



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lachmanna a soudců Mgr. Jana Ferneckého a Mgr. Aleše Sabola v právní věci

žalobce: **Pharmacyclics, Inc.**

sídlem 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, Kalifornie, Spojené státy
Americké

zastoupeného advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M.

sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**

sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 12. 2021,
čj. CZ/EP 1611088/D21068883/2021/ÚPV

takto:

- I. Žaloba **se zamítá.**
- II. Žalobce **nemá právo** na náhradu nákladů řízení.
- III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí (dále též „**napadené rozhodnutí**“) předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí žalovaného (dále též „**Úřad**“) ze dne 22. 6. 2021, čj. CZ/EP 1611088/D20121381/2020/ÚPV (dále též „**prvostupňové rozhodnutí**“). Tím Úřad s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 173/2002 Sb.**“), nevyhověl žádosti žalobce ze dne 28. 12. 2020 o prominutí lhůty k zaplacení poplatku za udržování patentu CZ/EP 2498802 „Farmaceutická kompozice zahrnující agonistu GLP-1, inzulin a methionin“ (dále též „**Patent**“).
2. Úřad dospěl k závěru, že s ohledem na to, že poplatek za 17. rok Patentu v platnosti nebyl zaplacen v řádné lhůtě ani v dodatečné šestiměsíční lhůtě, zanikl Patent dne 6. 4. 2020. Citované ustanovení zákona č. 173/2002 Sb. totiž prominutí zmeškání lhůty výslovně vylučuje. Toto pravidlo přitom představuje zvláštní úpravu ve vztahu k zákonu č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**daňový řád**“).

II. Napadené rozhodnutí

3. Předseda Úřadu v odůvodnění napadeného rozhodnutí shrnul závěry Úřadu a rozkladové námitky. Dále rozvedl, že na otázku placení udržovacích poplatků nelze aplikovat zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v rozhodném znění (dále jen „**zákon o vynálezech**“), neboť tato problematika je upravena zvláštním zákonem č. 173/2002 Sb., jenž je speciálním i vůči § 37 daňového řádu. Předseda Úřadu dále zdůraznil, že pokud jde o placení udržovacích poplatků za evropský patent, ustanovení § 6 zákona č. 173/2002 Sb. jednoznačně stanovuje datum, od něhož se platí poplatek za jednotlivá roční období trvání platnosti evropského patentu. Tímto datem je den podání evropské patentové přihlášky s účinky pro Českou republiku, v dané věci 6. 4. 2004. Lhůtu pro zaplacení poplatku nelze prominout.
4. Předseda Úřadu doplnil, že na zmírnění takto striktního režimu platby udržovacích poplatků zákonodárce poskytuje majitelům patentů namísto prominutí zmeškané lhůty jinou alternativu, a to v § 8 odst. 4 zákona č. 173/2002 Sb. Dané ustanovení majiteli umožňuje, nebyl-li udržovací poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, uhradit jej dodatečně ve lhůtě 6 měsíců od jeho splatnosti vč. penále. I tato dodatečná lhůta pro zaplacení poplatku za 17. rok platnosti předmětného Patentu však podle předsedy Úřadu uběhla v dané věci dne 6. 10. 2020 marně.
5. K poukazu žalobce na rozhodovací praxi Úřadu (dvě dřívější rozhodnutí), která prominutí zmeškání umožňovala, předseda Úřadu uvedl, že jde o rozhodnutí orgánu prvního stupně, která neprošla soudním přezkumem. Rozhodovací praxe Úřadu se přitom vyvíjí a jsou pro ni rozhodné i závěry soudů – konkrétně předseda Úřadu upozornil na rozsudek zdejšího soudu ze dne 14. 6. 2021, č. j. 18 A 14/2021 - 48.
6. K námitce, že § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb. vylučuje prominutí zmeškání lhůty jen ve vztahu k nezaplacení udržovacího poplatku v řádné lhůtě, předseda Úřadu uvedl, že prominutí zmeškání není možné ani v tzv. poshověcí šestiměsíční lhůtě dle § 8 odst. 4 uvedeného zákona. Byl by tím totiž popřen smysl § 11 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

