



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: a) **TH Therapeutic Inc.**
se sídlem 2 Gransevoort Street, 9th Floor, New York, NY 10014, Spojené
státy
americké

b) **Rhizen Pharmaceuticals S. A.**
se sídlem Fritz Courvoisier 40, 2300 La Chaux de Fonds, Švýcarsko

c) **Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies**
se sídlem 3, avenue des Tropiques, ZA Courtaboeuf, 91940 Les Ulis,

Francie

všichni zastoupeni PatentEnter s. r. o. společnost patentových zástupců
se sídlem Koliště 13a, Brno

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 12. 2022, zn.
sp. CZ/EP 3150256, č. j. CZ/EP 3150256/D22087245/2022/ÚPV,

takto:

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

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jejich rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 23. 9. 2022 o zamítnutí návrhu žalobců jako majitelů zaniklého evropského patentu CZ/EP 3150256 o názvu „Kombinace protilátky anti-CD20 a selektivního inhibitoru PI3 kinázy“ (dále též „předmětný patent“), na zahájení určovacího řízení dle § 142 zákona 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ohledně existence právního vztahu mezi majiteli předmětného patentu a Českou republikou a ohledně existence právního vztahu mezi majiteli předmětného patentu a třetími subjekty, konkrétně zda je předmětný patent v České republice platný, a prvoinstanční rozhodnutí Úřadu potvrzeno.
2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že dne 15. 7. 2020 oznámil Evropský patentový úřad udělení předmětného patentu na patentovou přihlášku podanou dne 1. 11. 2013 a požívající práv přednosti ode dne 2. 11. 2012 a 2. 3. 2013, přičemž překlad tohoto evropského patentového spisu do českého jazyka byl Úřadem zveřejněn ve věstníku č. 45/2020 dne 4. 11. 2020. Dne 1. 11. 2020 předmětný patent zanikl ve smyslu § 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích“) proto, že majitelé nezaplatili ve stanovené lhůtě příslušné poplatky za udržování tohoto patentu v platnosti.
3. Návrhem podaným u Úřadu dne 3. 6. 2022 se majitelé předmětného patentu domáhali vydání deklaratorního rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu dle § 142 správního řádu ohledně existence právního vztahu mezi majiteli a Českou republikou, jehož obsahem je na straně České republiky závazek garantovat majitelům výlučná práva užívat vynález chráněný předmětným patentem v obchodním styku a na straně majitelů závazek hradit České republice udržovací poplatky za předmětný patent, a dále právního vztahu mezi majiteli a třetími subjekty, jehož obsahem je třetích subjektů neužívat vynález chráněný předmětným patentem v obchodním styku, konkrétně zda je předmětný patent platný. Ve vazbě na to požadovali, aby byl v patentovém rejstříku u předmětného patentu změněn stav na „platný dokument“ (dále též „návrh“). Svůj návrh odůvodnili obdobně jako v té době probíhajícím správním řízení o navrácení lhůty v předešlý stav, zahájeném na žádost žalobců ze dne 8. 2. 2022. Tvrdili, že jsou splněny podmínky pro zahájení řízení o určení právního vztahu a vydání deklaratorního rozhodnutí dle § 142 odst. 1 správního řádu. K tomu odkázali na judikaturu Krajského soudu v Ústí nad Labem a Krajského soudu v Praze.
4. Úřad jejich návrh prvostupňovým rozhodnutím zamítl dle § 142 odst. 2 správního řádu s tím, že otázka platnosti předmětného patentu byla řešena v řízení o navrácení lhůty v předešlý stav, které bylo pravomocně skončeno rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 8. 2022 č. j. CZ/P 3150256/D22033794/2022/ÚPV. Z tohoto rozhodnutí je patrné, že navrácení lhůty v předešlý stav není možné, předmětný patent platně zanikl pro nezaplacení udržovacího poplatku dle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a

dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (dále jen „zákon č. 173/2002 Sb.“).

5. O rozkladu, v němž žalobci namítali obdobně jako v podané žalobě, rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím. V jeho odůvodnění se zabýval opakujícími se námitkami jako tomu bylo v odůvodnění rozhodnutí v řízení o žádosti žalobců o navrácení lhůty v předešlý stav, rozklad zamítl a prvostupňové rozhodnutí Úřadu potvrdil.

