



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže a soudců Mgr. Věry Jachurové a Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci

žalobce: **HEVA Schweiz AG**
se sídlem Švýcarsko, CH-6045 Meggen, Hauptstrasse 9/Postfach 560
zastoupený JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M., advokátem
sídlem Praha 5, Elišky Peškové 15/735

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Praha 6- Bubeněč Antonína Čermáka 2a

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 9. 2024
č.j. 2805927/D24045711/2024/ÚPV

takto:

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

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým tento orgán rozhodující o rozkladu zamítl rozklad žalobce a potvrdil usnesení (dále jen „prvoinstanční rozhodnutí“) Úřadu průmyslového vlastnictví

(dále též „správní orgán I. stupně“ nebo „Úřad“) ze dne 5. 4. 2024 o zastavení řízení o žádosti o zápis převodu evropského patentu zn. sp. CZ/EP 2805927 (dále jen „žádost“) o názvu „Pec na temperování skla“.

2. V napadeném rozhodnutí žalovaný uvedl, že dne 5. 4. 2017 bylo Evropským patentovým úřadem oznámeno udělení patentu EP 2805927 o názvu „Pec na temperování skla“ (dále jen „patent“) s právem přednosti ode dne 23. 5. 2013 a 14. 11. 2013. Dne 21. 6. 2017 byl zveřejněn překlad tohoto evropského patentu do českého jazyka pod zn. sp. CZ/EP 2805927 a toto zveřejnění bylo oznámeno ve Věstníku č. 25/2017. Dne 21. 9. 2022 byl zveřejněn překlad pozměněného patentu do českého jazyka, což bylo oznámeno ve Věstníku č. 38/2022.
3. Dne 20. 5. 2023 patent zanikl ve smyslu ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon č. 527/1990 Sb.“), protože nebyly ve stanovené lhůtě zaplaceny poplatky za 10. rok udržování patentu v platnosti.
4. Dne 20. 2. 2024 byla správnímu orgánu I. stupně doručena žádost, v jejíž příloze byla žalobcem doložena kupní smlouva, jíž došlo k převodu vlastnictví patentu ze společnosti HEGLA TaiFin Glass Machinery Oy na žalobce. Správní orgán I. stupně řízení o žádosti zastavil podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, neboť žádost je zjevně právně nepřípustná, a to z důvodu, že patent je v patentovém rejstříku veden jako zaniklý ke dni 20. 5. 2023 vzhledem k tomu, že nebyl zaplacen udržovací poplatek. Jelikož k převodu vlastnického práva k patentu dochází zápisem do patentového rejstříku ve smyslu § 1102 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), nelze z povahy věci provést zápis převodu vlastnického práva k zaniklému patentu.
5. Žalovaný z obsahu správního spisu zjistil, že dne 22. 1. 2024 byla žalobcem podána žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení 10. udržovacího poplatku v poshověcí lhůtě. Této žádosti Úřad nevyhověl, neboť byla zjevně právně nepřípustná vzhledem k tomu, že ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 173/2000 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 173/2000 Sb.“) u udržovacího poplatku vylučuje prominutí zmeškání lhůty k jeho zaplacení. Předseda Úřadu dne 1. 8. 2024 zamítl rozklad a usnesení Úřadu ze dne 27. 3. 2024 potvrdil. Toto rozhodnutí tak nabylo právní moci dne 1. 8. 2024.
6. Žalovaný se se závěry správního orgánu I. stupně ztotožnil a prvoinstanční rozhodnutí shledal věcně správným. K rozkladové námitce, že prvoinstanční rozhodnutí bylo vydáno předčasně, konstatoval, že pravomocné druhoinstanční rozhodnutí ve věci žádosti o prominutí zmeškání lhůty potvrdilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně v této věci. Závěr prvoinstančního rozhodnutí by tedy byl totožný, i kdyby správní orgán I. stupně na pravomocné rozhodnutí o žádosti o prominutí zmeškání lhůty vyčkal. Z tohoto důvodu neměl postup správního orgánu I. stupně vliv na zákonnost jeho rozhodnutí.
7. Žalobce v žalobě namítl, že závěry Úřadu jsou chybné a odporují zákonné úpravě. Zdůraznil, že podle § 15 zákona č. 527/1990 Sb., platí, že patent se převádí písemnou smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku. Toto ustanovení je tak ustanovením lex specialis k ustanovení § 1102 zákona č. 89/2012 Sb.,

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

a při výkladu otázky převodu práv k patentu je proto aplikovatelná tato zvláštní úprava. Konstitutivní účinky převodu práv k patentu tak nastávají uzavřením smlouvy. Následný zápis převodu do patentového rejstříku má význam pouze vůči třetím osobám, tj. osobám, které nejsou stranami smlouvy o převodu patentu.

