

## USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 6 na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto soudem a Nejvyšším správním soudem, za účasti žalobce: V. B., s. r. o., zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem Klatovy, Čs. legií 172/I, a žalovaného: Úřad 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. 7 C 121/2003,

t a k t o :

**I. Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 2. 2002, čj. PUV 1997-6928, ve věci výmazu užitého vzoru s názvem „B.“, je soud ve správním soudnictví.**

**II. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, čj. 7 A 52/2002-35, se zrušuje.**

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů dne 26. 5. 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 Nejvyšším správním soudem a Obvodním soudem pro Prahu 6 ve věci u obvodního soudu zapsané pod sp. zn. 7 C 121/2003.

Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále „Úřad“) ze dne 4. 4. 2001, zn. PUV 6928-97, čj. 11919/2000, byl užité vzor částečně 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 navrhovatel výmazu S., spol. s r. o., B., rozklad, o němž rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím ve výroku označeným tak, že se rozkladu vyhovuje a napadené rozhodnutí o částečném výmazu užitého vzoru o názvu „B.“ se ve výroku mění takto: Užité vzor se vymazává z rejstříku užitéch vzorů v celém rozsahu. Výmaz působí od počátku jeho platnosti. Složená kauce ve výši 2500 Kč se vrací.

Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí předsedy Úřadu v roce 2002 žalobu ve správním soudnictví (§ 247 a násl. o. s. ř. ve znění tehdy účinném) u Vrchního soudu v Praze, kde byla věc zapsána pod sp. zn. 7 A 52/2002. Vrchní soud však řízení do konce roku 2002 nedokončil a neskončenou věc převzal k dalšímu řízení nově zřízený Nejvyšší správní soud (§ 132 soudního řádu správního).

Nejvyšší správní soud pak - již podle právních předpisů účinných od 1. 1. 2003 - o původní správní žalobě věcně nerozhodl a usnesením ze dne 4. 6. 2003 ji pod čj. 7 A 52/2002-35 odmítl s poukazem na ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. K vlastním důvodům tohoto rozhodnutí viz dále; poučil současně žalobce o tom, že může ve věci do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle části páté občanského soudního řádu (*scil.* ve znění účinném po datu 1. 1. 2003) k místně příslušnému okresnímu

soudu, a o tom, že při dodržení této lhůty mu zůstávají účinky dosud učiněných procesních úkonů zachovány.

Žalobce se tímto poučením řídil a podal u Obvodního soudu pro Prahu 6 ve zmíněné lhůtě žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu. Petitem žaloby se domáhal výroku o tom, že návrh na výmaz užitého vzoru žalobce s názvem „B.“ se zamítá.

Obvodní soud následně vyzval žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví, aby se k žalobě vyjádřil. Úřad průmyslového vlastnictví ve svém podání navrhl, aby soud věc předložil jako kompetenční spor zvláštnímu senátu k rozhodnutí o věcné příslušnosti.

Obvodní soud pro Prahu 6 v návrhu namítá nedostatek své pravomoci věc projednat a o ní rozhodnout. Proto se tento soud obrátil na zvláštní senát pro rozhodování některých kompetenčních sporů a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o příslušnost.

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 svěřil 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 odkazuje zvláštní senát pro stručnost na uvedené usnesení.

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 leccos společného s vynálezy, které jsou chráněny patentem. V obou směrech totiž jde o novou tvůrčí myšlenku, jíž má být docíleno určitého technického pokroku. Patent byl přitom původně panovnickým privilegiem, kterým se vynálezci dostávalo monopolu na hospodářské využití jeho vynálezu. Libovůle při udělení 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 jedna zásada: každému, komu se pomocí jeho osobních schopností a pílě 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 užítky kdokoli, 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).

Nejvyšší správní soud 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 užitného vzoru a Úřadem.

Nejvyšší správní soud dále tvrdí, že rozhodování o užitných vzorech je rozhodováním orgánu veřejné správy o právní věci vyplývající z občanskoprávních vztahů, a že 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 užitného 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 užitného 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 užitného vzoru.

Ze shora uvedeného vyplývá, že rozhodně pro určení, zda věc bude projednávat soud správní či soud v občanském soudním řízení, je vždy soukromoprávní nebo veřejnoprávní povaha aktu udělení (odnětí) užitného vzoru jako majetkového práva k nehmotnému statku, nikoli samotná povaha tohoto práva. Samotný zápis (výmaz) užitného 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 užitný 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 užiténých vzorech, jestliže předmět užitého vzoru je již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užiténým vzorem s dřívějším právem přednosti nebo jestliže předmět užitého vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitého vzoru. Podstatou návrhu tedy jsou námitky, 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 užiténých 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 (viz též rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5, pod č. 276/2004 Sb. NSS).

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

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 Nejvyšší správní soud pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.

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

JUDr. Michal Mazanec  
předseda zvláštního senátu