II. Žaloba

6. Žalobci v podané žalobě tvrdili, že nebyla naplněna hypotéza § 142 odst. 2 správního řádu, jelikož zde není žádné řízení, jehož předmětem by byla otázka platnosti předmětného patentu. Předmětem řízení, na které žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí odkazuje, byla žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Otázka platnosti patentu však v tomto řízení nebyla řešena ani jako otázka předběžná. Otázka platnosti patentu nebyla dosud předmětem žádného řízení, proto § 142 odst. 2 správního řádu nelze aplikovat. Nesouhlasili se závěrem Úřadu a žalovaného, že byla otázka platnosti předmětného patentu již vyřešena v řízení o navrácení lhůty v předešlý stav.
7. Dále uvedli argumentaci, pro kterou nesouhlasili s výsledkem řízení o navrácení lhůty v předešlý stav a opětovně tvrdili, že předmětem tamního řízení nebyla otázka platnosti či neplatnosti patentu, ale toliko otázka možnosti žádat o navrácení lhůty v předešlý stav. Namítali, že rozhodný je předmět daného řízení. Otázka platnosti či neplatnosti předmětného patentu tak v řízení ani úvahách Úřadu nebyla řešena, protože byla ve vztahu k předmětu tohoto řízení irelevantní. I pokud by skutečně nemohli žádat o navrácení lhůty v předešlý stav ve vztahu k penále dle zákona č. 173/2002 Sb., neznamená to automaticky, že předmětný patent opravdu zanikl a že Úřad správně změnil stav tohoto patentu v patentovém rejstříku z „platný dokument“ na „zaniklý dokument“. Jde o dvě oddělené otázky, z nichž pouze ta týkající se přípustnosti žádosti o navrácení lhůty byla Úřadem meritorně řešena.
8. Poukázali na stranu 21 žalobou napadeného rozhodnutí, z něhož citovali a měli za to, že se jedná o logicky vadný argument, neboť zde žalovaný jinými slovy tvrdí, že patent zanikl v důsledku nevyhovění žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav. Přitom však jiných svých rozhodnutích Úřad a žalovaný tvrdí, že patent zanikl v důsledku nezaplacení udržovacího poplatku již ke dni 1. 11. 2020. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, resp. její zamítnutí tak nemohlo vést k zániku předmětného patentu, jelikož k tomu dle Úřadu došlo již ke dni 1. 11. 2020.
9. I pokud by přijali argument Úřadu, že v řízení o žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav byla meritorně řešena i otázka platnosti daného patentu, byli by zbaveni efektivní možnosti jakkoli proti zániku patentu brojit. Úřad totiž mění stav patentu v patentovém rejstříku, aniž by o tomto vydával správní rozhodnutí. Žalobci proti změně stavu patentu v patentovém rejstříku „platný dokument“ na „zaniklý dokument“ nemohli podat odvolání. Důvodně očekávali, že předmět řízení o navrácení lhůty v předešlý stav je dán jejich návrhem. Toto řízení není možné zahájit z moci úřední, a proto Úřad nemohl předmět

tohoto řízení rozšířit. Argumentace Úřadu tak není správná, neboť nedůvodně rozšiřuje předmět řízení o žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav nad rámec daný návrhem žalobců.

10. Za ironické považovali tvrzení žalovaného, že není pravda, že by žalobci neměli možnost brojít proti zániku patentu, neboť žalobci pochopitelně měli na mysli skutečnou a účinnou možnost obrany, nikoli toliko formální možnost, kterou Úřad dle své argumentace nepřipouští. Dle žalobců tento argument ilustruje formalistický přístup Úřadu k celé věci.
11. Uzavřeli, že zde není řízení, ve kterém by byla meritorně řešena otázka platnosti patentu a na základě kterého by Úřad mohl zamítnout jejich návrh dle § 142 odst. 2 správního řádu, žalobou napadené rozhodnutí tak stojí na chybné aplikaci správního řádu a je nezákonné.
12. Žalobci žádali, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného a další podání účastníků řízení

13. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný stručně shrnul skutkový stav a konstatoval, že žalobci opakovaně uvádějí, že předmětem dřívějšího správního řízení o navrácení lhůty v předešlý stav nebyla otázka platnosti či neplatnosti předmětného patentu, ale otázka možnosti žádat o navrácení lhůty v předešlý stav. Žalobci ryze účelově tvrdí, že otázka navrácení lhůty v předešlý stav a platnost patentu jsou dvě na sobě nezávislé věci, které spolu nikterak nesouvisí, proto nemohlo dojít k naplnění hypotézy § 142 odst. 2 správního řádu. Poukázal na rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, na které je třeba hledět jako na jeden celek, v nichž se oba správní orgány s námitkou tvrzené nesprávné aplikace § 142 správního řádu a ostatními námitkami žalobců vypořádaly. Setrval na závěrech rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a nesouhlasil s tím, že by Úřad neoprávněně rozšířil předmět dřívějšího řízení o návrhu o navrácení lhůty v předešlý stav o otázku platnosti předmětného patentu.
14. K tvrzení žalobců, že nebyla naplněna hypotéza § 142 odst. 2 správního řádu poukázal na komentářovou literaturu pojednávající o tomto zvláštním typu správního řízení a citoval z odůvodnění rozhodnutí Úřadu a žalobou napadeného rozhodnutí. Zdůraznil, že otázka existence či neexistence předmětného patentu byla řešena v souvislosti s žádostí žalobců o navrácení lhůty v předešlý stav. Považoval za nezpochybnitelné, že důvodem podání této žádosti byla snaha žalobců dosáhnout „oživení“ platnosti patentu a změny zápisu v rejstříku na stav „platný dokument“, ačkoli to v žalobě účelově popírají.
15. Žalovaný nemohl postupovat podle § 142 odst. 1 správního řádu, neboť by rozhodoval o stejném předmětu řízení jako v již probíhajícím jiném správním řízení o navrácení lhůty v předešlý stav. K tomu citoval z ustanovení § 142 odst. 2 správního řádu a podotkl, že žalobci v řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu uplatnili stejnou argumentaci jako v řízení o navrácení lhůty v předešlý stav, které bylo zahájeno dříve. Vzhledem k tomu, že otázka existence sporného právního vztahu byla již řešena v rámci jiného správního řízení, nemohl o něm žalovaný znovu rozhodnout dle § 142 odst. 1 citovaného zákona, řízení o určení právního vztahu neslouží jako „další instance“

k přezkoumání výsledku jiného správního řízení, kde existence, resp. neexistence právního vztahu byla postavena na jisto.

16. K tvrzení žalobců ve vztahu k argumentaci Úřadu v řízení o navrácení lhůty v předešlý stav, vztahující se k otázce platnosti či neplatnosti předmětného patentu žalovaný uvedl, že tato žalobní tvrzení považuje za absurdní, účelově zkreslující a vytrhující z kontextu argumentaci žalovaného na straně 21 žalobou napadeného rozhodnutí. Zopakoval, že důvodem žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav a zahájení řízení v tamní věci bylo „vrátit“ platnost předmětnému zaniklému patentu. Připustil, že mohl v rozhodnutí v rozporované větě uvést datum zániku předmětného patentu, tj. 1. 11. 2020, nicméně považoval za zřejmé, že předmětný patent nemůže zaniknout dvakrát, neboť by to na věci nic neměnilo. Popřel, že byla otázka platnosti či neplatnosti předmětného patentu pro toto jiné správní řízení irelevantní, neboť kdyby tomu tak bylo, nepodávali by žalobci žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Ta by totiž zcela postrádala smysl.
17. K tvrzení žalobců o zbavení efektivní možnosti bránit se proti zániku předmětného patentu žalovaný uvedl, že žalobci pouze jinými slovy vyjadřují to, co již uvedli. Konstatoval, že stav patentu v patentovém rejstříku se vždy mění na základě nějaké skutečnosti, kterou je buď správní nebo soudní rozhodnutí, nebo skutečnost předpokládaná zákonem. V projednávané věci nastala zákonem předpokládaná skutečnost dle § 11 zákona č. 173/2002 Sb. a předmětný patent podle § 22 písm. b) zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích v důsledku nezaplacení udržovacích poplatků ve stanovené lhůtě zanikl.
18. Dále žalovaný poukázal na stranu 24 žalobou napadeného rozhodnutí, dle které zkoumal, zda rozklad žalobců, obsahující celou řadu námitek týkající se dřívějšího pravomocně skončeného řízení o navrácení lhůty v předešlý stav, nelze považovat za podnět k přezkumnému řízení, žádost o obnovu řízení či o vydání nového rozhodnutí. Předpoklady pro tato řízení však neshledal.
19. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.
20. V replice k vyjádření žalovaného žalobci argumentovali obdobně jako v podané žalobě a v průběhu správního řízení, jež vydání rozhodnutí Úřadu a žalovaného předcházelo.

