



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Hipšra a soudců Štěpána Výborného a Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: **Nestlé Česko s.r.o.**, sídlem Mezi vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, zastoupené Mg. Miroslavem Osladilem, advokátem, sídlem Sokolovská 668/136d, Praha 8 – Karlín, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč, za účasti: **Pangea Tea s.r.o.**, sídlem Klenovická 553/8, Praha 4 – Písnice, zastoupené Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem, sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7 – Holešovice, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 3. 11. 2022, č. j. PUV 2020-37992/D22049067/2022/ÚPV, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2024, č. j. 9 A 1/2023-91,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2024, č. j. 9 A 1/2023-91, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Osoba zúčastněná na řízení je majitelkou užitého vzoru č. 34473 s názvem „Rozevíratelná dárková kazeta“ (dále také jen „užitný vzor“). Nezávislý nárok č. 1 tohoto užitého vzoru zní: *„Rozevíratelná dárková kazeta obsahující dvě ploché desky, vrchní plochou desku (1) a spodní plochou desku (1') vytvořené z papíru, spojené společným hřbetem (3) a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu (3), přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky (1,1') k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami, vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek (1,1') obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu (4) pro přístup k dárkovému*

předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem.“ Na nároku 1 je závislých dalších celkem 21 nároků, jež zahrnují různé modalities dárkové kazety.

[2] Žalobkyně podala návrh na určení, zda předmět označený jako „Kalendář na cukrovinky“ (dále jen „předmět určení“) spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru. Předmět určení je obdobou adventních kalendářů pro děti a je konstruován tak, aby v něm jako dárkový předmět byly umístěny pytlíky s želatinovými bonbony. Na vnějším přebalu je umístěno dvacet čtyři perforovaných okének (dvanáct na každé vnější straně), kterými je umožněn přístup k sáčkům s cukrovinkami umístěnými na vnitřní vložce, která je do vnějšího obalu vložena po jeho složení.

[3] Žalovaný rozhodnutím dne 29. 4. 2022, č. j. PUV 2020-37992/D21080309/2021/ÚPV, shledal, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru.

[4] Rozklad žalobkyně předseda žalovaného zamítl a potvrdil prvostupňové rozhodnutí. Ke znaku „rozevíratelná“ předseda žalovaného ve shodě se správním orgánem I. stupně uvedl, že se jedná o přídatné jméno vyjadřující pouze možnost rozevření předmětu. Nezáleží na tom, jakým způsobem bude koncový uživatel předmět používat. Vnější přebal předmětu určení lze rozevírat, a proto předmět určení zahrnuje podstatný znak „rozevíratelná dárková kazeta“ nezávislého nároku č. 1 užitého vzoru. Předmět určení obsahuje na lícových stranách obou plochých desek 24 perforovaných okének, kterými je zajištěn přístup k sáčkům s cukrovinkami umístěným na vnitřní vložce, takže zahrnuje také znak nezávislého nároku č. 1 na ochranu označeného užitého vzoru „*obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem*“. Znění nezávislého nároku č. 1 pokrývá i situaci, kdy budou dárkové předměty uloženy pouze na obou lícových stranách kazety a pro jejich získání uživatelem nebude nutno kazetu během používání rozevírat. Předseda žalovaného ve shodě se správním orgánem I. stupně dále shledal, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany nároků 3, 4, 21 a 22 na ochranu označeného užitého vzoru, které jsou závislé na nezávislém nároku č. 1.

[5] Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) rozhodnutí o rozkladu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[6] Městský soud provedl jako důkaz při jednání fyzické vyhotovení předmětu určení. K provedení tohoto důkazu konstatoval, že toliko doplňuje již ve správním řízení předložené podklady obsažené ve správním spise, takže jeho provedením nedochází k rozsáhlému či zásadnímu dokazování, naopak slouží k lepšímu dokreslení a objasnění skutkového stavu zjištěného správním orgánem. Ke znaleckému posudku předloženého zúčastněnou osobu ve správním řízení městský soud uvedl, že jeho zadavatelem byla advokátní kancelář zástupce zúčastněné osoby a znalci byla položena otázka, která byla předmětem právního posouzení. Znalecký posudek tak nemohl být pro žalovaného relevantním podkladem.

[7] Za předmět sporu městský soud považoval výklad znaků „rozevíratelná“ a „*vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové*“

pokračování

straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získávání dárkového předmětu z kazety uživatelem“ obsažených v nároku č. 1 užitého vzoru. Městský soud zopakoval, že výklad rozsahu ochrany užitého vzoru je otázkou právní, správní orgány proto nebyly v určovacím řízení vázány závěry znalce.

