



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň Mgr. Ing. Silvie Svobodové a Mgr. Olgy Zimové v právní věci

žalobce: **Nestlé Česko s.r.o., IČ 457 99 504**
se sídlem Mezi vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany
zastoupen Mg. Miroslavem Osladilem, advokátem
se sídlem Sokolovská 668/136d, Praha 8 – Karlín

proti

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

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

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

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

- III. Žalobce je povinen zaplatit osobě zúčastněné na řízení náhradu nákladů v řízení ve výši 0,- Kč do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám jejího právního zástupce Mgr. Tomáše Bejčka, advokáta.

Odůvodnění:

I. Původní řízení před Městským soudem v Praze

Stručné vymezení věci

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

nároku 1 na ochranu označeného užitého vzoru. Jelikož shledal doslovný výklad znaků nezávislého nároku dostačujícím, neshledal důvody pro provedení extenzivního výkladu.

II. Obsah žaloby

4. Žalobce tvrdil, že předmět určení nespadá do rozsahu ochrany užitého vzoru č. 34473. Srovnal znaky nároku 1 užitého vzoru č. 34473 s předmětem určení, který podle žalobce nevykazuje znaky „*rozevíratelná dárková kazeta*“, „*spojené společným hřbetem*“, „*a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu*“ a „*přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami*“.
5. Žalobce dále brojil proti interpretaci pojmů rozevíratelnosti/rozevíratelná ze strany správních orgánů a OZŘ. Nesouhlasil s výkladem, podle něž rozevíratelnost vyjadřuje pouze možnost rozevření desek, z pohledu výkladu ochrany je podstatné pouze to, zda zkoumané předměty fyzicky obsahují znak hřbetu, podél kterého se obě desky či obě části mohou rozevírat, tedy nezáleží na tom, jakým způsobem bude koncový uživatel předmět používat. Dle žalobce rozevření stran vnějšího přebalu předmětu určení představuje jednání zcela v rozporu se smyslem a účelem jeho použití. Pokud budou strany předmětu určení rozevřeny, bude tím znemožněno předmět určení použít, a z důvodu poškození součástí vnějšího obalu při rozevírání nebude pravděpodobně možné předmět určení správně opětovně složit a použít. Za naplnění znaku nároku na ochranu nelze považovat situaci, pokud je toto sice teoreticky možné, ale zcela v rozporu se smyslem a účelem posuzovaného předmětu určení a zároveň dojde k jeho zničení nebo znehodnocení.
6. K argumentaci žalovaného a Úřadu, že vnější přebal předmětu určení není trvale zajištěn proti otevření, neboť je zajištěn pouze papírovými zámky, žalobce uvedl, že papírové zámky jsou navrženy a konstruovány tak, aby po vyříznutí vnějšího přebalu byly použity k zajištění vnějšího přebalu po jeho složení tak, aby vnější obal zůstal ve složeném tvaru při používání ze strany zákazníků, tj. při rozevírání perforovaných okének a získávání dárkových předmětů. Po prvotním složení předmětu určení v rámci výroby by tak již vůbec nemělo dojít k uvolňování papírových zámků, snad s výjimkou případné likvidace předmětu určení po skončení používání (získání veškerých dárkových předmětů). Není tedy možné dojít k závěru, že by papírové zámky nepředstavovaly překážku v rozevření vnějšího přebalu předmětu určení. Žalovaný ani prvostupňový orgán se nezabývali provedením papírových zámků, ani tím, jak bezpečně a trvale chrání vnější přebal předmětu určení před rozevřením. Z argumentace žalovaného plyne, že pokud by byl vnější přebal předmětu určení přelepen, nebo byl zvolen jiný způsob upevnění, nebylo by již možné považovat jej za rozevíratelný. Není přitom ale nijak zdůvodněno, z jakého důvodu by lepení nebo jiný způsob upevnění měly představovat trvalejší zajištění než papírové zámky. Dle žalobce by ani umístění lepidla na papírové zámky nebo jejich přelepení izolepou nedocílilo o nic vyšší míry trvalosti zajištění. Rozlepení je srovnatelnou překážkou v rozevření vnějšího přebalu jako v případě papírových zámků, které jsou součástí vnějšího přebalu předmětu určení. Předmět určení je vyroben z papíru, ten není nijak zvlášť odolný proti poškození a je možné jej poměrně jednoduše roztrhnout, rozstříhnout nebo rozřezat. Trvalost zajištění vnějšího přebalu je nutné posuzovat i s ohledem na materiál, ze kterého je předmět určení vyroben.
7. Pokud žalovaný v napadeném rozhodnutí poukazoval na fotografie č. 9, 10, 13 a 13a, které jsou součástí znaleckého posudku Ing. J. S. č. 200/2021 ze dne 23. 11. 2021, na těchto fotografiích je poměrně jasně patrné poškození vnějšího přebalu a okolo zámků. Také toto

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

dle žalobce ukazuje, že vnější obal ani samotný předmět určení nejsou určeny k otevření a v žádném případě pak k opakovanému otevírání, a že při rozkládání vnějšího obalu velmi pravděpodobně dojde k jeho poškození a nemožnosti opětovného složení. Volba zajištění vnějšího přebalu předmětu určení (papírovými zámky, přelepením nebo jiným způsobem) nijak nemění jeho funkčnost, ani to, že předmět určení nebyl určen k rozevírání jeho uživateli po výrobě a prvotním složení a zajištění.

8. Dle žalobce v okamžiku, kdy dojde k uvolnění papírových zámků a k rozložení vnějšího přebalu, nebude předmět určení splňovat znaky „rozevíratelná dárková kazeta“ a „vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získání dárkového předmětu z kazety uživatelem“. Předmět určení po rozevření přestane tento znak splňovat, jelikož v případě rozložení vnějšího obalu nebudou perforovaná okénka ve vnějším obalu představovat přístupové plochy pro přístup k dárkovým předmětům (sáčkům s želatinovými bonbony). Vzhledem ke ztrátě možnosti získat přístup k dárkovému předmětu pak nebude možné označit předmět určení za dárkovou kazetu, nebude splněn ani znak 1) nároku 1. Předmět určení tak nikdy nemůže vykazovat všechny znaky nároku na ochranu užitého vzoru č. 34473. Pro určovací řízení přitom je podstatné právě to, zda předmět určení obsahuje všechny znaky (nebo alespoň jejich ekvivalenty) obsažené alespoň v jednom nezávislém nároku posuzovaného užitého vzoru. Jelikož předmět určení nemůže nikdy splňovat znaky jediného nezávislého nároku 1 současně, nefunguje ekvivalentně jako technické řešení chráněné užitém vzorem č. 34473.
9. K závislým nárokům 3, 4, 21 a 22 žalobce uvedl, že jelikož předmět určení nespadá do rozsahu základního nároku 1 na ochranu užitého vzoru č. 34473 a neobsahuje všechny podstatné znaky nároku 1, nemůže vzhledem k závislosti nároků 3 a 4 na nároku 1 vykazovat ani kombinaci podstatných znaků uvedených v nároku 3 ani nároku 4. Dále žalobce zdůraznil, že pokud dle žalovaného předmět určení nespadá do rozsahu nároků 2 a dále 5 až 20, nemůže vzhledem k závislosti nároků 21 a 22 na kterémkoliv z předcházejících nároků vykazovat ani kombinaci podstatných znaků uvedených v nároku 21 ani nároku 22.
10. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí žalovaného a Úřadu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného a další podání účastníků řízení

11. Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce v podstatě opakuje svou argumentaci ze správního řízení, pročez odkázal na str. 17 – 23 svého rozhodnutí. Užitém vzorem je chráněno technické řešení v rozsahu nároků na ochranu předmětného užitého vzoru. Jednotlivým znakům se přikládá takový význam či funkce, jaké by jim přikládal v době podání příslušné přihlášky odborník v daném oboru, tj., zda z hlediska odborníka v daném oboru obsahuje předmět určení znaky nároku na ochranu užitého vzoru. Dle žalovaného proto není rozhodné, jak by technické řešení užíval koncový uživatel. Je-li předmět určení podél svého hřbetu rozevíratelný, není rozhodující, že koncový uživatel k jeho rozložení obvykle nepřistoupí.
12. Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce, že papírové zámky a slepení jsou kvalitativně srovnatelné metody zajištění před rozevřením. Z fotografií obsažených ve znaleckém posudku S. je dle žalovaného zřejmé, že předmět určení opatřený papírovými zámky lze opakovaně rozevřít a opět složit. Pokud by byl vnější přebal předmětu zajištěn lepením (či

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

jinou permanentní metodou), nešel by po rozevření znovu složit, jelikož by jeho rozevřením (rozlepením) došlo k nenávratnému poškození (potrhání). K tvrzení žalobce o poškození opětovným rozevíráním a zavíráním žalovaný uvedl, že z předmětných fotografií je patrné toliko opotřebení, přičemž v žádném případě nejde o natolik významné poškození, které by zabránilo vnější přebal znovu složit a používat, k tomu odkázal na str. 19 – 20 svého rozhodnutí.

13. K argumentaci, že rozevřením předmětu určení přestane splňovat předmět určení jiné znaky nároku 1, žalovaný uvedl, že nárok 1 na ochranu užitého vzoru není omezen tak, že přístupové plochy pro přístup k dárkovému předmětu musí být na deskách přítomny pouze v otevřeném stavu. Dle definice nároku 1 mohou být přístupové plochy přítomné jak v otevřeném, tak i zavřeném stavu kazety. Alespoň v jednomu stavu rozevření tak předmět určení definici z nároku 1 splňuje, přičemž to je pro kladný výsledek dostačující. Dárková kazeta předmětu určení je navíc oboustranná, při prostém rozevření vnějšího přebalu předmětu určení bude tento stále obsahovat přístupové plochy k dárkovému předmětu na druhé straně desek.
14. K argumentaci ohledně nároků 3, 4, 21 a 22 závislých na nároku 1 žalovaný odkázal na str. 23 – 25 žalobou napadeného rozhodnutí, svou předchozí argumentaci a zopakoval, že předmět určení do rozsahu ochrany nároku 1 užitého vzoru spadá.
15. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.
16. OZŘ ve svém vyjádření zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a považovala hodnocení žalovaného za správné. Zrekapitulovala nároky na ochranu vyplývající z užitého vzoru č. 34473 a uvedla, že rozsah této ochrany lze určit výhradně ve vztahu k určitému předmětu určení, tj. vůči jinému technickému provedení. Při tomto určování lze použít několik druhů výkladů, a sice výklad doslovný, výklad extenzivní – teorie ekvivalentů a výklad restriktivní. Nejprve se aplikuje výklad doslovný, prostřednictvím kterého se ověřuje, zda předmět určení vykazuje všechny znaky uvedené alespoň v jednom z nezávislých nároků. Teprve pokud doslovným výkladem nelze dospět k závěru, že předmět určení spadá do rozsahu patentu či užitého vzoru, použijí se další metody výkladu, zejména extenzivní výklad (včetně teorie ekvivalentů). Rozbor rozsahu ochrany se zahajuje doslovným výkladem. Jednotlivým pojmům použitým v patentovém nároku se přikládá takový význam či funkce, jaké by jim přiřkl v době podání přihlášky odborník v dané oblasti. Pokud předmět určení obsahuje všechny podstatné znaky nezávislého nároku, znamená to, že spadá do rozsahu ochrany příslušného patentu. OZŘ k tomu odkázala na komentář k zákonu o vynálezech a zlepšovacích návrzích autorského kolektivu Kateřina Hartvichová, Vojtěch Chaloupek a kol.
17. Pro posouzení toho, zda předmět určení svým provedením spadá do ochrany užitého vzoru, je tedy primárně určující, zda znaky uvedené v nezávislém nároku č. 1 je možné najít v předmětu určení. Je zcela irrelevantní, jakým způsobem je předmět určení vyhotoven, či jak by jej mohl využít spotřebitel, který si předmět určení zakoupí. Předmět určení buď do ochrany spadá či nikoliv, bez ohledu na ostatní faktory či okolnosti. Je přitom patrné, že předmět určení jednotlivé znaky nároku č. 1 užitého vzoru obsahuje, a to již na základě provedení doslovného výkladu. Další výklady jsou tak nadbytečné.
18. OZŘ dále odkázala na nákres č. 1, jež sám žalobce předložil ve správním řízení. Z nákresu č. 1 OZŘ dovodila, že předmět určení je tvořen dvěma deskami, které jsou na své podélné straně spojeny, díky čemuž získává kalendář atribut rozevíratelnosti. Kalendář je

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

rozevíratelný kolem hřbetu označeného v nákresu rozměrovou kótou 21. K tomu OZŘ připojila fotografii, z níž je dle OZŘ rozevíratelnost kolem společného hřbetu patrná, a dále je z ní patrné, že v zavřeném stavu jsou ploché desky k sobě přivráceny svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami. Taktéž je patrné, že předmět určení je tvořen z papíru (lepenky), a je tvořen vrchní a spodní plochou deskou.