IV. Posouzení věci Městským soudem v Praze

21. Soud o věci jednal podle ustanovení § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení ústního jednání, neboť účastníci takový postup soud akceptovali. Soud neprovedl důkazy (označené jako „přílohy“) žalobců, neboť jsou součástí spisového materiálu, ze kterého soud při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí vychází, jejich provedení by tak bylo nadbytečné.
22. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
23. Mezi účastníky nebyl sporný skutkový stav, soud jej proto ověřil z obsahu spisového materiálu a přistoupil k vypořádání žalobních bodů.
24. Podstatou sporu je posouzení, zda žalovaný a Úřad postupovali v souladu s § 142 odst. 2 správního řádu a právem návrh žalobců zamítl, či nikoli.

25. Žalobci předně tvrdili, že nebyla naplněna hypotéza § 142 odst. 2 správního řádu, jelikož zde není žádné řízení, jehož předmětem by byla otázka platnosti patentu, a namítali, že předmětem řízení, na něž žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí odkazuje, byla jejich žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Otázka platnosti předmětného patentu však v tomto řízení nebyla řešena, a to ani jako otázka předběžná.
26. Soudu je z rozhodovací činnosti stejného senátu, že v řízení o žádosti o navrácení lhůty pro zaplacení poplatku za udržování předmětného patentu otázka platnosti předmětného patentu řešena byla. Uvedené vyplývá z rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 8. 2022, sp. zn. CZ/EP 3150256, č. j. CZ/EP 3150256/D22033794/2022/ÚPV, ve spojení s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 3. 2022, jehož přezkumu se žalobci ostatně domáhali u zdejšího soudu v řízení vedeném pod sp. zn. 9 A 95/2022, zakončeném rozsudkem ze dne 30. 1. 2024, č. j. 9 A 95/2022-59.
27. Podle odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí žalovaného bylo řízení v tamní věci zahájeno na žádost žalobců o navrácení v předešlý stav podle § 37 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), došlé Úřadu dne 8. 2. 2022. Stalo se tak právě z důvodu udržování předmětného patentu v platnosti, neboť dne 1. 11. 2020 zanikl podle § 22 písm. b) zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích proto, že žalobci jako majitelé nezaplatili ve stanovené lhůtě poplatky za jeho udržování v platnosti. Podle obsahu žádosti o zahájení řízení o navrácení v předešlý stav bylo důvodem jejího podání zjištění žalobců, resp. společnosti IR, která za žalobce měla udržovací poplatky za předmětný patent platit (dále též „společnost IR“), že patent zanikl z důvodu včasného nezaplacení za předchozí období, o čemž žalobce jako majitele společnost IR informovala dne 28. 1. 2022. Sami žalobci jako majitelé patentu v žádosti uváděli s poukazem na rozhodovací praxi žalovaného ve věci ÚPV 2001-3077, že i v tamní věci bylo záměrem majitelů zachování patentu v platnosti, v žádosti pak dále vysvětlovali důvody pro analogické použití této věci na jejich řízení. Také v rozkladu proti zamítavému rozhodnutí Úřadu v řízení o žádosti o navrácení lhůty pro nezaplacení poplatků za udržování patentu žalobci jako majitelé patentu namítali (mimo jiné) chybný závěr Úřadu o tom, že k zániku patentu došlo v důsledku nezaplacení penále, a že Úřad nerozlišuje mezi odlišným obsahem legislativních pojmů udržovací poplatek a penále.
28. Soud neprovedl důkaz citovaným rozhodnutím žalovaného ve věci nevyhovění žádosti o navrácení lhůty pro zaplacení poplatků za udržování předmětného patentu, neboť sami žalobci učinili toto rozhodnutí přílohou žaloby, byli účastníky tohoto řízení a s rozhodnutím byli seznámeni, provedení takového důkazu soud proto považoval za nadbytečné.
29. Z uvedeného je zřejmé, že žalovaný a Úřad postupovali v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 správního řádu a právem zamítli žádost žalobců na zahájení určovacího řízení podle § 142 správního řádu ohledně existence právního vztahu mezi žalobci jako majiteli předmětného patentu v České republice a mezi žalobci jako majiteli předmětného patentu a třetími subjekty, konkrétně zda je tento patent v České republice platný, neboť otázka platnosti předmětného patentu byla řešena v rámci jiného správního řízení.
30. Jejich postup není ani v rozporu s judikaturou správních soudů, např. rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci č. j. 4 As 233/2016-39. Dle tohoto rozsudku lze za jiné