[8] Ke znaku „*rozevíratelná dárková kazeta*“ městský soud uvedl, že předmět určení lze opakovaně rozevírat a zavírat, aniž by vznikalo jeho nenávratné poškození. Rozevření předmětu určení však znemožňuje přístup k cukrovinám, přičemž zejména u okének vzdálených hřbetu je přístup k cukrovinkám skrze tato okénka znemožněn i při relativně malém rozevření. Předmět určení tak není konstruován způsobem, který by umožňoval přístup k cukrovinám v rozevřeném stavu. Žalovaný chybně konstatoval, že není bez dalšího rozhodné, jak by technické řešení užíval koncový uživatel. Městský soud zopakoval, že v případě předmětu určení je přístup umožněn pouze v zavřeném stavu, jeho rozevřením dojde k vyloučení možnosti naplňování jeho účelu. Předmět určení tak nelze považovat za rozevíratelnou dárkovou kazetu. Soud proto přisvědčil žalobní argumentaci, že předmět určení z hlediska jeho smyslu a účelu nesplňuje zároveň oba dva znaky nároku 1, tedy rozevíratelnost a umožnění přístupu k dárkovým předmětům.

II. Obsah kasačních stížností a vyjádření žalobkyně

[9] Proti rozsudku městského soudu podává osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatelka“) a žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost.

[10] **Stěžovatelka** v kasační stížnosti namítá, že žalobkyně v řízení před žalovaným předložila pouze popis předmětu určení a nikoli jeho fyzické vyhotovení. Městský soud neměl připustit fyzické provedení předmětu určení jako důkaz v soudním řízení, protože se tímto postupem odchýlil od předmětu původního řízení, resp. tento předmět změnil.

[11] Napadený rozsudek městského soudu považuje stěžovatelka za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů, protože není zřejmé, zda se sporné znaky v předmětu určení nachází či nikoli (případně zda je přítomen jeden z nich). Z napadeného rozsudku není také zřejmé, co je obsahem pojmu „smysl a účel předmětu řízení“ a jaký má vztah k posuzované věci.

[12] Městský soud podle stěžovatelky pominul, že znakem užitého vzoru je „*rozevíratelná*“ nikoli „*rozevřená*“ kazeta. Slovo „*rozevíratelná*“ implikuje pouze možnost rozevření. Splňuje-li všechny znaky uvedené v užitém vzoru žalobkynina kazeta v zavřeném (či polootevřeném) stavu, spadá předmět ochrany do rozsahu ochrany užitého vzoru. Ochrana vyplývající z užitého vzoru musí spadat i na podobné výrobky. Výklad soudu je z hlediska rozsahu ochrany nepřipustně restriktivní. Městský soud také pominul, že posuzovaný nárok na ochranu je tzv. nárokem otevřeným a nikoli uzavřeným. V tomto případě postačí, že výrobek obsahuje znaky uvedené v nároku a nevyklučuje přítomnost dalších technických znaků, tj. i dalších možností, jak se k dárkovému předmětu dostat. Městský soud také nepřipustně věc posoudil skrze „*zamýšlený způsob užití*“ a nikoli skrze technické posouzení. Posuzované technické řešení nevyložil technicky rozumným způsobem a samovolně vytvořil situace v interakci s vnějšími vlivy spočívajícími

v konkrétním užití. Městský soud i takto nepřipustně zúžil ochranu vyplývající z užitného vzoru.

[13] Stěžovatelka namítá, že městský soud nepřihlédl k závěrům znaleckého posudku, přestože je běžné, že se znalec vyjadřuje k otázce, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu či užitného vzoru. Jedná se o odbornou otázku vyžadující specifické technické posouzení. Městský soud chybně znalecké závěry ignoroval.

[14] **Stěžovatel** v kasační stížnosti namítá, že předmět určení splňuje všechny (podstatné) znaky nezávislého nároku č. 1 užitného vzoru. Podle stěžovatele byla v případě fyzického vyhotovení předmětu určení jednoznačně prokázána možnost přístupu k dárkovému předmětu skrze vymezenou přístupovou plochu (perforované okénko) i v jeho rozevřeném stavu. V případě rozevření předmětu určení a jeho postavení vertikálně na pokladovou plochu je možné se dostat k dárkovému předmětu skrze vymezenou přístupovou plochu (perforované okénko) umístěnou na lícové straně ploché desky bez větší námahy, a to i v případě většího rozevření fyzického provedení předmětu určení. Závěry městského soudu jsou v rozporu s tím, co bylo zjištěno při jednání a uvedeno v jiných částech napadeného rozsudku. Stěžovatel považuje napadený rozsudek za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost.