19. Dle OZŘ tak předmět určení splňuje jednotlivé znaky, tj. znak rozevíratelnosti dárkové kazety, kdy dvě desky (vrchní a spodní) jsou spojeny společným hřbetem a vzájemně rozevíratelné kolem společného hřbetu, přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami, a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami. Posouzení rozsahu ochrany užitého vzoru ve vztahu k předmětu určení bylo také předmětem znaleckého zkoumání, přičemž nezávislý soudní znalec učinil závěr, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru. Soudní znalec shodu znaků mezi užitným vzorem a předmětem určení konstatoval u velké části závislých nároků užitého vzoru č. 34473. Žalobce svou argumentaci k pojmu „rozevíratelnosti“ opírá o chybný závěr, že je podstatné to, jakým způsobem bude koncový uživatel předmět užívat. Takovýto přístup je však nesprávný a v rozporu s platnými právními předpisy. OZŘ opakovaně zdůraznila, že je zcela irrelevantní, jak s předmětem určení naloží spotřebitel (koncový zákazník). Zásahem do průmyslových práv OZŘ dochází již nabídkou předmětu určení, nikoliv až prodejem. V hypotetické rovině žalobce naznačuje, že pokud by nebyl prodán žádný kalendář, k zásahu do průmyslových práv by fakticky vůbec nemohlo dojít. K zásahu však dochází již samotnou nabídkou předmětu určení, nikoliv samotným prodejem.
20. K argumentaci žalobce, že rozevřením kalendáře dojde k porušení integrity předmětu určení a je znemožněno jej využít, OZŘ uvedla, že rozsah užitého vzoru je obecně dán pouze jeho nároky, nikoliv tím, jaký je smysl užití. Žalovaný se tedy při rozhodování zabýval jen tím, zda předmět určení obsahuje znaky, které jsou uvedeny v nárocích. Žalovaný dospěl k závěru, že znaky uvedené v nárocích užitého vzoru č. 34473 jsou totožné se znaky v předmětu určení. Argumentace žalobce ohledně rozevíratelnosti je tedy lichá. Za nesprávnou OZŘ označila také argumentaci žalobce o znemožnění využití předmětu určení jeho rozevřením, když není jasné, jaké je přesně zamýšlené užití kalendáře ze strany všech zákazníků. Nadto je s ohledem na využití papírových zámků rozevření a opětovné uzavření kalendáře možno bez poškození. S rozevíratelností souvisí i ostatní žalobcem rozporované znaky nároku 1 užitého vzoru č. 34473 (*„společný hřbet“*, *„vzájemná rozevíratelnost kolem hřbetu“*, *„přičemž v zavřeném stavu kazety jsou ploché desky k sobě přivrácené svými rubovými stranami a vně obrácené svými odpovídajícími lícovými stranami“*). Pokud je předmět určení rozevíratelný, je zřejmé, že obsahuje i tyto uvedené znaky. OZŘ uzavřela, že předmět určení spadá do nároku 1 užitého vzoru č. 34473.
21. K závislým nárokům 3, 4, 21 a 22 OZŘ zopakovala, že předmět určení spadá do nároku 1 užitého vzoru č. 34473. Argumentace žalobce je tak založena na nepravdivé premise, žalobce své tvrzení nijak blíže nezdůvodnil. K závislým nárokům 21 a 22 nadto uvedla, že tyto nároky jsou závislé na kterémkoliv z předchozích nároků, a k jejich aplikaci postačí, aby byly naplněny znaky byť jen jednoho z předchozích nároků, zejména nezávislého nároku 1. Pro posouzení věci je zcela bez významu, pokud předmět určení do některého z předchozích nároků nespadá. Podstatné je pouze to, že alespoň do jednoho z nich spadá.
22. OZŘ žádala, aby soud žalobu zamítl.
23. Žalobce v replice ze dne 13. 3. 2023 s argumentací žalovaného nesouhlasil. Podrobně se věnoval konstrukci papírových zámků na předmětu určení. Uvedl, že aby papírový zámek

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

plnil svoji funkci, je nutné, aby nedošlo k žádným změnám v rozměrech výběžku ani průseku. Pokud by např. došlo k natržení průseku a zvětšení jeho délky tak, že by byl delší, než výběžek, tento by se mohl z průseku samovolně uvolnit a papírový zámek by neplnil svoji funkci. Obdobně by neplnil svoji funkci, pokud by došlo k roztržení či odtržení části výběžku, který by pak byl kratší než průsek. Poškození, patrné i z fotografií předmětu určení v rámci znaleckého posudku předloženého OZŘ, tak nelze považovat za pouhé opotřebení, které nemá vliv na možnost opětovného složení a používání vnějšího přebalu předmětu určení, a naopak s vysokou pravděpodobností zamezí opětovnému složení a používání vnějšího přebalu, jelikož nebude zaručeno, že vnější přebal zůstane v uzavřeném stavu. Důvodem je právě skutečnost, že předmět určení není určen k rozevírání a papírové zámky jsou ručeny k tomu, aby došlo k uzavření vnějšího přebalu v rámci výroby a předmět určení tento následně zůstal v uzavřeném stavu po celou dobu používání.