8. Jelikož v daném případě došlo k převodu práv k patentu písemnou smlouvou uzavřenou mezi společností HEGLA TaiFin Glass Machinery Oy a žalobcem dne 4. 5. 2023, došlo k převodu patentu v době, kdy byl patent v platnosti a Úřad měl zapsat převod práv k patentu do patentového rejstříku, ačkoli byla žádost podána až v době, kdy byl patent neplatný.
9. Žalobce poznamenal, že v daném případě došlo z důvodu neuhrazení udržovacího poplatku způsobeného lidskou chybou po převodu práv k patentu k zániku patentu. Z tohoto důvodu podal žalobce jako majitel patentu žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení udržovacího poplatku v poshověcí lhůtě. Jelikož žalobce nebyl v patentovém rejstříku zapsán ke dni podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty jako majitel patentu, podal zároveň žádost o zápis převodu patentu do patentového rejstříku.
10. Pokud by byl správný výklad prezentovaný v napadeném rozhodnutí, znamenalo by to faktickou nemožnost podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty či jakýkoli jiný právní úkon majitele patentu, který práva k patentu řádně nabyt, v případech, kdy došlo k zániku patentu předtím, než došlo k zápisu převodu patentu do patentového rejstříku. Takový výklad by znemožnil nejen podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty, ale například i podání žaloby o náhradu škody v případě porušení práv k patentu, neboť, jak vyplývá z ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., smlouva o převodu patentu nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku.
11. Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že ode dne účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., je rejstřík průmyslových práv považován za veřejný seznam, a ustanovení § 1102 téhož zákona týkající se převodu vlastnického práva se proto uplatní pro vznik vlastnického práva k průmyslovým právům zapisovaným do rejstříku. Ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., neřeší otázku účinnosti převodu patentu, a proto je potřeba postupovat podle zákona č. 89/2012 Sb. Podle žalovaného je smlouva o převodu patentu pouze právním titulem, na základě kterého se provede zápis do patentového rejstříku a teprve tento zápis založí vlastnické právo k patentu. Ačkoli zákon č. 527/1990 Sb., výslovně nestanoví, že patentový rejstřík je veřejným seznamem (výslovně je to uvedeno pouze v § 44 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách), má žalovaný s ohledem na formální povahu předmětů průmyslových práv, včetně patentů vázaných na registraci Úřadu za to, že od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., splňují všechny rejstříky průmyslových práv podmínky § 980 zákona č. 89/2012 Sb., a jsou tudíž veřejnými seznamy. Vznik věcných práv evidovaných ve veřejném seznamu je svázán s okamžikem zápisu do tohoto seznamu. K účinnosti převodu patentu tak ve smyslu § 1102 zákona č. 89/2012 Sb., dochází až jeho zápisem do patentového rejstříku, čímž se ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., stalo obsoletním.
12. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