III. Žaloba

7. V podané žalobě žalobce navázal na svou rozkladovou argumentaci, nejprve ale přiblížil, že správu jeho patentového portfolia zajišťuje specializovaná kancelář Foley Hoag LLP, přičemž důvodem neuhrazení udržovacího poplatku byla souhra okolností – majitel patentu odložil zaplacení poplatků až na poshověcí lhůtu s ohledem na zhoršenou ekonomickou situaci a zároveň byla lhůta z jednoho státu, která končila až 31. 10. 2020, v systému omylem zapsána pro všechny země. V České republice ovšem lhůta končila již dne 6. 10. 2020.
8. Pod **prvním žalobním bodem** žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je v příkrém rozporu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu. Poukázal na dvě jeho rozhodnutí ze dne 13. 11. 2017, resp. 25. 4. 2018, jimiž Úřad žádosti o prominutí zmeškání (navrácení lhůty v předešlý stav) k úhradě udržovacích poplatků vyhověl. Podle žalobce šlo o konstantní praxi, přičemž náhlý odklon nelze odůvodnit tím, že se rozhodovací praxe vyvíjí. Došlo tím k porušení zásady předvídatelnosti správního rozhodování ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu. Podle žalobce skutečnost, že se jednalo jen o prvoinstanční rozhodnutí, na tom nic nemění, neboť úspěšní žadatelé neměli důvod vyhovující rozhodnutí napadat rozkladem.
9. Pod **druhým žalobním bodem** žalobce namítl, že Úřad měl o jeho žádosti podané dle § 65 zákona o vynálezech rozhodnout v souladu s § 37 daňového řádu, jak činil ve své dosavadní praxi. Žalobce zopakoval, že ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb. se v daném případě nepoužije, jelikož to upravuje pouze nemožnost prominutí zmeškání v řádné lhůtě dle § 5 a 6 tohoto zákona. Tato nemožnost reaguje na skutečnost, že předmětný zákon stanoví ještě mimořádnou dodatečnou lhůtu a také povinnost uhradit u této platby i penále. Prominutí zmeškání lhůty pro úhradu poplatku v řádné lhůtě by znamenalo obejít povinnosti uhradit penále. Zákon nicméně nevylučuje prominutí zmeškání v dodatečné lhůtě.

IV. Vyjádření žalovaného

10. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě zcela setrval na argumentaci uvedené již v napadeném rozhodnutí, zdůraznil, že ke sjednocení rozhodovací praxe došlo následně rozhodnutími druhoinstančního orgánu a jeho rozhodnutí je proto zákonné. Nad rámec dříve uvedeného pak žalovaný zdůraznil, že závěry zdejšího soudu uvedené v již citovaném rozsudku byly potvrzeny i Nejvyšším správním soudem (rozsudek ze dne 1. 3. 2022, č. j. 4 Afs 213/2021 - 31). Žalovaný odkázal i na důvodovou zprávu k zákonu č. 173/2002 Sb.

V. Posouzení věci Městským soudem v Praze

11. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, po vyčerpání opravných prostředků a že splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán, jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Dospěl k závěru, že žaloba **není důvodná**.
12. O žalobě soud rozhodl v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání, neboť účastníci s takovým postupem souhlasili (jejich souhlas byl presumován). Soud rovněž neshledal důvod ve věci provádět dokazování, protože o žalobě bylo možné rozhodnout na základě

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

podkladů obsažených ve správním spise (v něm se nacházejí i dřívější správní rozhodnutí Úřadu, na něž žalobce v žalobě poukazoval).

13. Podstatou nyní projednávané věci je posouzení právní otázky, podle jakého zákona je nutné posuzovat žádost žalobce o prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení udržovacího poplatku a zda je v takovém případě prominutí zmeškání lhůty vyloučeno; s tím potom souvisí navazující námitka, podle níž žalovaný nyní postupuje v rozporu se svou dřívější rozhodovací praxí. Předestřenou právní otázkou se již zdejší soud dříve zabýval, a to v již citovaném rozsudku č. j. 18 A 14/2021 - 48. Osmnáctý senát neshledal důvod se od svých dřívějších závěrů, jež byly posléze potvrzeny i kasačním soudem, odchýlit, setrvává na nich a v dalších úvahách z nich bude vycházet.
14. Pro úplnost přitom soud s odkazem na své dřívější rozhodnutí podotýká, že napadené rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobce o prominutí zmeškání (navrácení lhůty) k zaplacení poplatku, je rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Zároveň se nejedná o rozhodnutí předběžné povahy, které by bylo ze soudního přezkumu podle § 70 písm. b) s. ř. s. vyloučeno. Soud proto mohl přistoupit k věcnému projednání žaloby, při kterém vyšel z následující právní úpravy.
15. Předně, podle ustanovení § 35g odst. 1 zákona o vynálezech je majitel povinen za udržování evropského patentu v platnosti platit poplatky podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 173/2002 Sb.
16. Z ustanovení § 22 písm. b) zákona o vynálezech se podává, že patent zanikne, jestliže majitel patentu nezaplatí ve stanovené lhůtě příslušné poplatky za udržování patentu v platnosti.
17. Podle ustanovení § 6 zákona č. 173/2002 Sb. se udržovací poplatky za evropský patent platí za jednotlivá roční období trvání platnosti evropského patentu počínaje dnem podání evropské patentové přihlášky s účinky pro Českou republiku. Podle odstavce 4 tohoto ustanovení je udržovací poplatek za evropský patent za následující roční období splatný bez vyměření nejpozději dnem, ve kterém uplyne předchozí roční období.
18. Z ustanovení § 8 odst. 4 věty první tohoto zákona pak vyplývá, že nebyl-li udržovací poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě nebo má-li se za to, že nebyl zaplacen podle odstavce 2, může jej poplatník uhradit dodatečně ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho splatnosti.
19. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, nelze u udržovacího poplatku prominout zmeškání lhůty k jeho zaplacení.
20. Z odstavce 2 uvedeného ustanovení vyplývá, že není-li tímto zákonem stanoveno jinak, platí pro řízení ve věcech udržovacích poplatků ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, jímž je daňový řád.
21. Podle § 37 odst. 1 daňového řádu osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna požádat správce daně o navrácení lhůty v předešlých stavech.
22. Soud zdůrazňuje, že žalovaný svá rozhodnutí obou stupňů opřel o argument, že podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb. nelze u udržovacího poplatku prominout zmeškání lhůty k jeho zaplacení. Správní soudy přitom již dříve tento názor zcela aprobovaly – podle jejich názoru zákonodárce v případě lhůty pro úhradu poplatků za udržování patentu v platnosti možnost prominutí lhůtu explicitně vyloučil. Předmětné ustanovení

