



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předkyně JUDr. Heleny Nebesařové a soudkyně JUDr. Ireny Karpíškové a JUDr. Růženy Kučerové v právní věci

žalobce: **Alvogen IPCo S.a.r.l.**, se sídlem rue Heienhaff 5 1736 Senningerberg,
Lucembursko

zast. JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem, Hálkova 1406/2, Praha 2

proti

žalovaným: 1) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.** se sídlem 5 Basel Street, Petach Tikva,
491 31 Izrael

2) **Yeda Research and Development Company, Ltd.**, se sídlem P.O.Box 95,
76 100 Rehovot, Izrael

oba zast. JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M., advokátem, Elišky Peškové
735/15, Praha 5

o určení, že nejsou porušována práva duševního vlastnictví žalovaných

takto:

- I. Žaloba s návrhem, aby soud určil, že přímým nebo nepřímým využíváním ve smyslu § 13 a 13a z.č. 527/1990 Sb. léku Remurel 40 mg/ml r.č. 59/676/16 C nedochází k porušování práv žalovaného č. 1) a žalovaného č. 2) k CZ/EP patentu č. 2630962, CZ/EP patentu č. 2949335, CZ/EP patentu č. 3199172, užitého vzoru PUV 2015-32885, č. reg. 29723 a PUV 2016-33036, reg. č. 30474, se **zamítá**.
- II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným č. 1) a 2) náhradu nákladů řízení dohromady v částce 20 182,80 Kč k rukám právního zástupce JUDr. Karla Čermáka, Ph.D., LL.M., do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou dne 8.4.2019 domáhal shora uvedeného rozhodnutí. V žalobě uvedl, že žalobce a žalovaný č. 1) jsou farmaceutické společnosti, aktivní především v oblasti vývoje, výroby a prodeje generických léků. Žalovaný č. 2) je výzkumná technologická instituce zabývající se výzkumem, vývojem a komercializací práv k duševnímu vlastnictví a je vlastníkem patentů č. EP 2949335, EP 2630962 a EP 3199172 a dále je vlastníkem užitečných vzorů PUV č.2016-33036 a č. 2015-31885. Žalovaný č. 1) je výlučným držitelem licence k uvedenému průmyslovému vlastnictví žalovaného č. 2) a je výrobcem léku Copaxone k léčbě relabujících forem roztroušené sklerózy. Žalobce uvedl na trhy střední a východní Evropy první generickou verzi Copaxone k léčbě relabujících forem roztroušené sklerózy, jejíž obchodní název pro Českou republiku je Remurel. V této souvislosti žalobce zdůraznil, že uvedený lék nezasahuje ani nezasahoval do práv žalovaných k předm. patentům a užitečným vzorům, což v žalobě podrobně rozvedl. Naléhavý právní zájem na určovací žalobě spatřuje v postupu žalovaného č. 1), který se snaží zabránit žalobci v okolních státech v nabízení léčivého přípravku Remurel 40/mg/ml z důvodu tvrzeného zásahu do výše uvedeného průmyslového vlastnictví, přičemž se pokusil u příslušných soudů dosáhnout předběžného opatření. Žalobce se obává, že žalovaný č. 1) bude obdobným způsobem bránit žalobci v legitimním vstupu na český trh s léčivým přípravkem Remurel 40/mg/ml. Žalobce je přesvědčen o tom, že určovací žaloba je za stávajícího stavu jediným právním instrumentem, aby bylo zabráněno značné újmě, která žalobci hrozí v souvislosti s případným nařízením předběžného opatření.

Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby. Předně namítli, že není dán naléhavý právní zájem na určovací žalobě, neboť dle konstantní judikatury má rušitel možnost svou obranu uplatnit v řízení o porušení práv zahájeném z podnětu držitele těchto práv. V této souvislosti žalovaní odkázali na řízení o porušení práv zahájené dne 18.6.2019 u zdejšího soudu a vedené pod sp.zn. 21 Cm 21/2019. Žalovaní nesouhlasí se žalobou ani do merita věci, což podrobně odůvodnili.