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

IV. První posouzení věci Městským soudem v Praze

26. Při ústním jednání setrvali účastníci a osoba zúčastněná na řízení na svých stanoviscích.
27. K návrhu žalobce soud provedl důkaz ohledáním fyzického vyhotovení předmětu určení. Zjištění z důkazu vyplývající soud užil v níže uvedeném odůvodnění.
28. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou uplatněných bodů, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že je žaloba důvodná.
29. Při posouzení soud vyšel z právní úpravy § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech, § 14 odst. 1 a § 67 patentového zákona, zohlednil rozhodné skutečnosti vyplývající ze správního spisu a o žalobě uvážil takto:
30. Předmětem sporu je výklad znaků „rozevíratelná“ a „vyznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získávání dárkového předmětu z kazety uživatelem“ z nároku 1 užitného vzoru č. 34473.
31. Za jádro žalobní argumentace soud považoval tvrzení, že předmět určení nenaplnuje znaky nezávislého nároku 1 na ochranu, neboť rozevření předmětu určení je v rozporu se smyslem

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

a účelem jeho použití, resp. jeho použití znemožňuje, a dále že z důvodu poškození ani nebude možné jej po rozevření opakovaně složit. Předmět určení nesplňující znaky nároku 1 pak nemůže vykazovat ani kombinaci podstatných znaků uvedených v nárocích 3 a 4, přičemž pokud jde o nároky 21 a 22, předmět určení nemůže vzhledem k jejich závislosti na kterémkoliv z předcházejících nároků splňovat ani jejich znaky. Žalovaný a OZŘ s tím nesouhlasili.

32. Výklad rozsahu ochrany užitého vzoru je dle zdejšího soudu otázkou právní, správní orgány proto nebyly v určovacím řízení vázány závěry znalce uvedenými v předloženém posudku Ing. J. S., č. položky 200/2021. Bylo tak autonomním úkolem správních orgánů zodpovědět, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany předmětného užitého vzoru.
33. S ohledem na § 21 odst. 2 zákona o užitéch vzorech lze v určovacím řízení při výkladu užitého vzoru postupovat obdobně, jako při výkladu patentů. Dle ustálené judikatury je možné vydat kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, pouze tehdy, jestliže předmět určení vykazuje, a to alespoň ve formě ekvivalentů, všechny podstatné znaky definované alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2017, čj. 9 A 197/2013-65, č. 3694/2018 Sb. NSS). Obdobné závěry plynou taktéž z odborné literatury (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.)
34. Soud se dále vyjádřil k interpretaci rozsahu ochrany nároku metodou tzv. doslovného výkladu (*Metodické pokyny, část G1, 2.4.1.1.2*), extenzivní výkladu, resp. k teorii ekvivalentů, a k možnému užití restriktivního výkladu. Na základě těchto východisek soud přistoupil ke srovnání znaků užitého vzoru č. 34473 s vlastnostmi předmětu určení.
35. Pokud jde o otázku naplnění znaku „*rozevíratelná dárková kazeta*“, žalobce poukazoval na poškození předmětu určení při rozevírání. Žalovaný oproti tomu uvážil význam přípony -tel-, kterou vyložil jako způsobilost objektu strpět činnost. Rozevíratelný je dle žalovaného takový předmět, který lze rozevírat, což předmět určení splňuje.
36. Podle stanoviska soudu výrobek předložený k ohledání odpovídá předmětu určení dle obsahu správního spisu, je jeho fyzickým vyhotovením. Z tohoto správního spisu a z dokazování provedeného na ústním jednání před soudem vyplynulo, že vnější přebal předmětu určení je tvořen z jednoho kusu skládačkové lepenky, která je složena do tvaru kvádrů. Vnější přebal obsahuje hřbet, podél nějž je přeložen, přičemž ve stavu kvádrů jej pohromadě drží papírové zámky. Byť byl předmět určení na fotografiích ve správním spise v místě jednoho ze zámků poškozen natržením, a poškozeno bylo také fyzické vyhotovení předmětu určení předložené soudu k ohledání (v odlišném místě u levého spodního zámku), z fyzického vyhotovení předmětu určení předloženého soudu nebylo zjištěno, že by pokus o rozevření vedl s vysokou pravděpodobností ke znehodnocení předmětu určení, že by nutně vedl k porušení jeho integrity a poškození. Právě naopak, předmět určení lze opakovaně rozevírat a zavírat, aniž by při tom vznikalo nenávratné poškození. O tom se soud přesvědčil v průběhu dokazování při ústním jednání, kdy bylo rozevřeno fyzické vyhotovení předmětu určení, aniž by přitom došlo k jeho poškození. Lze v tomto rozsahu přisvědčit argumentaci žalovaného, podle níž by tento závěr mohlo zvrátit zajištění papírových zámků lepením nebo jiným trvalým upevněním – v takovém případě by totiž jakýkoli pokus o rozevření předmětu určení s vysokou pravděpodobností k jeho poškození vedl. Papírové zámky předmětu určení však takto zajištěny nejsou. Žalobce proto

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

neprokázal, že by znak rozevíratelnosti nebyl naplněn z důvodu pravděpodobného poškození při pokusu o rozevření předmětu určení.