[15] Stěžovatel uvádí, že z nezávislého nároku č. 1 užitného vzoru nevyplývá, že by znak přístupu k dárkovým předmětům skrze vymezené přístupové plochy (např. perforovaná okénka) musel být splněn i ve stavu rozevření fyzického provedení předmětu určení. Městský soud v napadeném rozsudku vyšel z restriktivního výkladu, kterého by se však při posuzování rozsahu nároků užitného vzoru (patentu) mělo užít pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Z doslovného výkladu rozsahu nezávislého nároku č. 1 užitného vzoru nijak nevyplývá, že by přístup k dárkovým předmětům skrz vymezenou přístupovou plochu musel být umožněn ve všech stavech rozevření dárkové kazety. Úvahy městského soudu nejsou správné, protože užitný vzor obsahuje pouze jeden nezávislý nárok.

[16] Stěžovatel shrnuje, že rozsah nároku č. 1 užitného vzoru by se měl vykládat tak, že nevyžaduje, aby vymezené přístupové plochy byly nutně přístupné v každém stavu rozevření dárkové kazety. Míra rozevření desek dárkové kazety není obsažena ve znacích nezávislého nároku užitného vzoru. V případě rozevření předmětu určení a jeho postavení vertikálně na pokladovou plochu je možné se dostat k dárkovému předmětu skrze vymezenou přístupovou plochu umístěnou na lícové straně ploché desky, a to i v případě většího rozevření předmětu určení. Předmět určení obsahuje všechny podstatné znaky nezávislého nároku č. 1 užitného vzoru.

[17] **Žalobkyně** ve vyjádření ke kasačním stížnostem souhlasí se závěry napadeného rozsudku.

[18] Žalobkyně se ztotožňuje s městským soudem, že rozevírání předmětu určení znemožní přístup k cukrovinkám, takže předmět určení do rozsahu užitného vzoru nespadá. Městský soud postupoval správně, zabýval-li se veškerými možnostmi umístění a manipulace s předmětem určení. Žalobkyně neshledává v odůvodnění rozsudku žádný

pokračování

rozpor. Předmět určení nesplňuje současně znak rozevratelnosti a znak přístupu k dárkovým předmětům přes přístupové plochy. Podle žalobkyně je zcela na místě zabývat se tím, jakým způsobem bude běžný uživatel předmět určení používat a zda tento způsob odpovídá tomu, jak má být používán užitečný vzor.

[19] Městský soud se neodchýlil od předmětu správního řízení, akceptoval-li provedení důkazu fyzickým vyhotovením předmětu určení; toto odpovídalo dříve předestřenému slovnímu popisu a obrazovému vyobrazení. Žalobkyně doplňuje, že měla zájem fyzické vyhotovení předmětu určení předložit již v průběhu správního řízení, což jí nebylo umožněno.

[20] Žalobkyně uvádí, že městský soud nebyl povinen provést důkaz znaleckým posudkem. Nadto není pravda, že by byl znalecký posudek jako důkaz ze strany soudu odmítnut, neboť byl součástí správního spisu. Městský soud správně shledal, že znalecký posudek nemůže být považován za relevantní podklad, jelikož odpovídá na právní otázku. Znalec byl navíc spjat s právním zástupcem zúčastněné osoby. Tvrzení osoby zúčastněné na řízení, že posouzení sporné otázky vyžaduje specifické technické posouzení, považuje žalobkyně za nepřiměřené.

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[21] Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu kasačních stížností a důvodů v nich uvedených (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). Ve věci rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 2 s. ř. s.

[22] Kasační stížnosti jsou důvodné.

[23] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil námitky nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu. Nepřezkoumatelný rozsudek zpravidla vůbec nenabízí prostor k úvahám o námitkách věcného charakteru, a je tudíž nezbytné jej zrušit.

[24] Za nepřezkoumatelné (pro nedostatek důvodů) lze označit zejména takové rozhodnutí, v němž soud zcela opomene vypořádat některou z uplatněných námitek (viz například rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004-73, č. 787/2006 Sb. NSS, či ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004-74), resp. pokud z jeho odůvodnění není zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci a proč námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, a to zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci, na níž je postaven základ žaloby (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS). Zároveň ovšem nepřezkoumatelnost rozsudku není závislá na subjektivní představě stěžovatele o tom, jak podrobně by měl být rozsudek odůvodněn. Jedná se o objektivní překážku, která soudu znemožňuje přezkum napadeného rozhodnutí (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2014, č. j. 3 As 60/2014-85). Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost pak lze obecně považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, jehož výrok je vnitřně rozporný, případně kdy z rozsudku nelze jednoznačně dovodit,

jakým právním názorem je správní orgán po zrušení svého rozhodnutí vázán a jak má v dalším řízení postupovat (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2010, č. j. 3 Ads 80/2009-132). Žádnou takovou vadu, která by zakládala nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku, Nejvyšší správní soud neshledal.

[25] Stěžovatel (žalovaný) namítá, že městský soud nedostatečně a nesrozumitelně odůvodnil, zda je možný přístup k dárkovému předmětu přes přístupovou plochu předmětu určení pouze v jeho zavřeném stavu. Městský soud ovšem jednoznačně konstatoval, že rozevírání předmětu určení znemožňuje přístup k cukrovinám, resp. že předmět určení není konstruován způsobem, který by umožňoval přístup k cukrovinám v rozevřeném stavu, takže v případě rozevření fakticky ani jedna strana předmětu určení neumožňuje přístup k cukrovinkám (viz především body 63 – 66 rozsudku). Městský soud zároveň přednesl jasné úvahy nad „polohováním“ předmětu určení, aby bez pochybností uzavřel, že předmět určení nesplňuje zároveň oba dva znaky nároku č. 1 užitného vzoru, tedy rozevratelnost a umožnění přístupu k dárkovým předmětům. Stěžovatel poukazuje na odlišná tvrzení městského soudu v bodech 33 a 34 rozsudku. Městský soud ovšem v této části odůvodnění pouze rekapituloval poznatky zjištěné z ohledání předmětu určení, aniž by je jakkoli hodnotil. K jejich hodnocení, a to včetně možností přístupu, přikročil až následně v dalších pasážích napadeného rozsudku. Určité dílčí distinkce v těchto částech odůvodnění nezpůsobují nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. V bodu 33 rozsudku pak městský soud pouze parafrázoval stanovisko žalovaného (*„žalovaný po shlednutí předmětu určení demonstroval, že při určité míře rozevření lze okýnkem přistupovat k cukrovinkám“*), přičemž následně vysvětlil, proč tvrzením žalovaného nepřisvědčil, a naopak dospěl k závěru, že přístup k dárkovým předmětům je umožněn pouze v zavřeném stavu předmětu určení. V bodu 34, ve kterém městský soud popsal předmět určení a poznatky zjištěné při jeho ohledání v průběhu jednání před soudem, pak obdobně konstatoval, že *„při otevření je postupně omezován a nakonec znemožněn přístup k okénkům s cukrovinkami, s to s ohledem na konkrétní úhel rozevření a polohu jednotlivého konkrétního okénka. Zejména u okének vzdálených od hřbetu je fakticky přístup k cukrovinkám skrze okénko znemožněn i při mírném stupni rozevření.“* Tento popis Nejvyšší správní soud nepovažuje za rozporný s následně vyslovenými závěry.

[26] Stěžovatelka (zúčastněná osoba) nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku obdobně spatřuje ve skutečnosti, že městský soud neuvedl, zda předmět určení zahrnuje či nezahrnuje znak rozevratelnosti a přístupu k dárkovému předmětu, případně zda zahrnuje pouze jeden z nich. Městský soud ovšem výslovně uvedl (bod 65), že předmět určení musí splňovat veškeré znaky nezávislého nároku č. 1, tedy jak rozevratelnost, tak umožnění přístupu k dárkovým předmětům, přičemž v dané věci rozevřením předmětu určení dojde k vyloučení možnosti naplňování jeho účelu (viz výše). Stěžovatelce rovněž nelze přisvědčit, že z napadeného rozsudku není zřejmé, co je obsahem pojmu „smysl a účel předmětu řízení“ a jaký má vztah k posuzované věci. Městský soud výslovně spatřoval smysl nezávislého nároku č. 1 v možnosti přístupu k cukrovinám v rozevřeném stavu dárkové kazety. Nesouhlas s tímto závěrem nelze zaměňovat s nedostatečným odůvodněním rozsudku.

[27] Nejvyšší správní soud shrnuje, že napadený rozsudek není nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost ani pro nedostatek důvodů, a současně zde není ani jiná vada řízení s vlivem na zákonnost napadeného rozsudku. Kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d)

pokračování

s. ř. s. tudíž není naplněn, a proto Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení dalších kasačních námitek.

[28] Stěžovatelé shodně namítají nezákonnost dokazování a nesprávné hodnocení důkazů obsažených ve správním spise. Za prvé sporují, že žalobkyně předložila fyzické vyhotovení předmětu určení až v řízení před městským soudem a městský soud jím provedl dokazování. Za druhé vytýkají městskému soudu, že nepřihlédl ke znaleckému posudku předloženému stěžovatelkou v průběhu správního řízení.