řízení, jež má přednost před řízením o určení právního vztahu, považovat jen takové řízení, které z hlediska platného práva žadateli garantuje v jeho konkrétním případě možnost reálně dosáhnout projednání sporné otázky. V nyní projednávané věci žalobců tomu tak bylo právě ve výše zmíněném řízení o nevyhovění žádosti o navrácení lhůty pro zaplacení poplatku za udržování předmětného patentu. Uvedené je patrné i ze skutečnosti, že žalobci napadli dané rozhodnutí Úřadu a žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, která jak již bylo shora uvedeno, byla řešena stejným senátem ve věci sp. zn. 9 A 95/2022.

31. Zákonnost závěrů Úřadu a žalovaného podporuje dále např. rozsudek NSS ze dne 7. 7. 2016 č. j. 10 As 117/2016-64, dle kterého *pokud bylo nebo mohlo být vedeno řízení, v jehož rámci byla posuzována existence určitého právního vztahu, byť třeba jen jako otázka předběžná, nelze se domáhat podle § 142 správního řádu vydání deklaratorního rozhodnutí o této otázce (§ 142 odst. 2 správního řádu).*
32. Otázka platnosti předmětného patentu tedy byla řešena v rámci jiného správního řízení. Podle stanoviska soudu Úřad a žalovaný, který jeho rozhodnutí aproboval, tak postupovali v souladu se zákonem, kdy návrh žalobců na zahájení určovacího řízení podle § 142 odst. 2 správního řádu z výše uvedených důvodů zamítli.
33. Pokud žalobci v této souvislosti uplatnili námitky o překročení předmětu řízení o žádosti o navrácení lhůty pro zaplacení poplatku za udržování předmětného patentu, opakovaně tvrdili, že předmětem tamního řízení nebyla otázka platnosti či neplatnosti předmětného patentu, ale toliko otázka možnosti žádat o navrácení lhůty v předešlý stav, a polemizovali se závěry Úřadu a žalovaného ve věci žádosti o navrácení lhůty pro zaplacení poplatku za udržování patentu, soud jejich námitky odmítá, neboť náleží právě do řízení o žádosti žalobců o navrácení lhůty pro zaplacení poplatků za udržování předmětného patentu, nikoli do řízení v nyní projednávané věci.
34. Soud na tomto místě zároveň přisvědčuje vyjádření žalovaného k žalobě, v němž poukázal na konkrétní závěry žalobou napadeného rozhodnutí a zdůraznil, že není pravdou, že otázka platnosti či neplatnosti předmětného patentu byla pro jiné správní řízení irelevantní, neboť kdyby tomu tak bylo, nepodávali by žalobci žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, protože by zcela postrádala smyslu. Za opodstatněnou soud považuje i argumentaci žalovaného, podle které nemohl postupovat podle § 142 odst. 1 správního řádu, neboť by rozhodoval o stejném předmětu řízení jako již v tedy probíhajícím jiném správním řízení o navrácení lhůty předešlý stav, v němž byla existence sporného právního vztahu řešena. Řízení o určení právního vztahu není „další instancí“ k přezkoumání výsledku jiného správního řízení, kde byla (ne)existence právního vztahu postavena na jisto.
35. Žalobní námitky nejsou důvodné.

V. Závěr a náklady řízení

36. Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
37. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobci nebyli ve věci procesně úspěšní, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

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.

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 31. ledna 2024

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu