

## Usnesení

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 6 na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Městským soudem v Praze, za účasti žalobce RNDr. P. Č., zastoupeného JUDr. Miroslavem Kozmíkem, advokátem se sídlem v Brně, Smetanova 17, a žalovaného předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze, A. Čermáka 2a, ve věci žaloby o výmaz užitého vzoru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 21 C 235/2003,

t a k t o :

**I. Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. PUV 1996-5490, o výmaz užitého vzoru o názvu „B. c.“, je soud ve správním soudnictví.**

**II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2003, čj. 8 Ca 77/2003-41, se zrušuje.**

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů dne 10. 1. 2005 se obrátil na tento senát Obvodní soud pro Prahu 6 a navrhl, aby rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. (dále kompetenční spor) mezi Městským soudem v Praze a Obvodním soudem pro Prahu 6 ve věci u obvodního soudu zapsané pod sp. zn. 21 C 235/2003.

Z předložených spisů vyplynuly pro rozhodnutí tyto podstatné skutečnosti:

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále Úřad) ze dne 16. července 2002, zn. PUV 1996-5490, čj. 71566/2001, byl užité vzor vymazán z rejstříku užitéch vzorů s odůvodněním, že jeho předmět nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a nesplňuje tak podmínky ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech, v platném znění.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, o němž rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím ve výroku označeným tak, že se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí o výmazu užitého o názvu „B. c.“ se potvrzuje s tím, že složená kauce 2500 Kč se nevrací.

Žalobce napadl toto rozhodnutí předsedy Úřadu dne 17. 3. 2003 žalobou ve správním soudnictví, o níž Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 29. srpna 2003, čj. 8 Ca 77/2003-41, tak, že se žaloba odmítá, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek 2000 Kč. Shledal, že užité vzor je statkem nehmotné povahy, který jako součást průmyslových práv je podřaditelný pod pojem duševního vlastnictví a lze jej považovat za jinou majetkovou hodnotu. Vztahy upravené právem průmyslového vlastnictví tvoří specifickou oblast občanskoprávních vztahů. Na soukromoprávním charakteru průmyslových práv nemění ničeho ani skutečnost, že pro průmyslové vlastnictví je typické prolínání veřejnoprávních aspektů,

když nakládání s nimi je podřízeno předpisům veřejného práva a navíc jsou chráněny prostředky práva soukromého i veřejného. Protože v případě věcí projednávaných podle části páté o. s. ř. jde vždy o rozhodnutí orgánu veřejné správy, který se v procesních otázkách řídí právními předpisy veřejného práva, je rozhodující pro posouzení charakteru věci právo hmotné, nikoli právo procesní. Rozhodování o výmazu užitého vzoru je rozhodováním orgánu veřejné správy o právní věci vyplývající z občanskoprávních vztahů. Žalobu proto odmítl s odkazem na ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. Současně poučil žalobce krom možnosti podat kasační stížnost o tom, že může ve věci do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle § 249 odst. 1 a § 250 odst. 1 písm. a) o. s. ř. k místně příslušnému soudu.

Žalobce podal v souladu s daným poučením dne 17. 10. 2003 žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 6, v níž se domáhá zrušení rozhodnutí o výmazu předmětného užitého vzoru, obnovení jeho zápisu v rejstříku užiténých vzorů a náhrady nákladů řízení.

Obvodní soud pro Prahu 6 v podaném návrhu namítá nedostatek své pravomoci věc projednat a o ní rozhodnout, neboť jde o spor, který je svou povahou sporem veřejnoprávním a nikoli soukromoprávním, k jehož projednání je příslušný soud ve správním soudnictví.

Úřad ve svém vyjádření upozornil, že podal proti rozhodnutí Městského soudu v Praze kasační stížnost, neboť nesouhlasí s odmítnutím věcné příslušnosti uvedeného soudu; věc je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 As 53/2003.

Z obsahu spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 53/2003 plyne, že o kasační stížnosti dosud nebylo rozhodnuto.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi soudem v občanském soudním řízení a soudem ve správním soudnictví se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Součástí reformy správního soudnictví, účinné od 1. 1. 2003, bylo také obnovení obecného principu, podle něž se všude tam, kde zákon svěří správnímu orgánu rozhodování ve věcech soukromého práva, může ten, kdo s takovým rozhodnutím není spokojen, obrátit na soud rozhodující ve věcech občanskoprávních, který bude rozhodovat v kontradiktorním sporu o věci samé (§ 244 a násl. o. s. ř.). Naopak rozhodoval-li správní orgán věc veřejného práva, náleží přezkoumání zákonnosti takového rozhodnutí soudům činným ve správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního. Podrobný výklad k otázce rozhraní působnosti soudů správních a soudů rozhodujících v občanskoprávním řízení a k otázce právního dualismu zaujal zvláštní senát v usnesení ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5 (publikováno pod č. 276/2004 Sb. NSS). V těchto obecných otázkách odkázal zvláštní senát pro stručnost na uvedené usnesení a přikročil ke zkoumání charakteru rozhodnutí o výmazu užitého vzoru.

Užitnými vzory se chrání technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná (§ 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech). Byť jsou tu rozdíly v požadavcích týkajících se invenční úrovně, podmínek, rozsahu a délky ochrany, mají užitné vzory něco společného s vynálezy, které jsou chráněny patentem. V obou směrech totiž jde o novou tvůrčí myšlenku, již má být docíleno určitého technického pokroku. Patent byl přitom původně panovnickým privilegiem, kterým se vynálezci dostávalo monopolu na hospodářské využití jeho

vynálezu. Libovůle při udílení patentů byla od konce 18. století postupně omezována, až se konečně počátkem 20. století prosadila zásada, že vynálezce má po splnění zákonem předepsaných náležitostí vůči státu právní nárok na ochranu svého vynálezu.

Úvodem se ještě sluší připomenout zásada, že každému, komu se pomocí jeho osobních schopností a píle podaří přispět k obohacení společnosti – ať už na poli hospodářském či kulturním – za to náleží odměna. Ta v prvé řadě spočívá ve veřejném uznání. Nicméně pokud již toto obohacení nabude pro společnost konkrétní praktické formy, tj. zejména pokud se nové řešení nabízí k hospodářskému využití, je obecně žádoucí, aby dříve, než začne z tohoto nového řešení těžit užitky celá společnost, z něho mohl po určitou dobu těžit především sám jeho původce. Tuto záruku však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc).

V dnešních podmínkách může tedy stát stanovit podmínky, za kterých se původce nového, průmyslově využitelného technického řešení, které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, může domoci rozhodnutí správního úřadu, které zajistí tomuto jeho řešení ochranu. Úřad tedy musí užitný vzor zapsat do rejstříku, jsou-li splněny zákonné podmínky registrace (§ 11 odst. 1 zákona o užitných vzorech), a není-li tomu tak, musí naopak přihlášku zamítnout. Zapsaný užitný vzor pak Úřad musí z rejstříku vymazat, jestliže zjistí – sám či k návrhu kohokoliv – že nastala situace, kterou předpokládá zákon (§ 17 odst. 1 zákona o užitných vzorech).

Městský soud v Praze založil své usnesení o odmítnutí žaloby na vymezení pojmu průmyslového vlastnictví coby souhrnu zvláštních absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům, která jsou průmyslově (tj. opakovaně hospodářsky) využitelná a která požívají zvláštní právní ochrany. Jádrem jeho argumentace tkví v tvrzení, že užitný vzor jako statek nehmotné povahy je jinou majetkovou hodnotou. Jelikož předmětem občanskoprávních vztahů jsou – jak soud uvádí – nejen věci, ale i práva a jiné majetkové hodnoty (§ 118 odst. 1 občanského zákoníku), je užitný vzor – coby jiná majetková hodnota – způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů. To jistě nelze nijak zpochybnit; soud zde však vychází z neúplného axiomu. To, že užitný vzor může být předmětem občanskoprávních vztahů, není nijak v rozporu se skutečností, že rozhodování o jeho výmazu z rejstříku – jakožto projev výkonu státní správy v oblasti průmyslového vlastnictví – je naopak předmětem vztahu veřejnoprávního mezi majitelem již zapsaného užitého vzoru a Úřadem.

Městský soud dále tvrdí, že rozhodování o užitných vzorech je rozhodováním orgánu veřejné správy o právní věci vyplývající z občanskoprávních vztahů. Na tom nic nemění ani skutečnost, že průmyslové vlastnictví má i své veřejnoprávní aspekty, neboť nakládání s předměty průmyslového vlastnictví je podřízeno předpisům veřejného práva a vztahy při tom vznikající jsou chráněny nejen prostředky práva soukromého, ale i veřejného.

Tato argumentace však v projednávané věci neobstojí.