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

představuje zvláštní pravidlo chování vůči § 37 daňového řádu, tj. vůči úpravě navrácení lhůty v předešlý stav při správě daní, která by se jinak s ohledem na § 11 odst. 2 zákona č. 173/2002 subsidiárně uplatnila. Zákonodárci přitom nic nebrání, aby přes odkaz na subsidiární použití daňového řádu vedle toho upravil i zvláštní pravidlo chování, v důsledku kterého bude některé z ustanovení subsidiárně použitelného právního předpisu neaplikovatelné. Pokud instituty prominutí zmeškání úkonu a navrácení lhůty v předešlý stav znamenají prakticky totéž, je institut navrácení lhůty podle § 37 daňového řádu zněním ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb. výslovně vyloučen (viz rozsudky zdejšího soudu č. j. 18 A 14/2021 - 48 a Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Afs 213/2021 - 31).

23. Pravidlo vyplývající z naposledy uvedeného ustanovení je zcela jednoznačné a nepřipouští jiný výklad. Žalobce se námitkami **druhého žalobního bodu** snažil předmětné ustanovení vyložit tím způsobem, že vyloučení možnosti prominutí zmeškání dopadá jen na nezaplacení poplatku v řádné lhůtě, nikoli později v dodatečné (poshověcí) lhůtě. Této argumentaci soud přisvědčit nemohl a naopak musel přisvědčit žalovanému, že potom by vyloučení možnosti prominutí zmeškání úhrady poplatku postrádalo smyslu. Prominutí zmeškání úhrady by totiž optikou tohoto výkladu přicházelo v úvahu v každém případě, jen by mohlo navazovat právě a jen na uplynutí poshověcí lhůty. Lze připustit, že by v takovém případě byl dán rozdíl spočívající v tom, že u prominutí zmeškání úhrady v poshověcí lhůtě by zde byla ještě povinnost žadatele uhradit penále, nicméně výklad, který vede k tomu, že ve 100 % případů by v konečném důsledku stejně bylo prominutí zmeškání možné (buť při zaplacení penále), zcela popírá jednoznačně vyjádřený záměr zákonodárce.
24. Z předmětného ustanovení je přitom zřejmé, že zákonodárce zamýšlel vyloučit možnost prominutí zmeškání *en bloc*, aniž by rozlišoval mezi řádnou či dodatečnou lhůtou k úhradě poplatku nebo aniž by zohledňoval placení penále; pokud by zákonodárce zamýšlel mezi těmito lhůtami rozlišovat, jistě by to do zákonného textu vtělil. V tomto ohledu lze poukázat i na žalovaným odkazovanou důvodovou zprávu k § 11 zákona č. 173/2002 Sb. Podle ní nelze lhůtu prominout či prodloužit „*s ohledem na existenci tzv. poshověcí lhůty a zejména s ohledem na potřebu právní jistoty třetích osob ohledně platnosti ochrany vynálezu patentem*“. Jinými slovy řečeno, nemožnost prominutí spojuje zákonodárce i s právní jistotou třetích osob, jež mohou vycházet z toho, že patent v důsledku uplynutí lhůty zanikl. Z tohoto pohledu je přitom irelevantní rozlišování mezi řádnou a poshověcí lhůtou; právní jistota třetích osob je chráněna bez rozdílu. Soud nadto plně souhlasí se žalovaným, že relativní přísnost této právní úpravy stanovující striktní podmínky úhrady poplatků za udržování patentů je vyváжена právě existencí poshověcí lhůty, tj. možností poplatek uhradit dodatečně ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho splatnosti.
25. Nedůvodnými soud shledal i námitky **prvního žalobního bodu**, dle nichž měl žalovaný v souladu se svou rozhodovací praxí postupovat dle § 37 daňového řádu. Soud ze správního spisu ověřil, že Úřad rozhodnutími ze dne 13. 11. 2017, zn. CZ/EP 2976209, a ze dne 25. 4. 2018, zn. CZ/EP 2277785, s odkazem na § 37 odst. 2 daňového řádu vyhověl žádostem dvou různých subjektů, zastoupených zástupcem žalobce v nynější věci, týkajícím se zaplacení udržovacích poplatků.
26. Jak již soud rozebral výše, v důsledku znění § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2002 Sb. je možnost aplikace § 37 daňového řádu na daný případ vyloučena. Existence dvou dřívějších