37. Soud se následně zabýval druhou částí žalobní argumentace, podle níž nemohou být všechny znaky nároku 1 u předmětu určení splněny, neboť při rozložení vnějšího obalu již nebudou perforovaná okénka představovat přístupové plochy pro přístup k dárkovým předmětům. Žalovaný této argumentaci oponoval, kdy uvedl, že dle nároku 1 mohou být přístupové plochy přítomny, jak v otevřeném, tak i v zavřeném stavu. Tvrdil, že alespoň v jednom „stavu rozevření“ předmět určení definici z nároku 1 užitného vzoru splňuje, což je pro kladný určovací výrok dostačující. Tento závěr podporovala také OZŘ.
38. Jak již soud uvedl, rozevírání předmětu určení znemožňuje přístup k cukrovinám, přičemž zejména u okének vzdálených hřbetu je přístup k cukrovinkám skrze tato okénka znemožněn i při relativně malém rozevření předmětu určení. OZŘ zmiňovaný případ „lehkého pootevření“, postihuje dle zdejšího soudu pouze okrajové případy nepříliš rozsáhlého pootevření dárkové kazety (předmětu určení), proto není pro závěr o posouzení této otázky rozhodný. Nelze totiž přehlédnout, že při rozevření vnějšího přebalu hrozí vypadnutí vložky s cukrovinkami, která není nijak zajištěna. Je tak evidentní, že předmět určení není konstruován způsobem, který by umožňoval přístup k cukrovinám v rozevřeném stavu. Ani případné polohování předmětu určení nemůže na tomto závěru ničeho změnit. Pokud bude položen na stole, nebude možno dostat se k cukrovinkám na straně přiléhající tomuto stolu. Při naklonění předmětu určení dojde pravděpodobně k vypadnutí nezajištěné vnitřní vložky s cukrovinkami. K tomuto vypadnutí vnitřní vložky s vysokou pravděpodobností dojde i při položení předmětu určení na stůl vertikálně, případně hrozí jeho převážení a pád na zadní stěnu. Ani takto jej tedy nelze užít k přístupu k dárkovým předmětům perforovanými okénky. Dostatečnou stabilitu k přístupu skrze okénka nezajišťuje ani přidržování předmětu určení položeného na stole uživatelem, neboť vnější přebal není pevně spojen s vnitřní vložkou, a při pokusu o přístup snadno dojde k pohybu celé vnitřní vložky. Vodorovné nadzvednutí předmětu určení pak vyžaduje užití obou rukou, což uživateli fakticky znemožňuje přístup k dárkovým předmětům. Soud proto uzavřel, že v případě rozevření fakticky ani jedna strana předmětu určení neumožňuje přístup k cukrovinkám.
39. Za tohoto stavu se soud zabýval otázkou, zda takovýto předmět určení naplňuje znaky nezávislého nároku 1 *„vznačující se tím, že alespoň jedna z plochých desek obsahuje na své lícové a/nebo rubové straně alespoň jednu vymezenou přístupovou plochu pro přístup k dárkovému předmětu pro umožnění získávání dárkového předmětu z kazety uživatelem“*. Z vymezení tohoto znaku je patrné, že předmětná přístupová plocha musí umožňovat získání dárkového předmětu z karty uživatelem, a to prostřednictvím vymezené přístupové plochy (cesty). V tomto znaku je tak fakticky obsažen smysl a účel, kterým je umožnění získávání dárkového předmětu z rozevíratelné dárkové kazety. Soud proto považoval za nutné korigovat závěry žalovaného, podle nichž není bez dalšího rozhodné, jak by technické řešení užíval koncový uživatel. Od této obecné úvahy je totiž nutno odlišit případy, kdy je zamýšlený způsob užití je obsažen v posuzovaném nároku. Právě tak je tomu v nyní posuzovaném nároku 1 užitného vzoru č. 34473. Předmět určení však tato kritéria nenaplňuje, neboť po rozevření dochází k omezení přístupu k dárkovému předmětu vymezenou přístupovou plochou. Není proto rozhodné, pokud je po rozevření předmětu určení umožněn přístup k dárkovému předmětu jiným způsobem než touto vymezenou přístupovou plochou.

40. K argumentaci žalovaného, že postačí, pokud je přístup umožněn v jednom stavu rozevření, soud podotkl, že v případě předmětu určení je přístup umožněn pouze v zavřeném stavu. Předmět určení však musí splňovat veškeré znaky nároku 1, aby do jeho rozsahu spadal, tedy jak rozevíratelnost, tak umožnění přístupu k dárkovým předmětům. Rozevřením předmětu určení však dojde k vyloučení možnosti naplňování jeho účelu. Na tomto závěru dle závěru soudu nic nemění skutečnost, že dle popisu užitého vzoru č. 34473 je počítáno s tím, že perforovaná okénka budou pouze na lícových stranách a nebude tak třeba daný výrobek rozevírat. Rozhodná je toliko skutečnost, že rozevření předmětu určení přístup k dárkovým předmětům znemožňuje. Předmět určení, který je funkční toliko v zavřeném stavu, nelze považovat za rozevíratelnou dárkovou kazetu. Soud proto přisvědčil žalobní argumentaci, podle níž předmět určení z hlediska jeho smyslu a účelu nesplňuje zároveň oba znaky nároku 1, tedy rozevíratelnost a umožnění přístupu k dárkovým předmětům. Pro úplnost soud dodal, že na tento závěr týkající se nezávislého nároku 1 nemají vliv ani obrázky připojené k užitému vzoru č. 34473, neboť ty počítají s vyhotovením výrobku v podobě obsahující taktéž závislé nároky.
41. Soud uzavřel, že není-li naplněn v nároku 1 výslovně formulovaný znak rozevíratelnosti, neobstojí úvaha žalovaného, podle níž bylo technickým problémem řešeným užitným vzorem č. 34473 zmenšení rozměru dárkové kazety při zachování nebo i zvětšení počtu míst pro obsažené dárkové předměty (strana 20 rozhodnutí). S ohledem na výše uvedené soud vešel také na žalobní argumentaci, že předmět určení nemůže spadat ani do rozsahu závislých nároků 3, 4, 21 a 22. Nespadá totiž do rozsahu nezávislého nároku 1, z nějž závislé znaky vychází.
42. Soud proto rozsudkem ze dne 25. 9. 2024, č. j. 9 A 1/2023-91 rozhodnutí žalovaného podle ust. § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, rozhodl též o nákladech řízení (původní rozsudek).
43. Původní rozsudek městského soudu byl ale zrušen rozsudkem NSS ze dne 26. 6. 2025, č. j. 8 As 274/2024-64 (zrušující rozsudek).
44. Ve zrušujícím rozsudku NSS ke kasačním stížnostem žalovaného a OZŘ zejména podotkl, 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 byl shodný žalobce a žalovaný, 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. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26. 6. 2025, č. j. 8 As 274/2024 - 64, kterým kasační stížnost zúčastněné osoby zamítl. 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 s tím, že na uvedeném nic nemění, že věcná podstata odkazované věci byla odlišná.
45. Nejvyšší správní soud stejně jako v odkazovaném rozsudku nepopřel, že žalobce předložil předmět určení až v řízení před městským soudem. Zároveň však nesouhlasil se stěžovateli, že by provedením tohoto důkazu městský soud změnil původní předmět určovacího řízení stanovený popisem předmětu určení a jeho fotografiemi. Žalobce takto pouze předložil 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 osobu). Stěžovatelé žádný rozdíl mezi předmětem určení

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

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.

46. NSS se vyjádřil také k námitce nezohlednění znaleckých závěrů, kdy uvedl, že městský soud nepřihlédl ke znaleckému posudku zejména proto, že zodpověděl právní a nikoli odbornou otázku. NSS konstatoval, že se povahou znaleckého dokazování již zabýval v rozsudku ze dne 12. 5. 2010, č. j. 1 Afs 71/2009-113, č. 2313/2011 Sb. NSS, bod 30, kde uvedl *„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. Nejvyšší správní soud toliko ve shodě s rozsudkem č. j. 8 As 274/2024-64 korigoval 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, dle NSS 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). Pro nepřihlédnutí ke znaleckému posudku postačí závěr, že se týkal výlučně právní otázky.
47. V tomto rozsahu proto NSS neshledal kasační námitky důvodnými.
48. NSS se ale neztotožnil s věcnými závěry původního rozsudku městského soudu. K tomu konstatoval, že 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). Dále NSS poukázal na již citovaný rozsudek č. j. 8 As

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

274/2024 týkajícího se téhož předmětu určení ve vztahu k rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu, kde 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 přihlídně 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).“

49. Obdobné platí dle NSS pro rozsah ochrany nároků vyplývajících z užitného vzoru. Také v tomto případě je nutno v první 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 souhlasil 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.
50. Ke znaku rozevíratelnosti Nejvyšší správní soud zopakoval, 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 neměl důvod zpochybňovat samostatné naplnění prvního znaku nezávislého nároku, tj. rozevíratelnosti předmětu určení. Stejně tak nepopíral, že rozevírání desek dárkové kazety znemožňuje (či alespoň dle míry rozevření významně znesnadňuje) přístup k cukrovinám skrze perforované otvory ve vnějším obalu dárkové kazety.
51. Oproti městskému soudu se ale NSS domníval, že nezávislý nárok č. 1 užitného vzoru v žádné části rozevíratelnost dárkové kazety nespojil s přístupem k dárkovému předmětu. Nejvyšší správní soud souhlasil 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. 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 užitného vzoru implikuje, že přístup k dárkovému předmětu nemusí být nezbytně zajištěn

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

- (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.
52. Nejvyšší správní soud poukázal 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. 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).“*
53. I z této formulace je dle NSS 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. Tvrzení městského soudu, že přístup k dárkovým předmětům musí být dle nezávislého nároku č. 1 užitého vzoru zajištěn i v rozevřeném stavu dárkové kazety, shledal NSS tedy nesprávným.
54. Dle NSS 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 nepopřel, 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 přes příliš široce a obecně.
55. Nejvyšší správní soud nesouhlasil 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.
56. Nejvyšší správní soud zopakoval, 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 dle NSS 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.
57. Dle NSS na shora uvedeném nemohly 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.

58. Nejvyšší správní soud tak shrnul, 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 zavřeném stavu dárkové kazety, což odpovídá definici nezávislého nároku č. 1 a také provedení předmětu určení.
59. Důvody rozsudku městského soudu, pro které zrušil žalobou napadené rozhodnutí, proto dle NSS neobstojí.

V. Druhé posouzení věci Městským soudem v Praze

60. V podání ze dne 5. 11. 2025 žalobce vyjádřil svůj nesouhlas s argumentací zrušujícího rozsudku z důvodů uvedených v žalobě a následných podáních. Připustil, že je městský soud vázán právním názorem NSS dle § 110 odst. 4 s. ř. s., ale navrhl, aby se městský soud v rámci nového rozhodování o věci zabýval otázkou, zda první nezávislý nárok užitného vzoru není vymezen nepřiměřeně široce, a otázkou novosti toho nároku, na které opakovaně poukázal NSS ve zrušujícím rozsudku. Měl za to, že je třeba se v rámci určovacího řízení zabývat i otázkou novosti užitného vzoru, resp. jeho nároku č. 1, a otázkou nepřiměřeně širokého vymezení nároku č. 1. Konstatoval, že pokud je nárok č. 1 užitného vzoru vykládán dle zrušujícího rozsudku NSS, je zcela nepochybně nutné dojít k závěru, že technické řešení popsané v uvedeném nároku není nové, ale jedná se o zcela běžné, obecně známé a užívané řešení. Formulace nároku č. 1 užitného vzoru je za výkladu zrušujícího rozsudku NSS nepřiměřeně široká a obecná a neodpovídá tomu, jaké technické řešení skutečně mělo být užitným vzorem chráněno. Uvedl, že se přitom nejedná o rozšíření správní žaloby, neboť předmět a petit zůstává nezměněn, pouze tímto vyjádřením reaguje na obsah zrušujícího rozsudku NSS a jím provedený výklad užitného vzoru. Otázku novosti a nepřiměřenosti vymezení nároku č. 1 užitného vzoru uplatnil již v rámci předchozích podáních před vydáním zrušujícího rozsudku NSS, ale nepovažoval tuto argumentaci za stěžejní z důvodu jiného výkladu rozsahu užitného vzoru. K tomu příkladmo označil své vyjádření ze dne 21. 3. 2022, a citoval z něj. Konstatoval, že jsou ze strany OZŘ fakticky podnikány právní kroky za účelem vymáhání nároku z porušení práv k užitnému vzoru i vůči dalším podnikatelům na českém trhu bez ohledu na to, zda tito podnikatelé a jejich produkty jsou mohou způsobit OZŘ jakoukoli škodu či újmu. K tomu poukázal na přípis zaslaný jejím právním zástupci ze strany společnosti OVOCNÁK s. r. o. v roce 2022, a tento označil jako důkaz. Uvedl, že dne 7. 9. 2022 podal návrh na výmaz užitného vzoru z důvodu nesplnění podmínky novosti, přičemž tento návrh vychází z výkladu užitného vzoru zastávaného žalobcem. Přestože byl návrh na výmaz užitného vzoru podán před více než třemi lety, ze strany žalovaného o něm nebylo dosud nijak rozhodnuto. Vzhledem k právní úpravě § 21 odst. 1 zákona o užitých vzorech nemá žalobce možnost právní obrany proti nečinnosti žalovaného. S ohledem na argumentaci zrušujícího rozsudku, podle které se otázka novosti užitného vzoru a přiměřenosti jeho nároku stala zásadní i pro výsledek tohoto řízení, tak žalobce navrhl, aby městský soud zvážil možnost přerušit řízení v nyní projednávané věci dle § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s. do doby pravomocného ukončení tohoto řízení o výmazu předmětného užitného vzoru (návrh na přerušování řízení). Pro případ, že by městský soud shledal, že přerušování řízení není na místě navrhl, aby otázku novosti užitného vzoru a přiměřenosti vymezení jeho nároků posoudil sám jako předběžnou otázku dle § 52 odst. 2 s. ř. s. K tomu jako důkaz označila návrh na výmaz užitného vzoru včetně příloh, dodejky a doplnění.

