového nároku plní v zásadě tutéž funkci. Tato funkce a samozřejmě i prostředek sám o sobě musí být odborníku v dané oblasti techniky v době posuzování příp. technické ekvivalence známa.“ Technickým ekvivalentem se tedy rozumí prostředek, který v předmětu určení plní totožnou funkci jako určitý jiný prostředek v patentovém nároku a směřuje k témuž výsledku, tj. vychází ze stejné základní myšlenky a dosahuje stejného výsledku z hlediska druhu a kvality. Přitom musí jít o prostředek, který pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, tzn. nejedná se o výsledek vynálezecké činnosti dle § 6 odst. 1 zákona o vynálezech.

[27] Funkce lepenkové desky opatřené průseky dle znaku (2) prvního nezávislého nároku evropského patentu spočívá v přijmutí a uvolnitelném upevnění čajových sáčků s přebalem. Z doslovného znění znaku (2) není patrné, jakým konkrétním způsobem mají být přebaly čajových sáčků upevněny v lepenkové desce. Stěžovatel má tedy pravdu, že upevnění čajových sáčků prostřednictvím zasunutí rohů jejich přebalů do protilehlých průseků nevyplývá z doslovného znění znaku (2) prvního nezávislého nároku. Při výkladu patentových nároků se však nelze spokojit toliko s jejich doslovným zněním, ale je nutné použít popis patentu a výkresy, a vzít v potaz, že patentové ochrany podléhá pouze technické řešení vykazující vynálezeckou novost. V popisné části evropského patentu je uvedeno, že adventní kalendář není ničím novým, náleží do dosavadního stavu techniky. Již proto je třeba vykládat rozsah patentových nároků obezřetně. Pokud by se totiž znak (2) nezávislého patentového nároku vymezil v bodu [21] vykládal jen za použití doslovného znění, pak by jej bylo možné vykládat velmi široce. Chránil by tak jakékoliv technické řešení, které by jako vnitřní vložku adventního kalendáře použilo lepenkovou desku s řadou otvorů, jež by sloužily k přijmutí a uvolnitelnému upevnění většího množství dárkových předmětů. S ohledem na znění 7. závislého patentového nároku například i tehdy, pokud by k uchycení bylo použito lepidlo. V takovémto zcela obecném řešení by však nebylo možné spatřovat novost a vynálezeckou činnost. Soud považuje za obecně známou skutečnost, že adventní kalendáře mají téměř vždy vnitřní vložku, do které jsou prostřednictvím různých otvorů či lepidla upevněny dárkové předměty. Novost nelze nepochybně spatřovat ani v použitém materiálu (lepence). Určitá přiznaná inovace podle znění patentu spočívá v umístění okének na obou stranách kalendáře. Ani to však nelze samo o sobě považovat za znak vynálezecké novosti. Novost vedoucí k zápisu patentu tedy musí podle soudu spočívat v relativně konkrétním technickém řešení, které odpovídá znění nezávislého patentového nároku a zároveň má jasnou oporu v popisné části a výkresech patentu.

[28] Vynálezecká novost (patentovatelnost) čajového kalendáře podle soudu spočívá

pokračování

v tom, že na obou stranách lepenkové desky (nebo zdvojené přeložené lepenkové desky) se

nachází průseky pro upevnění čajových sáčků s přebalem, které tvoří proseknuté chlopně

pokračování

(případně též výseky), do kterých se zasunou dva protilehlé rohy čajových sáčků s přebalem.

Právě tomuto technickému řešení odpovídá popis a vyobrazení různých způsobů přijmutí a

pokračování

uvolnitelného upevnění přebalů čajových sáčků, např. zasunutím dvou diagonálně

protilehlých rohů čajových sáčků s přebalem do řady proseknutých chlopní nebo výseků

pokračování

(popis obrázku 2); řadou proseknutých chlopní a výseků ve tvaru lichoběžníku, které jsou

uspořádány jako diagonálně protilehlé páry (popis obrázku 3); nebo řadou proseknutých

pokračování

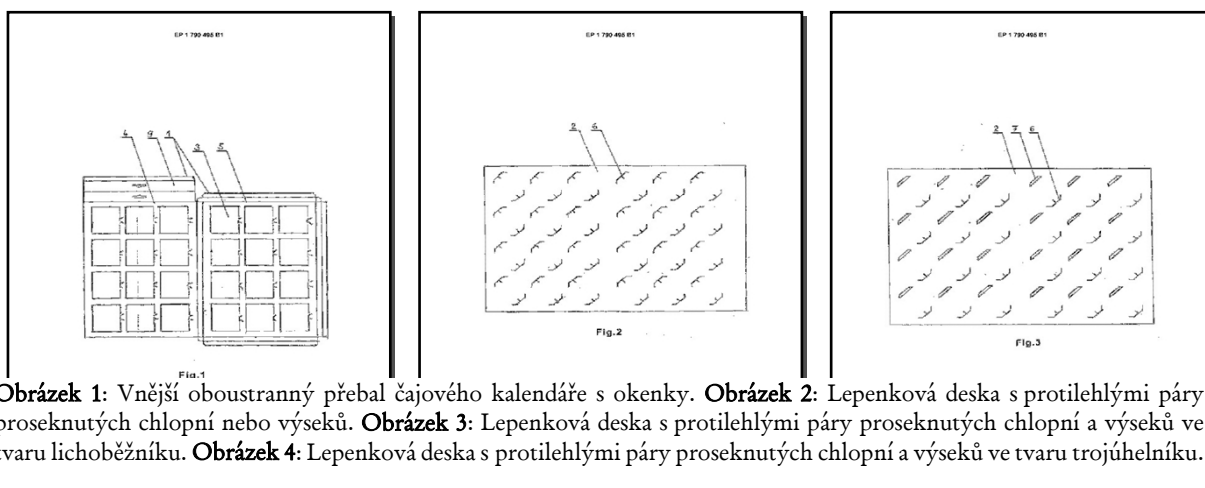
chloupní a párů výseků ve tvaru trojúhelníku, které jsou také uspořádány jako diagonálně

protilehlé páry (popis obrázku 4). Skutečnost, že totožné technické řešení je uvedeno

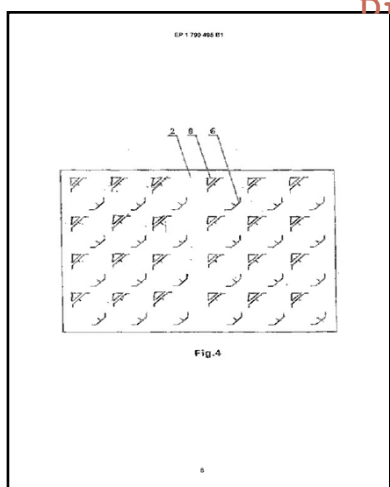
pokračování

v závislých nárocích 4, 5 a 6 evropského patentu, neznamená, že je první nezávislý nárok

vykládán pomocí závislých nároků, nýbrž pouze to, že závislé nároky se odvíjí od prvního nezávislého nároku. Rozhodující je, že všechny způsoby upevnění uvedené v popisné a výkresové části evropského patentu fungují na společném principu, že rohy přebalů jsou zajištěny na obou stranách lepenkové desky pomocí dvou diagonálně protilehlých otvorů o různém tvaru. Tento způsob upevnění přebalů odlišuje čajový kalendář od stávajícího stavu techniky. Pouze takové technické řešení, případně jeho technické ekvivalenty, lze považovat za vynálezeckou novost a podléhá patentové ochraně. Ochrana evropským patentem tudíž nezahrnuje jakýkoli způsob upevnění přebalů v lepenkové desce skrze průseky či výseky, ale jen takový, který odpovídá technickému řešení zvolenému stěžovatelem v patentu. Z tohoto důvodu neobstojí stěžovatelův argument, že první nezávislý nárok evropského patentu je obecný, protože pod něj náleží jakýkoli způsob upevnění přebalů v lepenkové desce využívající jakékoliv průseky či výseky. Rozsah patentové ochrany požadovaný stěžovatelem by byl příliš široký na úkor právní jistoty třetích osob (žalobkyně). Bylo by absurdní, aby pod evropský patent nazvaný „Čajový kalendář“, jenž dle výslovného popisu slouží k přijmutí a uvolnitelnému upevnění čajových sáčků s přebalem, náležel jakýkoli jiný kalendář skládající se z lepenkové desky, na níž jsou nějakým způsobem zahrnujícím jakékoliv průseky či výseky upevněny přebaly o libovolném tvaru a rozměru. I pokud by byl správný výklad městského soudu, že druh dárkového předmětu není znakem technického řešení prvního nezávislého nároku, musí se obecně jednat o předmět mající



Obrázek 1: Vnější oboustranný přebal čajového kalendáře s okenky. **Obrázek 2:** Lepenková deska s protilehlými páry proseknutých chlopní nebo výseků. **Obrázek 3:** Lepenková deska s protilehlými páry proseknutých chlopní a výseků ve tvaru lichoběžníku. **Obrázek 4:** Lepenková deska s protilehlými páry proseknutých chlopní a výseků ve tvaru trojúhelníku.



přibližně rozměry přebalu a vlastnosti čajového sáčku. Popis a výkresy patentu totiž míří právě na uchycení takového přebalu.

pokračování

[29] Zbývá posoudit, zda lepenková deska s výseky v předmětu určení vychází ze stejné základní myšlenky a dosahuje stejného výsledku z hlediska druhu a kvality. Z popisné a obrazové části žádosti žalobkyně o určení plyne, že jednodílná lepenková vložka předmětu určení je přehyby rozdělena na tři části o stejných rozměrech, okrajové části vložky jsou následně přehnuty přes prostřední část vložky (každá z jedné strany), a přebaly jsou vloženy mezi okrajovou a prostřední část vložky, které jsou zajištěny zámkou proti otevření. K upevnění přebalů v předmětu určení nedochází zasunutím jejich protilehlých rohů do průseků o určitém tvaru, nýbrž umístěním rohů přebalů mezi okrajovou a prostřední část vložky, které k sobě přiléhají a jsou zajištěny proti otevření. Obě lepenkové desky jsou tedy uzpůsobeny k přijmutí a uvolnitelnému upevnění přebalů, ale každá z nich dosahuje zamýšleného výsledku jiným způsobem (v rozdílné kvalitě): jedna pomocí zasunutí rohů přebalů do otvorů, druhá pomocí složení a zajištění samotné desky. Samotné nesplnění podmínky dosažení stejného výsledku z hlediska druhu a kvality vylučuje technickou ekvivalenci technických řešení lepenkových desek kalendářů. Soud proto dále neposuzoval, zdali technické řešení předmětu určení vyplývalo pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky. Lepenková deska s výseky v předmětu určení tak není technickým ekvivalentem znaku (2) prvního nezávislého nároku, protože nespadá do rozsahu ochrany evropského patentu, jak správně konstatoval městský soud. Na tomto závěru nic nemění tvrzení stěžovatele (doložené dvěma fotografiemi), že do výseků v předmětu určení lze umístit čajové sáčky v přebalu. Pro posouzení technické ekvivalence totiž není rozhodující, že do lepenkové desky předmětu určení lze umístit i přebaly čajových sáčků, ale způsob jejich umístění, který se od evropského patentu liší. Kasační námitka proto není důvodná.

[30] Stěžovatel dále namítal, že žalobkyně předložila kalendář až v řízení před městským soudem, přestože nebyl součástí správního spisu. Městský soud připustil kalendář jako nový důkaz, čímž změnil původní předmět určovacího řízení stanovený popisem předmětu určení, jeho náčrty a fotografiemi.