Je nepochybné, že původce technického řešení se zápisem užitého vzoru do rejstříku stává jeho majitelem. S tímto svým majetkem pak může v každém směru volně nakládat v soukromoprávních vztazích: může jej např. zcizit, dát do zástavy či poskytnout třetím osobám licenci. Nelze však opomenout, že samotný akt udělení tohoto práva je výlučně aktem veřejné moci, kterým se rozhodně neupravuje právní vztah mezi subjekty stojícími v rovném postavení. Předmětem řízení o registraci takový vztah není: jeho předmětem je toliko vztah mezi přihlašovatelem, který o zápis do veřejného rejstříku žádá

(resp. majitelem užitého vzoru), a Úřadem, který o zápisu (výmazu) rozhoduje. Stát reprezentovaný Úřadem a přihlašovatel (majitel) tu tedy stojí v postavení vertikálním: na jedné straně je tu nositel veřejného oprávnění a na straně druhé je tu adresát veřejnoprávního působení. Výsledkem řízení je pak zápis či výmaz užitého vzoru.

Ze shora uvedeného vyplývá, že rozhodné pro určení, zda věc bude projednávat soud správní či soud v občanském soudním řízení, je vždy soukromoprávní nebo veřejnoprávní povaha aktu udělení (odnětí) užitého vzoru jako majetkového práva k nehmotnému statku, nikoli samotná povaha tohoto práva. Samotný zápis (výmaz) užitého vzoru tedy není soukromoprávní věc a je nerozhodné, že zápisem (výmazem) vznikají nebo zanikají soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je přihlašovatel (majitel) v rovném postavení, mu nemůže užité vzor zapsat ani vymazat. To může učinit jenom správní úřad, který k tomu má zákonnou kompetenci, a může to udělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt.

Na tom, co bylo právě uvedeno, nic nemění ani to, že v posuzované věci iniciovala řízení osoba třetí (navrhovatel výmazu). Návrh na výmaz užitého vzoru může podat kdokoli a Úřad provede výmaz, jestliže technické řešení není způsobilé k ochraně podle § 1 a § 3 zákona o užitéch vzorech, jestliže předmět užitého vzoru je již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitém vzorem s dřívějším právem přednosti nebo jestliže předmět užitého vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitého vzoru. Podstatou návrhu tedy jsou námítky, že nemělo být uděleno veřejné subjektivní právo majiteli užitého vzoru, protože nebyly splněny zákonné podmínky zápisu, nebo proto, že zápisu brání jiné veřejné subjektivní právo dříve vzniklé (registrace patentu nebo užitého vzoru s dřívějším právem přednosti). To, že se celý příběh navenek představuje při zběžném nahlédnutí jako soukromý spor, ještě z takového sporu nečiní věc soukromoprávní. Stále jde o řízení vyvolané k tomu legitimovaným subjektem, který tvrdí, že Úřad neměl užité vzor zapsat, neboť tomu brání např. lepší veřejné subjektivní právo navrhovatele výmazu. Situace je tu obdobná jako u námítky souseda proti stavbě rodinného domu, tvrdící, že pozemek, na kterém se staví nebo stavět má, k tomu není územním plánem určen. I zde zpravidla bude v pozadí nebo jevově spor mezi dvěma osobami soukromého práva, ale žaloba souseda proti vydanému stavebnímu povolení nebude žalobou ve věci soukromoprávní.

Odůvodnění lze pak pro úplnost uzavřít poznámkou, že jednotlivé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví přesně rozlišují, která rozhodnutí ve věci přísluší činit Úřadu a která soudu (v občanském soudním řízení). Ve věci patentů (a také užitéch vzorů s ohledem na obdobné použití ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích např. v otázkách licenčních smluv) jsou v pravomoci soudů např. rozhodnutí o tom, komu svědčí právo na patent, stanovení výše odměny za právo na patent, výše licenčních poplatků v případě poskytnutí nucené licence, porušení práv z patentů; ostatní rozhodnutí jsou v kompetenci Úřadu. I takovéto rozdělení – navíc za situace, kdy zákonodárce ani neupravil mechanismus, jímž by se vůbec mohlo dosáhnout zápisu ve veřejných knihách bez toho, že by soud uložil takovou povinnost Úřadu, který v řízení podle § 244 o. s. ř. není účastníkem řízení – představovalo pro zvláštní senát jen další podpůrný argument pro toto usnesení.

Z vyložených důvodů proto zvláštní senát vyslovil podle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Úřadu o výmazu užitého vzoru náleží soudu ve správním soudnictví.

V důsledku tohoto rozhodnutí pak zvláštní senát dále zrušil podle § 5 odst. 3 téhož zákona usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla pravomoc tohoto soudu popřena, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Ke shodným závěrům dospěl zvláštní senát již v usnesení ze dne 1. prosince 2004, sp. zn. Konf 97/2003, na něž lze rovněž odkázat.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Městský soud v Praze pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.

**Poučení:** Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. března 2005

JUDr. Karel Podolka  
předseda zvláštního senátu