61. Při ústním jednání dne 14. 1. 2026 účastníci a OZŘ setrvali na svých stanoviscích. K návrhu na přerušení řízení soud vyzval zástupce žalovaného ke sdělení stavu řízení o výmazu užitého vzoru.
62. Podáním ze dne 19. 1. 2026 žalovaný soudu sdělil, že podle vyjádření patentového odboru ÚPV bylo v této věci ukončeno přípravné řízení na prvním stupni. Prvostupňové meritorní rozhodnutí bude vydáno do třech měsíců.
63. Podáním ze dne 23. 1. 2026 reagovala na stanovisko žalobce osoba zúčastněná na řízení, kdy namítala, že se žalobcem nastíněnou otázkou vymezení nároku soud již zabýval. K otázce novosti zdůraznila, že tato otázka není předmětem určovacího řízení, kde má být posouzeno pouze to, zda předmět určení, tj. kalendář na cukrovinky, spadá do rozsahu užitého vzoru. Skutečnost, zda bylo řešení způsobilé k zápisu, tj. zda bylo nové a přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, není pro toto řízení relevantní. Žalobce ve vyjádření tvrdí nové skutečnosti a předkládá k tomu nové důkazy, které nebyly uplatněny před žalovaným ani v soudním řízení. K tomu OZŘ poukázala na § 75 odst. 1 s. ř. s. a ustálenou judikaturu NSS, dle které nová tvrzení a důkazy, které žalobce mohl uplatnit dříve, nejsou v řízení přípustné, jelikož soud není místem k doplňování skutkového stavu, ale přezkoumává zákonnost postupu správního orgánu. Nové podklady žalobce jsou proto nepřípustné, neboť směřují k otevření nové skutkové roviny, kterou měl žalobce uplatnit ve správním řízení, případně při přezkumu správního rozhodnutí, nikoli až nyní. Nadto žalobce nepředkládá faktické důkazy, ale uvádí pouhé odkazy na články na internetu, marketingové materiály a webové stránky, které se průběžně mění. Takové podklady nelze považovat za důkazní prostředky ve smyslu § 52 s. ř. s., jelikož nejsou nijak ověřeny ani časově garantovány. Internetové odkazy jsou nestabilní v čase, a navíc neprokazují stav techniky ke dni práva přednosti. Není tedy možné s nimi dokládat nedostatek novosti, popřípadě nedostatek přesahu rámce pouhé odborné dovednosti k okamžiku podání přihlášky užitého vzoru. Tento postup činí argumentaci žalobce nepřezkoumatelnou, jelikož soud ani ostatní účastníci řízení nemohou posoudit jejich věrohodnost ani existenci ke dni rozhodování žalovaného.
64. Dle OZŘ se žalobce zabývá v rámci svého vyjádření pouze nárokem č. 1 užitého vzoru. Opomíjí však, že žalovaný v rámci svého rozhodnutí konstatoval, že předmět určení spadá nejen do rozsahu ochrany nároku č. 1, ale také nároku č. 3, 4, 21 a 22. K této skutečnosti by měl soud v rámci rozhodování přihlédnout. Napadá-li žalobce pouze nárok č. 1, pak i zpochybnění tohoto nároku by nevedlo k závěru, že předmět určení nespadá do rozsahu ochrany užitého vzoru jako celku. Tím je argumentace žalobce nejen právně irelevantní, ale i zavádějící.
65. Osoba zúčastněná na řízení nesouhlasila ani s návrhem žalobce na přerušení řízení, neboť to není prejudiciální otázkou pro řízení o určení rozsahu ochrany. Dle ustálené judikatury zákon soudu neukládá povinnost přerušit řízení probíhající jiné řízení, v němž je řešena otázka významná pro rozhodnutí soudu, ale pouze jej k tomu opravňuje. Existence jiného řízení, v němž má být vyřešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, tedy není automatickým důvodem pro přerušení řízení. Preferovaným procesním postupem je v souladu se zásadou rychlosti vydání rozhodnutí na základě současného stavu, přičemž ochrana účastníka pro případ následné změny tohoto stavu je procesně zajištěna institutem obnovy řízení. To má logické opodstatnění, neboť zákon o umožňuje podat neomezené množství návrhů na výmaz užitého vzoru. Pokud by zahájení výmazového řízení automaticky vedlo k přerušení soudního řízení o určení, či jakéhokoliv řízení spojeného s užitým vzorem, otevřela by se cesta k neomezeným obstrukcím. Porušovatel práv

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

užitého vzoru by mohl řízení blokovat skrze opakované podávání návrhu na výmaz v podstatě do nekonečna, aniž by musel nést negativní procesní následky.

