USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Městského soudu v Brně na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Městským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, za účasti žalobce: I.-v. e. p., a. s., zastoupeného JUDr. Miroslavem Kupkou, patentovým zástupcem se sídlem Skrétova 48, 301 00 Plzeň, a žalovaného D., spol. s r. o., zastoupeného Mgr. Antonínem Zralým, advokátem se sídlem Ponávka 2, 615 00 Brno, ve věci žaloby o výmaz užitného vzoru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 246/2003,

takto:

I. **Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 4. 2001, sp. zn. PUV 1996-4913, ve věci výmazu užitného vzoru s názvem „V. p. s.“, je soud ve správním soudnictví.**

II. **Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2003, čj. 6 A 72/2001-35, se zrušuje.**

Odůvodnění:

Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů dne 17. 9. 2004 se na tento senát obrátil Městský soud v Brně a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu „kompetenční spor“), mezi Nejvyšším správním soudem a Městským soudem v Brně ve věci zapsané u posledně jmenovaného soudu pod sp. zn. 17 C 246/2003.

Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Úřad průmyslového vlastnictví (v textu též „Úřad“) zapsal žalobci jakožto přihlašovateli dne 9. 4. 1996 do rejstříku užitný vzor s názvem „V. p. s.“ s právem přednosti od 24. 1. 1996. Dne 26. 1. 2000 podala společnost D., spol. s r. o., návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku s poukazem na § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Úřad shledal návrh důvodným a dne 5. 6. 2000 vydal rozhodnutí o výmazu tohoto užitného vzoru, neboť jím chráněné technické řešení podle jeho zjištění nepřekročilo rámec pouhé odborné dovednosti. Žalobce napadl toto rozhodnutí rozkladem; o něm rozhodl předseda Úřadu dne 27. 4. 2001 tak, že jej zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Žalobce napadl toto rozhodnutí předsedy Úřadu dne 4. 7. 2001 žalobou 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. 6 A 72/2001. 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 24. 6. 2003 pod čj. 6 A 72/2001-35 ji 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 do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle části páté občanského soudního řádu (ve znění účinném po datu 1. 1. 2003) k příslušnému okresnímu (obvodnímu) 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 Městského soudu v Brně ve zmíněné lhůtě žalobu proti společnosti D., spol. s r. o.; jako možného vedlejšího účastníka přitom označil Úřad průmyslového vlastnictví. Petitem žaloby se domáhal výroku o tom, že návrh na výmaz užitného vzoru se zamítá a že zápis tohoto užitného vzoru se ponechává v platnosti v plném rozsahu.

Městský soud v Brně následně vyzval účastníky, aby se k žalobě vyjádřili. Úřad průmyslového vlastnictví ve svém vyjádření k žalobě vyslovil nesouhlas s tím, aby o konstituování či zrušení průmyslového práva rozhodoval jiný orgán než on sám – konkrétně tedy soud v občanském soudním řízení postupem podle části páté občanského soudního řádu – a zároveň informoval soud o tom, že se v této věci obrátil na zvláštní senát s návrhem na zahájení řízení o kompetenčním sporu.

Zvláštní senát odmítl návrh Úřadu svým usnesením ze dne 6. 2. 2004, čj. Konf 96/2003-9, jako předčasný: kompetenční spor podle něj v dané věci nevznikl, neboť správní orgán a soud rozhodují o téže věci v různých časových rovinách. Zákonná konstrukce rozhodování pořadem práva o věci již rozhodnuté správním orgánem nepřipouští, aby vedle sebe existovala dvě rozporná či překrývající se rozhodnutí soudu a správního orgánu: dospěje-li soud k závěru, že správní orgán rozhodl správně, žalobu toliko zamítá; v opačném případě soud svým rozhodnutím nahradí správní rozhodnutí v rozsahu rozsudkem dotčeném. Vznik pozitivního kompetenčního sporu mezi soudem a správním orgánem je tedy za takové situace vyloučen; v dané věci přitom nevznikl ani negativní kompetenční spor mezi soudem ve správním soudnictví a soudem v občanském soudním řízení, neboť Městský soud v Brně nepopřel svou příslušnost k rozhodování ve věci.

Úřad se nato vyjádřil opětovně; kromě argumentů zpochybňujících správnost rozhodnutí zvláštního senátu uvedl řadu důvodů, pro něž by o věci měl rozhodovat soud ve správním soudnictví a nikoli soud v občanském soudním řízení. O udělení práva k užitnému vzoru rozhoduje výlučně Úřad; nárok na užitný vzor je tedy veřejnoprávním nárokem vůči státu. O veřejnoprávní metodě regulace, která se zde uplatňuje, svědčí i to, že účinky autoritativního rozhodnutí o zápisu, popř. výmazu užitného vzoru, nastávají nezávisle na vůli adresátů. Takové rozhodnutí může pak žalobce napadnout u soudu jen pro tvrzené zkrácení na veřejném subjektivním právu ve smyslu § 2 soudního řádu správního. Ve fázi řízení před Úřadem se

nejedná o žádné vztahy z průmyslového vlastnictví, nýbrž o úřední průzkum splnění zákonných podmínek pro zápis užitného vzoru do příslušného rejstříku; vzniklý užitný vzor může být pak dále užíván, převáděn apod. v rámci jiných právních vztahů (zejména soukromoprávních). Důvody výmazu užitného vzoru mají nepochybně veřejnoprávní povahu, neboť spočívají zejména v dodatečném zjištění skutečnosti, že užitný vzor nesplňoval zákonné podmínky pro jeho udělení. Proto Úřad navrhl soudu, aby předložil věc zvláštnímu senátu k rozhodnutí sporu o věcnou příslušnost.

Městský soud v Brně poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh, neboť se ztotožnil s Úřadem průmyslového vlastnictví v tom, že věc náleží do působnosti správních soudů.

Společnost D., spol. s r. o., jíž žalobce označil v žalobě podané k Městskému soudu v Brně jako žalovanou, se pak k tomuto názoru připojila ve svém vyjádření, které došlo městskému soudu až následně. Odvolala se přitom na rozhodnutí zvláštního senátu ve věci ochranných známek vydané dne 6. 1. 2004 pod čj. Konf 93/2003, z nějž obsáhle citovala.

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 nějž 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 rozhraničení 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 užitného 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, 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 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).

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. Jádro 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. 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 rozhodné 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 užitného vzoru může podat kdokoli a Úřad provede výmaz, jestliže technické řešení není způsobilé k ochraně podle § 1 a § 3 zákona o užitných vzorech, jestliže předmět užitného vzoru je již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti nebo jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru. Podstatou návrhu tedy jsou námitky, že nemělo být uděleno veřejné subjektivní právo majiteli užitného vzoru, protože nebyly splněny zákonné podmínky zápisu, nebo proto, že zápisu brání jiné veřejné subjektivní právo dříve vzniklé (registrace patentu nebo užitného 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 užitný vzor zapsat, neboť tomu brání např. lepší veřejné subjektivní právo navrhovatele výmazu. Situace je tu obdobná jako u námitky 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 užitných 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 užitného vzoru náleží soudu ve správním soudnictví.

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.

V Brně dne 28. prosince 2004

JUDr. Karel Podolka
předseda zvláštního senátu