13. Podle § 15 zákona č. 527/1990 Sb., se patent převádí písemnou smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku.
14. Podle § 1102 zákona č. 89/2012 Sb., převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.
15. Podle § 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., patent zanikne, jestliže majitel patentu nezaplatí ve stanovené lhůtě příslušné poplatky za udržování patentu v platnosti.
16. Podle § 35 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., je majitel povinen za udržování evropského patentu v platnosti platit poplatky podle zvláštního právního předpisu.
17. Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřipustná.
18. Po provedeném řízení soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
19. Žalobce v jediném uplatněném žalobním bodu namítl, že výklad ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., tak, jak jej provedl žalovaný v napadeném rozhodnutí, resp. Úřad v prvoinstančním rozhodnutí, je nesprávný. Žalobce má za to, že z ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., je nutno dovodit, že k převodu patentu dochází již smlouvou uzavřenou mezi majitelem patentu a novým nabyvatelem práv plynoucích z vlastnictví patentu. Toto ustanovení je dle žalobce speciální k právní úpravě zakotvené v ustanovení § 1102 zákona č. 89/2012 Sb.
20. Soud na tomto místě předepisuje, že mezi účastníky nejsou sporné relevantní skutkové okolnosti případu. Jak ostatně vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, patentová přihláška byla podána dne 20. 5. 2014, přičemž v důsledku nezaplacení poplatku za 10. rok udržování patentu v platnosti došlo k zániku patentu ze zákona. Žalobce podal dne 22. 1. 2024 žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení 10. udržovacího poplatku. Tato žádost byla Úřadem pravomocně zamítnuta dne 1. 8. 2024. Řízení o předmětné žádosti pak bylo zahájeno dne 20. 2. 2024. Žalobce namítá, že smlouvu o převodu patentu uzavřel v době platnosti patentu, a Úřad tak měl převod práv k patentu zapsat bez ohledu na to, že v době podání žádosti byl patent neplatný.
21. Soud nesdílí názor žalobce, že ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., výslovně upravuje okamžik nabytí patentu do vlastnictví, resp. že tento okamžik spojuje již s uzavřením smlouvy o převodu patentu. Z jeho znění lze seznat toliko to, že účinky smlouvy o převodu patentu vůči třetím osobám nastávají až zápisem do patentového rejstříku. Jakkoli bylo možné, že před účinností zákona č. 89/2012 Sb., bylo ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., vykládáno tak, že účinky převodu mezi stranami nastávají již v okamžiku uzavření smlouvy či v okamžiku, který si strany výslovně dohodly, nemění to nic na tom, že šlo o výklad vyplňující mezeru v zákonné úpravě, kdy tato mezeru byla odstraněna právě přijetím zákona č. 89/2012 Sb., který pro převod movitých věcí zapsaných ve veřejném seznamu zakotvil intabulační zásadu.

22. Soud v této souvislosti odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2023 č.j. 9 Afs 67/2022-41. V něm se Nejvyšší správní soud sice zabýval otázkou zápisu převodu evropské patentové přihlášky do Evropského patentového rejstříku ve smyslu Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. 10. 1973 (č. 69/2002 Sb. m. s.; dále též „Úmluva“) a s tím související problematikou, kdy nastává okamžik nabytí vlastnického práva, neboli kdy je převod patentu (přihlášky) účinný, soud je však přesvědčen, že závěry Nejvyššího správního soudu jsou obecně aplikovatelné, a lze z nich proto vycházet i v nynější věci. Úmluva totiž ve svém čl. 74 odkazuje na vnitrostátní právo, přičemž bližší úpravu převodu přihlášky neobsahuje. Nejvyšší správní soud se proto v odkazovaném rozsudku *de facto* zabýval aplikací vnitrostátní právní úpravy, která je rozhodná i pro posouzení této věci. Konkrétně dovodil, že: „Podle § 1102 občanského zákoníku platí, že převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5330/2015, vymezil podmínky pro posouzení veřejnoprávních evidencí jako veřejných seznamů následovně: a) předmětem evidence v tomto seznamu jsou věci, b) evidence je veřejnosti přístupná bez omezení a c) evidence je vedena na základě zákona orgánem veřejné moci nebo jinou osobou, které stát zákonem takovou pravomoc svěřil. V případě Evropského patentového rejstříku není pochyb, že jde o evidenci věcí, která je veřejná a přístupná bez omezení každému (čl. 127 *in fine* Úmluvy). Současně Úmluva určuje, že je rejstřík veden Evropským patentovým úřadem. Hlava IX prováděcího předpisu k Úmluvě je nadepsána „Informování veřejnosti“ a obsahuje údaje, které Evropský patentový rejstřík eviduje a zpřístupňuje veřejnosti. Evropský patentový úřad představuje orgán veřejné moci, byť jde o orgán mezinárodní. Jak konstatoval již krajský soud, podmínky vymezené Nejvyšším soudem jsou tedy v nynější věci splněny. Krajský soud tak dospěl ke správnému závěru, že převod přihlášky, stejně jako převod patentu, je účinný až okamžikem zápisu do veřejného seznamu.“
23. Je zřejmé, že i národní patentový rejstřík splňuje podmínky, jež pro veřejný seznam vymezuje výše citovaná judikatura. Současně není pro účinky převodu práv spojených s užíváním patentu zakotvena speciální úprava v zákoně č. 527/1990 Sb., či v jiném zákoně. Jak již bylo řečeno shora, ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., toliko stanoví, že účinky převodu patentu na základě písemné smlouvy nastávají vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku; neupravuje však *expressis verbis*, že okamžikem, kdy má dojít k účinnému převodu patentu, je uzavření písemné smlouvy. Jinými slovy, v § 15 zákona č. 527/1990 Sb., není stanoveno, že zápis provedený podle tohoto ustanovení do patentového rejstříku má ve vztahu k převodu patentu pouze deklaratorní význam.
24. Soud považuje za potřebné zdůraznit, že veřejnoprávní ochrana, která je patentu poskytována prostřednictvím zveřejnění patentu ve veřejném seznamu, má své limity, které je nutno respektovat. Jsou-li v oblasti veřejného práva zákonodárcem upraveny podmínky, za splnění kterých je patent platný, pak nelze nesplnění těchto podmínek „překonat“ odkazem na soukromoprávní ujednání (smlouvu), a tedy vůli smluvních stran převést vlastnická práva k patentu. V poměrech nyní projednávané věci byla sice písemná smlouva o převodu patentu uzavřena ještě v době platnosti patentu, avšak žádost o zápis převodu patentu byla podána až v době, kdy již patent podle § 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., zanikl. Tato skutková okolnost podle názoru soudu vylučuje, aby byl proveden zápis v patentovém rejstříku, neboť nelze zapsat (převést) něco (zde soubor práv tvořících patent ve veřejnoprávním smyslu), co z veřejnoprávního hlediska přestalo existovat. Podstatným