[29] Nejvyšší správní soud podotýká, že obdobné námitky vznesla (odlišná) osoba zúčastněná na řízení v řízení vedeném před Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 8 As 274/2024, jehož účastníky byla shodná žalobkyně a žalovaný a který se týkal téhož předmětu určení. V odkazované věci Nejvyšší správní soud posuzoval rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu, jehož majitelkou byla tehdejší zúčastněná osoba. Žalobkyně žalobou brojila proti rozhodnutí žalovaného, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany evropského patentu, protože vykazuje všechny podstatné znaky uvedené v prvním nezávislém nároku evropského patentu č. 1 790 495 nazvaného „Čajový kalendář“. Obdobně jako v nyní posuzované věci žalobkyně až v řízení před městským soudem předložila fyzické vyhotovení předmětu určení. Městský soud následně žalobě vyhověl a rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, neboť předmět určení se odlišuje od evropského patentu v podstatných znacích nezbytných pro technický účinek kalendáře. V podané kasační stížnosti tehdejší osoba zúčastněná na řízení namítala předložení fyzického vyhotovení předmětu určení až v soudním řízení a obdobně jako v nyní projednávaných kasačních stížnostech se dovolávala závěrů znaleckého posudku, který byl předložen v průběhu správního řízení. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26. 6. 2025, č. j. 8 As 274/2024 - 64, kterým kasační stížnost zúčastněné osoby zamítl, obě tyto kasační námitky neshledal důvodnými. Procesní okolnosti týkající se průběhu dokazování a hodnocení důkazů jsou v tehdejší i nyní přezkoumávané věci totožné a Nejvyšší správní soud neshledal důvod, pro který by se měl od dříve vyslovených závěrů odchýlit. Na uvedeném nic nemění, že věcná podstata odkazované věci byla odlišná, protože patentové nároky evropského patentu jsou vedeny na čajový kalendář a neobsahují stejné znaky jako v případě nároků na ochranu označeného užitého vzoru, zejména neobsahují znak „rozevíratelný“.

[30] Nejvyšší správní soud stejně jako v odkazovaném rozsudku nepopírá, že žalobkyně předložila předmět určení až v řízení před městským soudem. Zároveň však nesouhlasí se stěžovateli, že by provedením tohoto důkazu městský soud změnil původní předmět určovacího řízení stanovený popisem předmětu určení a jeho fotografiemi. Žalobkyně takto pouze předložila fyzickou podobu předmětu určení, který byl 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 byl jasně vymezen ve správním řízení prostřednictvím popisu a fotografií (obsažených mj. ve znaleckém posudku předloženém zúčastněnou osobou). Stěžovatelé žádný rozdíl mezi předmětem určení a předloženým kalendářem nenamítají a ani soudu není zřejmé, v čem by se měl lišit. Provedení předmětu určení (kalendáře na cukrovinky) jako důkazu v řízení před městským soudem tedy nijak neovlivnilo předmět určovacího řízení

ani se nedotklo procesních práv zúčastněné osoby a žalovaného. Oba mohli na provedení důkazu fyzickým vyhotovením předmětu určení reagovat a vyjádřit se k němu, což také učinili. Kasační námitka není důvodná.

[31] K námitce nezohlednění znaleckých závěrů Nejvyšší správní soud opakuje, že 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, č. j. 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 ve sporném znaleckém posudku odpověděl kladně na právní otázku, zda předmět určení spadá či nespadá do rozsahu ochrany užitého vzoru. 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 skutkových otázek. Právní otázku mohl městský soud sám posoudit odlišně. Ačkoli nelze vyloučit, že by znalecký posudek mohl obsahovat (v některé své části) odborné posouzení důležitých skutečností, stěžovatelé nic takového netvrdí. Stěžovatelka dále pouze obecně odkázala na judikaturu civilních soudů týkající se řízení o porušení patentu, aniž konkrétně doložila, proč civilní soudy připouští při znaleckém dokazování i zodpovězení právní otázky, respektive proč by měl být v řízení před správními soudy akceptován znalecký posudek řešící právní podstatu věci. Kasační námitka není důvodná.

[32] Nejvyšší správní soud toliko ve shodě s rozsudkem č. j. 8 As 274/2024-64 koriguje právní názor městského soudu, že znalecký posudek byl problematický, neboť jeho vypracování zadala advokátní kancelář zastupující vlastníka užitého vzoru. 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 (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, č. j. 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 postačí závěr, že se týkal výlučně právní otázky.

[33] Stěžovatelé dále sporují věcné závěry napadeného rozsudku, tj. že předmět určení nenaplnňuje znaky nezávislého nároku č. 1 užitého vzoru, takže nespadá do rozsahu ochrany užitého vzoru.

pokračování

[34] Podle § 1 zákona o užitných vzorech *technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.*

[35] Podle § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech *pro práva na užitný vzor (...), pro určovací řízení, (...) se obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.*

[36] Podle § 12 odst. 1 zákona o vynálezech *rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.*

[37] Podle § 67 zákona o vynálezech *na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, Úřad rozhodnutím určí, zda předmět v žádosti popsany spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález.*

[38] Užitný vzor je stejně jako vynález *novým* výsledkem technické tvůrčí činnosti. Novost technického řešení definuje § 4 odst. 1 zákona o užitných vzorech tak, že *technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky*, přičemž dle § 4 odst. 2 téhož zákona je stavem techniky *vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.* Stav techniky je východiskem pro posuzování jak znaku novosti, tak znaku přesahu rámce pouhé odborné dovednosti. Pokud technické řešení bude řešením novým, je třeba zkoumat, zda toto nové řešení zároveň přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, tedy míru jeho inovativnosti, resp. „přidané hodnoty“ jakožto tvůrčí přínos původce (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014-50, č. 3252/2015 Sb. NSS, body 33 až 36). Ačkoli se označené usnesení týká primárně patentů dle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, Nejvyšší správní soud již v minulosti dovodil, že principiálně stejně je třeba řešit tyto dva samostatné znaky rovněž u užitných vzorů dle zákona o užitných vzorech (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, č. j. 6 As 244/2017-48). Na invenční úroveň (míru či rozsah tvůrčí činnosti) u užitných vzorů však nelze klást stejné požadavky jako u patentů, neboť požadavky na úroveň překračující rámec pouhé odborné dovednosti u užitných vzorů (§ 1 zákona o užitných vzorech) jsou ve srovnání s hodnocením vynálezecké činnosti u patentů nižší (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2023, č. j. 6 As 217/2021-126, bod 23, či ze dne 26. 1. 2024, č. j. 10 As 176/2022-39, bod 14). Neboli požadavek na překročení rámce profesionálních schopností odborníka v daném oboru je přísnější než zákonem stanovený požadavek na překročení rámce pouhé odborné dovednosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2011-100).

[39] Užitný vzor má svůj předobraz v přihlášce, která musí splňovat určité formální a obsahové náležitosti (viz § 8 zákona o užitných vzorech). Z právního hlediska jsou její nejdůležitější součástí nároky na ochranu, které jsou v podstatě definicí užitného vzoru. Je v nich obsaženo, v čem je řešení nové a co má být předmětem (věcným rozsahem) ochrany. Nároky jsou tvořeny tzv. předvýznakovou částí, ve které je uveden známý stav techniky, a tzv. význakovou částí, ve které jsou uvedeny nové aspekty technického řešení (tzv. odlišovací znaky). Z nároků na ochranu má být patrné, co konkrétně je chráněno užitným vzorem a v jakém rozsahu. Další náležitosti přihlášky (jako např. popis technického řešení,

příklady či nákresy) lze využít pro náležitou představu technického řešení, jeho pochopení či výklad nároků na ochranu. Určující ale zůstává formulace samotných nároků. Navrhovatel je tedy povinen svůj užitný vzor v přihlášce dostatečně jasně specifikovat a odlišit jej od známého stavu techniky. Neboli je povinností majitele užitého vzoru, aby nároky na ochranu vymezil v užitém vzoru jasně, určitě a srozumitelně. Nároky na ochranu přitom nemohou být následně (v rámci sporů o rozsah užitého svoru) nepřipustně rozšiřovány nad jejich skutečnou podstatu a význam. Nelze „dovysvětlovat“, co mělo být ve skutečnosti technickým řešením míněno (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2024, č. j. 10 As 267/2023-40, bod 74, či judikaturu zde odkazovanou).

[40] V nyní posuzované věci je mezi stranami nesporné, že užitný vzor zahrnoval jeden nezávislý nárok, který obsahoval tyto podstatné znaky: 1. rozevíratelná dárková kazeta, 2. obsahující dvě ploché desky, vrchní plochou desku a spodní plochou desku, 3. vytvořené z papíru, 4. spojené společným hřbetem a 5. vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu, 6. přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami, a 7. alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem.

[41] Ve vztahu ke znaku *rozevíratelnosti* městský soud i žalovaný předmět určení obdobně vymezili tak, že vnější přebal předmětu určení je tvořen z jednoho kusu skládačkové lepenky, která je složena do tvaru kvádru. Vnější přebal obsahuje hřbet, podél nějž je přeložen, přičemž ve stavu kvádru jej pohromadě drží papírové zámky a přebal není dále zajištěn proti otevření lepením ani jiným způsobem.

[42] Městský soud nepřisvědčil žalobkyni, že by znak *rozevíratelnosti* nebyl naplněn z důvodu pravděpodobného poškození při pokusu o rozevření předmětu určení, naopak souhlasil se stěžovatelem (žalovavým), že předmět určení je možné otevřít, aniž by došlo k jeho poškození, jak ověřil při jednání u jeho fyzického vyhotovení. Městský soud však považoval za zásadní, že rozevírání předmětu určení znemožňuje přístup k cukrovinám. Předmět určení podle městského soudu musí zároveň splňovat veškeré znaky nároku č. 1 užitého vzoru, aby spadal do rozsahu jeho ochrany. Předmět určení znaky č. 1 a 7 současně nesplňuje, a proto jej nelze považovat za rozevíratelnou dárkovou kazetu dle užitého vzoru. Nejvyšší správní soud se ovšem se závěry městského soudu neztotožňuje.

[43] Smyslem určovacího řízení podle § 67 zákona o vynálezech je posouzení otázky, zda předmět určení, tak jak jej žadatel v žádosti o určení popsal, spadá, nebo nespadá, do rozsahu označeného patentu na vynález či užitého vzoru. Vydat kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého užitého vzoru (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 užitého vzoru, resp. patentových nároků (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2017, č. j. 9 A 197/2013-65, č. 3694/2018 Sb. NSS).

pokračování

[44] Nejvyšší správní soud ve shora citovaném rozsudku č. j. 8 As 274/2024 týkajícího se téhož předmětu určení ve vztahu k rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu konstatoval, že rozsah ochrany „*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).*“ Obdobné platí pro rozsah ochrany nároků vyplývajících z užitného vzoru. Také v tomto případě je nutno v prvé řadě vyjít z doslovného znění nároků a zároveň lze popis a výkresy užitného vzoru použít k výkladu rozsahu nároků a pro objasnění nejasností nebo stanovení konkrétního rozsahu ochrany užitného vzoru. Nejvyšší správní soud proto obecně souhlasí s městským soudem, že restriktivní výklad rozsahu ochrany užitného vzoru by byl na místě, byl-li by nezávislý nárok užitného vzoru zformulován příliš široce a nepřiměřeně vlastní podstatě. V posuzované věci ovšem městský soud žalobní argumentaci přisvědčil proto, že předmět určení nenaplnuje nezávislé znaky užitného vzoru, a nikoli z důvodu, že užitný vzor byl formulován příliš široce a nestanovil konkrétní a přesné znaky nezávislého nároku užitného vzoru. Proto bylo nezbytné, aby městský soud znaky nezávislého nároku vyložil v souladu s jejich formulací a s přihlédnutím také k jejich popisu a objasnění v zápise užitného vzoru.

[45] Ke znaku rozevíratelnosti Nejvyšší správní soud opakuje, že ani městský soud nepochybně, že předmět určení lze opakovaně rozevírat a zavírat, aniž by při tom vznikalo jeho nenávratné poškození. Nejvyšší správní soud tedy nemá důvod zpochybňovat samostatné naplnění prvního znaku nezávislého nároku, tj. rozevíratelnosti předmětu určení. Stejně tak nepopírá, že rozevírání desek dárkové kazety znemožňuje (či alespoň dle míry rozevření významně znesnadňuje) přístup k cukrovinám skrze perforované otvory ve vnějším obalu dárkové kazety. Oproti městskému soudu se ale domnívá, že nezávislý nárok č. 1 užitného vzoru v žádné části rozevíratelnost dárkové kazety nespojil s přístupem k dárkovému předmětu. Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovateli, že slovní tvar „*rozevíratelná*“ implikuje pouze možnost rozevření dárkové kazety, které nebylo městským soudem u předmětu určení zpochybněno, aniž by však stanovilo, že v otevřeném stavu kazety musí být zajištěn přístup k dárkovým předmětům.

[46] Definice nezávislého nároku užitného vzoru výslovně stanovila, že rozevíratelná dárková kazeta se vyznačuje tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem. V této definici přístup k dárkovému předmětu nijak nespojila s rozevřeným stavem dárkové kazety, čemuž odpovídají další části popisu užitného vzoru. Termín „*přístupová plocha*“ zápis užitného vzoru definoval jako *vymezenou plochu, na které nebo přes kterou má uživatel přístup k dárkovému předmětu*, přičemž pod tento pojem výslovně zahrnul i provedení kazety, kdy je dárkový předmět umístěn pod plochou, a přístupová plocha obsahuje okénko, popř. uzavíratelné,

skrz které může uživatel dárkový předmět vytáhnout. Tato varianta výslovně obsažená v popisu užitého vzoru implikuje, že přístup k dárkovému předmětu nemusí být nezbytně zajištěn (i) v rozevřeném stavu dárkové kazety. Uvedené parametry přitom odpovídají provedení předmětu určení, v němž byly dárkové předměty umístěny pod vnější plochou, skrze niž byl (v zavřeném stavu) zajištěn předpokládaný přístup k cukrovinkám. Nejvyšší správní soud poukazuje rovněž na provedení chráněného technického řešení vyobrazeného na obrázku č. 1 užitého vzoru, na němž dárková kazeta obsahuje přístupová „okénka“ jen na svém vnějším přebalu. Zápis užitého vzoru vysvětlil, že v tomto případě je dvanáct přístupových ploch na každé lícové straně vrchní ploché desky i spodní ploché desky, vymezené perforovanými okénky, což odpovídá předmětu určení.