[31] Žalobkyně skutečně předložila kalendář na cukrovinky až v řízení před městským soudem. Nejedná se však o typický důkaz objasňující doposud neznámé skutečnosti, byť jej městský soud při jednání formálně provedl jako důkaz, ale o fyzickou podobu předmětu určení, která byla předmětem řízení před žalovaným. Nešlo tedy o prokazování nových skutečností, ale výhradně o praktické předvedení technického řešení kalendáře za účelem lepšího pochopení předmětu určovacího řízení, který však byl jasně vymezen již ve správním řízení prostřednictvím popisu a fotografií. Stěžovatel žádný rozdíl mezi předmětem určení a předloženým kalendářem nenamítá a ani soudu není zřejmé, že by se měl lišit. Provedení kalendáře na cukrovinky jako důkazu v řízení před městským soudem tedy nijak neovlivnilo předmět určovacího řízení. Kasační námitka proto není důvodná.

[32] Stěžovatel konečně namítal, že městský soud rozhodl v přímém rozporu se závěry znaleckého posudku, k důkazu znalecký posudek neprovedl, znalec nevyslechl a posudek ani kriticky nehodnotil. Měl-li soud pochybnosti o správnosti znaleckého posudku, nemohl jej nahradit vlastním názorem, ale měl znalce požádat o doplnění posudku nebo jiné odstranění jeho nedostatků, popřípadě vypracování nového posudku dle § 127 odst. 2 o. s. ř.

[33] Městský soud nepřihlédl ke znaleckému posudku zejména proto, že zodpověděl právní a nikoli odbornou otázku. Povahou znaleckého dokazování se již Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku ze dne 12. 5. 2010, čj. 1 Afs 71/2009-113, č. 2313/2011 Sb. NSS, bod 30, kde konstatoval, „že se znalci přibírají k tomu, by jednak pozorovali skutečnosti, jichž poznání předpokládá zvláštní odborné znalosti (nález), jednak, by z takovýchto pozorování vyvozovali znalecké úsudky (posudky), nikoli však, by sdělovali soudu své názory a úsudky o otázkách rázu právního neb o otázkách, k jichž správnému porozumění a řešení není zapotřebí odborných vědomostí nebo znalostí, nýbrž stačí, hledíc ku povaze okolností případu, úplně soudcovská zkušenost a znalost.“ Znalec odpověděl kladně na právní otázku, zda předmět určení náleží do ochrany evropského patentu (viz zadání otázky v bodě 2.1 posudku a jemu odpovídající odpověď v bodě 7.2 posudku). Nejednalo se tedy o řádný znalecký posudek odborně hodnotící rozhodné skutečnosti, jehož úplností a přesvědčivostí by se musel městský soud zabývat, nýbrž toliko o právní posouzení, které náleží výhradně soudu (*iura novit curia*, soud zná právo) a znalec jej nemůže nahradit. Pokud městský soud s právním závěrem obsaženým ve znaleckém posudku nesouhlasil, nemusel znalce vyslechnout, ani si opatřit revizní znalecký posudek dle § 127 odst. 2 o. s. ř. Takový postup by přicházel v úvahu jen při odstraňování nesrovnalostí v odborném posouzení důležitých skutečností. Městský soud tak mohl právní otázku sám posoudit odlišně. Ačkoli nelze vyloučit, že by i takový znalecký posudek mohl obsahovat (v jiné své části) odborné posouzení důležitých skutečností, stěžovatel nic takového netvrdil a kasační soud takovou pasáž ve znaleckém posudku nenalezl. Stěžovatel pouze obecně odkázal na judikaturu civilních soudů týkající se řízení o porušení patentu, aniž konkrétně doložil, proč civilní soudy připouští při znaleckém dokazování i zodpovězení právní otázky. Kasační námitka není důvodná.