však zůstává, že se zápisem, který předvídá ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., je spojen konstitutivní účinek změn zapisovaných do patentového rejstříku. Proto je zcela správný závěr žalovaného, že nelze z povahy věci provést zápis převodu vlastnického práva k zaniklému patentu, pakliže k převodu vlastnického práva k patentu dochází (až) zápisem do patentového rejstříku.

25. V intencích žalobní argumentace soud dodává, že výklad ustanovení § 15 zákona č. 527/1990 Sb., nelze dávat do souvislosti s žádostí o prominutí zmeškání lhůty či podáním žaloby na náhradu škody. Předně je nutno zdůraznit, že soud v tomto řízení nemůže posuzovat žádost, kterou žalobce podal z důvodu prominutí zmeškání lhůty k úhradě udržovacího poplatku. Soud při přezkoumání napadeného rozhodnutí musí vycházet ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s.ř.s.). Řízení o žádosti žalobce o prominutí zmeškání lhůty bylo pravomocně skončeno předtím, než žalovaný vydal napadené rozhodnutí. Je tudíž zřejmé, že otázka související se zánikem patentu z důvodu neuhrazení udržovacího poplatku byla ke dni vydání napadeného rozhodnutí pravomocně vyřešena. Jakékoli příčiny toho, že udržovací poplatek nebyl včas uhrazen tak, aby nedošlo k zániku patentu, jsou pro posouzení věci zcela irelevantní. Jinými slovy, možnost podat žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení udržovacího poplatku není podmíněna tím, že v patentovém rejstříku bude proveden zápis o převodu patentu. Ostatně žalobci zjevně nic nebránilo žádost o prominutí zmeškání lhůty podat, a to ještě před zahájením řízení v nyní projednávané věci. Na uvedeném nemůže nic změnit ani to, že řízení o žádosti o prominutí zmeškání lhůty bylo zastaveno podle § 66 písm. b) správního řádu s ohledem na zjevnou právní nepřipustnost žádosti. Žalobce dává zcela nepatřičně do příčinné souvislosti zamítnutí předmětné žádosti s nemožností vykonávat práva majitele patentu. Důvodem, proč žalobce nemůže činit právní úkony majitele patentu, však nebylo neprovedení zápisu o převodu patentu na žalobce, nýbrž neuhrazení udržovacího poplatku.
26. Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. Za splnění podmínek uvedených v § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o žalobě rozhodl bez nařízení jednání.
27. Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve věci úspěšný a procesně úspěšnému žalovanému žádné 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 vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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 26. února 2025

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.