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

prvoinstančních rozhodnutí Úřadu pak na tom nemůže nic změnit, pročež soud nepřisvědčil ani námitce porušení § 2 odst. 4 správního řádu.

27. Ten upravuje zásadu legitimního očekávání a stanoví, že správní orgán musí dbát o to, „aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ Předmětná zásada souvisí s předvídatelností postupu správních orgánů, resp. orgánů veřejné moci obecně, a vyjadřuje klasickou maximu, podle níž by měly být shodné věci posuzovány shodně a rozdílné rozdílně. Nejvyšší správní soud k tomu již v rozsudku ze dne 12. 8. 2004, č. j. 2 Afs 47/2004 - 83, č. 398/2004 Sb. NSS, vyslovil, že „princip předvídatelnosti rozhodování v podstatě znamená, že účastníci právních vztahů mohou legitimně očekávat, že státní orgány budou ve skutkově a právně srovnatelných případech rozhodovat – v celkovém vyznění – stejně.“
28. Pozdější judikatura Nejvyššího správního soudu dále rozvedla, že správní orgán je vázán svou vlastní správní praxí (viz zejména usnesení rozšířeného senátu ze dne 21. 7. 2009, č. j. [6 Ads 88/2006 - 132](#)). Správní praxí zakládající legitimní očekávání je ovšem dle tohoto rozhodnutí jen ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (případně i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních předpisů.
29. Zásada legitimního očekávání nadto nemůže být vnímána absolutně a nezávisle na dodržování zásady zákonnosti. V rozsudku ze dne 12. 5. 2016, č. j. 5 As 155/2015 - 35, Nejvyšší správní soud dovodil, že legitimního očekávání z titulu zavedené správní praxe se zpravidla nelze dovolávat, jednalo-li se o správní praxi nezákonnou, jejíž následování je nežádoucí a bylo by v rozporu se zákonem.
30. Vztáhne-li soud tato východiska na nyní projednávanou věc, pak musí konstatovat, že argumentace dvěma dřívějšími rozhodnutími Úřadu neobstojí v první řadě už jen proto, že existence dvou rozhodnutí nemohla bez dalšího založit ustálenou rozhodovací praxi, již by byl žalovaný vázán. Tato rozhodnutí, jak soud dovodil výše, byla navíc vydána v rozporu se zákonem, jednalo se tak o rozhodovací praxi nezákonnou. Pokud by žalovaný i nyní rozhodl stejně, postupoval by v rozporu s – nutno říci výslovným a jednoznačným – zněním zákona.
31. Žalovaný v tomto směru též správně poukázal na to, že žalobcem připomínaná rozhodnutí byla jen rozhodnutími prvoinstančními. Nepodléhala tak přezkumu rozkladovým orgánem, jenž mohl tyto závěry později korigovat. Jistě přitom nemůže být v rozporu se zásadou legitimního očekávání, jestliže nadřízený orgán zaujme jiný právní názor, než správní orgán prvního stupně, byť by tím případně došlo k popření dosavadní praxe prvostupňového orgánu (tou nadřízený orgán vázán není). V nyní projednávané věci je pak klíčová i skutečnost, že pro věc rozhodná právní otázka byla před vydáním napadeného rozhodnutí zodpovězena i správním soudem (rozsudek č. j. 18 A 14/2021 - 48), jehož závěry samozřejmě byly pro postup žalovaného vysoce relevantní. Ze všech těchto důvodů proto žalovaný nepochybil, odchýlil-li se od závěrů dřívějších rozhodnutí, kterými žádostem o prominutí zmeškání v prvním stupni vyhověl.

VI. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

32. Na základě všech shora uvedených skutečností Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

33. Výrok II. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Žalovanému pak žádné náklady v souvislosti s vedením předmětného řízení nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly, proto mu náhradu nákladu řízení soud nepřiznal.

Poučení:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

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.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 4. května 2022

Mgr. Martin Lachmann v. r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.