[34] Nejvyšší správní soud koriguje právní názor městského soudu, že znalecký posudek nebyl nezávislý, neboť jeho vypracování zadala advokátní kancelář zastupující vlastníka patentu. Skutečnost, že znalecký posudek předložil účastník řízení, sama o sobě nesnižuje důkazní hodnotu posudku, který splňuje podmínky uvedené v § 127a o. s. ř., tj. má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku (rozsudek NSS ze dne 2. 7. 2015, čj. 9 As 206/2014-48, č. 3283/2015 Sb. NSS, bod 44). Městský soud nevysvětlil, zda a jakým způsobem osoba zadavatele ovlivnila pravdivost znaleckého posudku, který byl opatřen znaleckou doložkou. Tento nedostatek však nemá vliv na zákonnost napadeného rozsudku, neboť pro nepřihlédnutí ke znaleckému posudku postačuje závěr, že se týkal výlučně právní otázky.

[35] Nejvyšší správní soud neprovedl důkaz výzvou Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2024, čj. 12 Cm 26/2021-173, která měla prokázat, že městský soud v řízení o porušení patentu připouští důkaz znaleckým posudkem. Tato skutečnost nebyla pro posouzení kasační stížnosti rozhodná. Z pouhé výzvy soudu, zda účastník trvá na výsledku znalce, navíc nelze dovozovat, že soud skutečně výslech provede, ani rozsah, v jakém přijme znalecký posudek jako důkaz. Soud tímto způsobem jen zjišťuje názor účastníka řízení na vedení dokazování. Výzva městského soudu je tedy nadbytečným důkazem (nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01).

IV. Závěr a náklady řízení

pokračování

[36] Nejvyšší správní soud ze všech shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, proto ji dle § 110 odst. 1 věty poslední s. ř. s. zamítl.

[37] Výroky II. a III. o náhradě nákladů řízení se opírají o § 60 odst. 1 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení před Nejvyšším správním soudem úspěšný, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Vzhledem k tomu, že se dožadoval zrušení rozsudku městského soudu, který vyhověl žalobkyni a zrušil rozhodnutí předsedy žalovaného, stojí stěžovatel v řízení o kasační stížnosti na straně žalovaného, proti žalobkyni (rozsudek NSS ze dne 19. 1. 2010, čj. 2 As 15/2009-242, č. 2020/2010 Sb. NSS). Žalobkyně tedy byla procesně úspěšná a náleží jí právo na náhradu nákladů řízení proti stěžovateli. Naopak žalovaný, který v řízení před městským soudem neuspěl, procesně úspěšný nebyl, pročez nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalovaný není povinen nahradit žalobkyni náklady řízení o kasační stížnosti společně se stěžovatelem, neboť nepodal kasační stížnost (rozsudek NSS ze dne 14. 3. 2024, čj. 8 As 209/2023-368, bod 47).

[38] Náklady žalobkyně v řízení o kasační stížnosti představuje pouze odměna advokáta. Ta zahrnuje jeden úkon právní služby spočívající ve vyjádření ke kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Advokát učinil vyjádření ke kasační stížnosti dne 3. 3. 2025, proto za takový úkon přísluší odměna stanovená podle advokátního tarifu ve znění účinném od 1. 1. 2025. Advokátovi tedy náleží odměna 1 x 4 620 Kč [§ 7 ve spojení s § 9 odst. 5 advokátního tarifu ve znění vyhlášky č. 258/2024 Sb.] a paušální částka 450 Kč [§ 13 odst. 4 advokátního tarifu ve znění vyhlášky č. 258/2024 Sb.]. Advokát je plátcem DPH [§ 137 odst. 3 písm. b) o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.]. Částka 5 070 Kč se proto zvyšuje o 21% sazbu DPH, tj. o 1 064,70 Kč. Náklady řízení před Nejvyšším správním soudem celkem činí 6 134,70 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. června 2025

Petr Mikeš
předseda senátu