[47] Zápis užitého vzoru rovněž ve vztahu k pojmu „vyjmutí z kazety“ uvádí, že *„v uzavřeném stavu kazety je možné získat pouze dárkové předměty přístupné z vnějších (lícových) stran rozevíracích desek kazety, jsou-li takové předměty přítomny, a v otevřeném nebo částečně otevřeném stavu kazety je možné získat dárkové předměty přístupné ze všech čtyř stran rozevíracích desek kazety a případné vložky (vloček).“* I z této formulace je zřejmé, že užitný vzor předpokládal vyjmutí dárkových předmětů nejenom v otevřeném stavu kazety, ale také při jejím uzavření, resp. počítal s formou provedení dárkové kazety, u níž budou dárkové předměty přístupné pouze z vnějších (lícových) stran rozevíracích desek. Tvzení městského soudu, že přístup k dárkovým předmětům musí být dle nezávislého nároku č. 1 užitého vzoru zajištěn i v rozevřeném stavu dárkové kazety, je tedy nesprávný.

[48] Městský soud své závěry vystavěl na uživatelském používání předmětu určení, v těchto úvahách se však významně vzdálil technické definici nezávislého nároku užitého vzoru. Nejvyšší správní soud nepopírá, že může být významné, jak by technické řešení užíval koncový uživatel. Na straně druhé ovšem tyto úvahy nemohou pomíjet formulaci nároku užitého vzoru, obzvláště nezpochybní-li soud, že nároky užitého vzoru jsou definovány přesprávně široce a obecně. Nejvyšší správní soud nesouhlasí s městským soudem, že zamýšlený způsob užití je obsažen v posuzovaném nároku, neboť nezávislý nárok č. 1 užitého vzoru o způsobu užití v zásadě nehovoří, nýbrž pouze stanoví jako znak *„rozevíratelné dárkové kazety“* existenci alespoň jedné přístupové plochy k dárkovému předmětu na jakékoliv její straně. Nejvyšší správní soud opakuje, že přístupovou plochou je podle popisu užitého vzoru míněno také umístění dárkového předmětu pod vnější přístupovou plochou, která obsahuje okénko, popřípadě uzavíratelné, skrz které může uživatel dárkový předmět vytáhnout, což odpovídá fyzickému vyhotovení předmětu určení. Stejně tak lze zopakovat, že také v zápise užitého vzoru je popsáno provedení, ve kterém jsou dárkové předměty uloženy na lícových stranách plochých desek (resp. pod vnějším obalem), což opět odpovídá předmětu určení.

[49] Na shora uvedeném nemohou nic změnit úvahy městského soudu nad „polohovatelností“ předmětu určení. Tyto úvahy, včetně tvrzení, že *„pokud bude položen na stole, nebude možno dostat se k cukrovinkám na straně přiléhající tomuto stolu“*, pomíjí, že podle nezávislého nároku č. 1 postačí, jestliže alespoň jedna z plochých desek rozevíratelné dárkové kazety obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem. Tuto podmínku předmět určení splňuje, protože alespoň k jedné straně dárkové kazety je vždy zajištěn přístup.

pokračování

[50] Nejvyšší správní soud shrnuje, že nezávislý nárok č. 1 užitného vzoru nestanoví, že by přístup k dárkovým předmětům musel být umožněn i v rozevřeném stavu (resp. ve všech stavech rozevření) dárkové kazety chráněné užitným vzorem. Z výše uvedeného vyplývá, že v některých podobách užitného vzoru, který je zřetelně popsán a vyobrazen v zápise užitného vzoru, je přístup předpokládán pouze v zavěřeném stavu dárkové kazety, což odpovídá definici nezávislého nároku č. 1 a také provedení předmětu určení. Důvody napadeného rozsudku, pro které městský soud zrušil žalobou napadené rozhodnutí, proto neobstojí.

IV. Závěr a náklady řízení

[51] Nejvyšší správní soud shledal ze shora uvedených důvodů kasační stížnost důvodnou, a proto napadený rozsudek městského soudu ze shora uvedených důvodů zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení je městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[52] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. října 2025

David Hipšr
předseda senátu