66. OZŘ dále poukázala na načasování návrhu žalobce na přerušení řízení, neboť návrh na výmaz byl podán již v roce 2022, avšak žalobce v průběhu soudního přezkumu přerušení řízení nenavrhoval, stalo se tak až nyní po zrušujícím rozsudku NSS. Takový postup nese znaky účelovosti a porušuje zásadu procesní poctivosti. Proto je návrh žalobce nepřijatelný, nedůvodný, v rozporu s relevantní judikaturou a je nezbytné jej zamítnout a pokračovat v řízení bez přerušení.
67. OZŘ proto navrhla, aby Městský soud v řízení pokračoval a rozhodl tak, že se žaloba zamítá.
68. Při ústním jednání dne 28. 1. 2026 strany sporu a OZŘ akcentovali své dosavadní postoje. Žalobce uváděl obdobně jako ve svých dosavadních podáních a v reakci na zrušující rozsudek NSS, a zopakoval svou argumentaci pro přerušení řízení.
69. OZŘ s poukazem na zrušující rozsudek NSS zejména uvedla, že Nejvyšší správní soud obecně souhlasil s městským soudem, že restriktivní výklad rozsahu ochrany předmětu posuzování byl na místě. Žalobcem namítaná nenovost technického řešení nebyla předmětem určovacího řízení a nebyla jako komplexní námitkový důvod uváděna ani v žalobě. Řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru probíhalo již při prvním jednání soudu. Proto je překvapivé, že přerušení řízení nenavrhoval žalobce již v té době a navrhuje je až nyní poté, kdy nějakým způsobem vydedukoval ze zrušujícího rozsudku NSS, že by mohl být první nezávislý nárok pojmám široce, což ovšem Nejvyšší správní soud netvrdil. Obě tvrzení žalobce jsou nová a jdou nad rámec žalobních námitek, neměla by proto být brána v potaz.
70. Soud nevyhověl návrhu žalobce na přerušení řízení, neboť řízení o určení užitého vzoru, které je předmětem přezkumu zákonnosti obou správních rozhodnutí ÚPV má své mantinely, jak již bylo výše shrnuto původním rozsudkem městského soudu a zrušujícím rozsudkem NSS. Řízení o výmazu předmětného užitého vzoru z důvodu jeho (ne)novosti s nyní projednávanou věcí nepochybně souvisí a mezi účastníky není sporu o tom, že bylo k návrhu žalobce zahájeno u žalovaného dříve. Podle stanoviska soudu bylo žádoucí, aby Úřad přistoupil k posouzení návrhu na výmaz předtím, než posoudil návrh na určení. Žalobce ale proti tomuto postupu žalovaného v žalobě nijak neprotestoval, ničeho v tomto směru nenamítal, nedal podnět k tomu, aby se soud zabýval otázkou dříve zahájeného a ke dni podání žaloby dosud neskončeného řízení o výmazu užitého vzoru, ačkoli si jako podatel návrhu na výmaz musel být vědom. A soud tyto skutečnosti nemohl přehlédnout.
71. Žalobce tak na existenci řízení o výmazu užitého vzoru a s tím souvisejícím tvrzením o nenovosti daného užitého vzoru upozornil až v reakci na zrušující rozsudek NSS, tedy po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění žalobních bodů (§ 71 odst. 2 ve spojení s § 72 odst. 1 s. ř. s.). Nejedná se přitom o vadu, k níž by měl soud přihlídnout z úřední povinnosti, ale právě až k včasné námitce účastníka řízení (obdobně usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 8. 3. 2011, č. j. 7 Azs 79/2009-84).
72. Soud při posouzení návrhu na přerušení řízení zohlednil i hospodárnost dosavadního soudního přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí, který dospěl do stavu, kdy Nejvyšší správní soud přezkoumal původní rozsudek městského soudu a zaujal jiný právní názor, jímž je soud vázán.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

73. Nelze rovněž přehlédnout rozsah přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí o určení, jehož předmětem nebyla otázka (ne)novosti užitého vzoru, proto soud nevešel ani na návrh žalobce, aby sám posoudil tuto otázku jako předběžnou.
74. Neobstojí dále ani poukaz žalobce na krátkost lhůty, kdy až na výzvu soudu bylo od žalovaného zjištěno, že se řízení o výmaz chýlí ke konci a do třech měsíců by mělo být vydáno prvostupňové rozhodnutí. I pro případ, že by ÚPV v této lhůtě o návrhu žalobce na výmaz předmětného užitého vzoru rozhodl, nejednalo by se o pravomocné skončení řízení o návrhu na výmaz. Lze totiž s ohledem na postoje stran nynějšího sporu důvodně očekávat uplatnění opravného prostředku proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu (rozklad), případně žalobu, ev. kasační stížnost. I kdyby tak soud vyčkával pravomocného rozhodnutí ÚPV, konečné posouzení za využití procesních nástrojů, které stranám právní řád skýtá, nelze nijak předjímat.
75. Soud proto nemohl návrhu na přerušení řízení vyhovět, žalobcem navržené důkazy proto pro nadbytečnost neprováděl.
76. K poukazu žalobce na rozsah ochrany užitého vzoru soud uvádí, že neshledal důvody blíže se zabývat vymezením rozsahu užitého vzoru, jak je již uvedeno v původním rozsudku městského soudu v nyní projednávané věci. Pro úplnost soud uvádí, že shodné stanovisko zaujal také ve svém pozdějším rozsudku ve věci týčž účastníků řízení, týkajícího se evropského užitého vzoru (rozsudek ze dne 30. 10. 2024, č. j. 9 A 80/2023-68 ve spojení s rozsudkem NSS ze dne 26. 6. 2025, č. j. 8 As 274/2024-64). Ostatně v tomto směru Nejvyšší správní soud ve zrušujícím rozsudku v nyní projednávané věci, ani v rozsudku ve věci evropského patentu, městskému soudu ničeho nevytkl.
77. S ohledem na výše uvedené závěry zrušujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu, který dříve vyjádřené posouzení městského soudu přehodnotil a jehož právním názorem je soud vázán, soud proto žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl výrok (výrok I.).
78. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobkyně neměla ve věci procesní úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly (výrok II.).
79. Osobě zúčastněné na řízení soud přiznal vůči žalobkyni podle § 60 odst. 5 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2026 právo na náhradu nákladů řízení, neboť OZŘ bránila své právo, které jí vyplývalo z rozhodnutí nebo jiného úkonu napadeného žalobou. Soud při vyhlášení rozsudku ovšem nezohlednil čl. XI. bod 1. Přechodných ustanovení zákona č. 314/2025 Sb. (kterým byl soudní řád správní novelizován), kde se uvádí *není-li dále stanoveno jinak, použije se zákon č. 150/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány*. Soud proto v písemném vyhotovení rozsudku stanovil výši náhrady nákladů, kterou je povinna žalobkyně OZŘ zaplatit ve výši 0,- Kč.

Poučení:

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

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

Praha 28. ledna 2026

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.