Na jednání nařízené na den 16.9.2020 se žalobce (ač řádně předvolán) nedostavil, aniž by se omluvil či požádal o odročení. Soud proto dle ust. § 101/3 o.s.ř. jednal a rozhodl v nepřítomnosti žalobce, vycházející přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví soud zjistil, že žalovaný č. 2) je majitelem platných patentů – EP č. 2630962 (právo přednosti 20.8.2009), EP č. 2949335 (právo přednosti 11.2.2010) a EP č. 3199172 (právo přednosti 11.2.2010), přičemž u všech tří uvedených patentů je zapsáno právo výlučná licence pro žalovaného č. 1). Soud dále zjistil, že žalovaný č. 2 je majitelem užitných vzorů č. 29723 a č. 30474, obou zaniklých ke dni 19.8.2020.

Ze spisu vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. 21 Cm 21/2019 bylo zjištěno, že společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael (zdejší žalovaný č. 1) podala dne 18.6.2019 žalobu proti společnosti Alvogen IPCo S.a.r.l., Lucembursko (zdejší žalobce) na ochranu před zásahem do práv z patentů č. CZ/EP 2630962, CZ/EP 2949335 a č. CZ/EP 3199172 a užitého vzoru č. 30474 a ochranu před nekalou soutěží. Tvrzený zásah do průmyslových práv je spojován s výše zmíněným léčivým přípravkem společnosti Alvogen IPCo S.a.r.l. s názvem Remurel 40 mg. Žalobce (zdejší 1. žalovaný) se domáhá ve vztahu k předm. přípravku Remurel zdržovacího nároku, stažení z trhu, zničení přípravku a poskytnutí příslušných informací. Řízení není dosud skončeno.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Podle ust. § 80 o.s.ř. určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem. Dle konstantní judikatury je naléhavý právní zájem na určení dán zejména tehdy, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo právo žalobce nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení stalo nejistým. Žaloba domáhající se určení nemůže být opodstatněna tam, kde lze žalovat na splnění povinnosti. Naléhavý právní zájem však může být dán pouze tehdy, jestliže určovací žalobou vytvoří pevný právní základ pro právní vztahy účastníků sporu a předejde tak případným dalším žalobám o plnění.

V daném případě žalobce odůvodnil naléhavý právní zájem tím, že určovací žaloba může předejít případnému sporu účastníků o ochranu předm. průmyslového vlastnictví žalovaných ve vztahu k léčebnému přípravku žalobce Remurel 40 mg. Jak vyplynulo z výše uvedeného zjištění, u zdejšího soudu probíhá řízení, jejímž předmětem je ochrana totožných patentů ve vztahu k předm. léku Remurel. V uvedeném řízení má žalobce možnost uplatnit v rámci své obrany jako strana žalovaná veškerou argumentaci, jak uvedl v žalobě na určení v této věci. Soud tedy dospěl k závěru, že žalobce neprokázal, že mu svědčí naléhavý právní zájem na žalobě, kterou se domáhá určení, že nedochází užíváním léku Remurel k porušování práv žalovaných k předm. průmyslovému vlastnictví. Na tomto závěru pak nemůže nic změnit ani skutečnost, že žaloba ve věci č.j. 21 Cm 21/2019 byla podána o 2 měsíce později než určovací žaloba v projednávané věci. Soud proto z uvedeného důvodu žalobu v celém rozsahu zamítnul, aniž se zabýval vlastním meritem věci.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142/1 o.s.ř. Plně úspěšným žalovaným byla přiznána dle vyhl.č. 177/1996 Sb. náhrada za účelně vynaložené náklady právního zastoupení za 3 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, písemné vyjádření k žalobě a účast na jednání před soudem), a to každému ze žalovaných odměna ve výši 2 480 Kč (odměna v částce 3 100 Kč snižená o 20 %); dále dle § 13/3 vyhlášky 3x rež. paušál po 300 Kč; celkem tedy 8 340 Kč. Dohromady činí náhrada za právní zastoupení obou žalovaných částku 16 680 Kč, s připočtením 21 % DPH v částce 3 502,80 Kč činí náklady celkem 20 182,80 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 16. září 2020

JUDr. Helena Nebesařová v.r.

předsedkyně senátu