



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Macka a Mgr. Jiřího Čurdy ve věci

žalobců: a/ **JSTB International, s.r.o.**, IČO 28135466
Petrská 1168/29, 110 00 Praha1

b/ **JUMPING INTELLECTUAL PROPERTY, s.r.o.**, IČO 03504883
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1

oba zastoupení advokátem Mgr. Ing. [REDACTED]
sídlem Petrská 1168/29, 110 00 Praha1

proti
žalovanému: **J [REDACTED] V [REDACTED]**, IČO 70669759
[REDACTED]
zastoupený advokátem Mgr. [REDACTED]
sídlem Dukelských hrdinů 976/12, 170 00 Praha 7

k odvolání žalobců a žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2019, č. j. 2 Cm 28/2017-178

takto:

Návrh žalobců na přerušení řízení se zamítá.

Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku II. mění tak, že vzájemný návrh žalovaného na určení, že je majitelem užitého vzoru č. 22893, se zamítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze shora uvedeným rozsudkem rozhodl tak, že zastavil řízení o žalobním návrhu žalobce (výrok I.), určil, že žalovaný je majitelem užitného vzoru č. 22893 „Trampolína ke kondičnímu cvičení“ (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žalobce a) a žalobce b) jsou povinni uhradit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 23 716 Kč (výrok III.) a že žalobce b) je povinen uhradit žalovanému k rukám právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 6 776 Kč (výrok IV.)
2. Vyšel z podané žaloby, ve které se oba žalobci domáhali určení, že zajištěné zboží, a to 3 kusy šestihranného rámu a 1 kus stojny, které zadržel Celní úřad pro Jihočeský kraj rozhodnutím č. j. 86138-2/2017- 520000061 dne 21. 9. 2017, je zboží, které porušuje práva k duševnímu vlastnictví z užitného vzoru č. 22893 „Trampolína ke kondičnímu cvičení“. Dle žalobního tvrzení byl žalobce b) vlastníkem zapsaného užitného vzoru č. 22893 a žalobce a) licenčním uživatelem tohoto užitného vzoru na základě licenční smlouvy ze dne 27. 3. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2015. Celní úřad Jihočeský kraj výše citovaným rozhodnutím zadržel součásti trampolín. Při posouzení zajištěného zboží bylo potvrzeno, že zajištěné zboží spadá do rozsahu ochrany užitného vzoru č. 22893. Podáním ze dne 6. 3. 2019 oba žalobci uvedli, že došlo k zániku užitného vzoru č. zápisu 22893, a vzali žalobu v plném rozsahu zpět. Žalovaný podáním ze dne 15. 3. 2019 sdělil, že se zpětvzetím žaloby souhlasí. Proto soud podle § 96 o. s. ř. řízení o žalobním návrhu žalobců zastavil. Podáním ze dne 30. 11. 2017 vznesl žalovaný vzájemný návrh, jímž se domáhal určení, že je majitelem předmětného užitného vzoru č. 22893. Dle tvrzení žalovaného byl původcem užitného vzoru, a svědčí mu práva k užitnému vzoru namísto žalobce b), jelikož žalovaný nevyráběl trampolíny na základě konkrétního zadání žalobců ani předchozího vlastníka užitného vzoru. Žalovaný prováděl vývoj nových šestiúhelných trampolín s ohledem na pevnost materiálu a technickou způsobilost výrobků prokazatelně od prosince 2010. Konstrukce trampolín pochází výlučně od žalovaného.
3. Soud prvního stupně věc posoudil podle ust. § 80 o. s. ř. a uvedl, že žalovaný má naléhavý právní zájem na určení, že je majitelem předmětného užitného vzoru vzhledem k tomu, že určení, kdo je majitelem užitného vzoru, má odraz v rejstříkovém stavu. Žalovaný uvedl, že pokud žalobci ve svém podání uvedli, že se vzdávají nároku vůči žalovanému, týkající se zásahu do užitného vzoru, nebyl tento úkon učiněn vůči žalovanému. Určovací žaloba v předmětné věci má odstranit nejistotu v právním vztahu, která zde nastala. Umožní žalovanému uplatňovat nároky, vyplývající z vlastnictví užitného vzoru po dobu od jeho zápisu do ukončení jeho platnosti.
4. Soud neshledal, že by Mgr. T. B. a Mgr. J. K. S. byli původci předmětného technického řešení, protože v řízení neprokázali vlastní tvůrčí činnost, neprokázali, že navrhli technické řešení celého výrobku, že se podíleli na tvorbě výkresové dokumentace, a technologického postupu. Naopak v řízení bylo prokázáno, že J. V. vytvořil náskres předmětné konstrukce trampolíny, obsahující připojení výpletu gumolanem, a náskres stojny. Na základě tohoto náskresu byl proveden technický výkres, který se stal součástí předmětného užitného vzoru, a obsahuje technické řešení, které je tímto užitným vzorem chráněno. Soud shledal naléhavý právní zájem na určení, že užitný vzor, jehož platnost skončila k datu 4. 3. 2019, je ve vlastnictví žalovaného, vzhledem k tomu, že určovací žalobou se vytvoří právní rámec, jímž se eliminuje nejistota, kdo byl původcem předmětného užitného vzoru v okamžiku zápisu a následně z toho vyplývajícím majitelem tohoto užitného vzoru (§19 zákona č. 478/1992 Sb.). Soud tudíž vzájemnému návrhu na určení, že žalovaný je majitel užitného vzoru č. 22893 „Trampolína ke kondičnímu cvičení“ vyhověl a o nákladech řízení rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.
5. Proti rozsudku se včas odvolali žalobci i žalovaný.
6. Žalobci ve svém odvolání proti výrokům II., III. a IV. rozsudku uvedli, že jsou toho názoru, že podmínky pro řízení o určení ve smyslu § 80 o. s. ř. odpadly ke dni zpětvzetí žaloby ze strany

žalobců, kdy podmínky řízení o určení byly do té doby naplněny z důvodu zákonného požadavku uvedeného v § 15 odst. 3 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (dále jen „zákon č. 355/2014“), kdy v případě zadržení zboží je držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh povinen do 10 pracovních dní ode dne doručení oznámení o zadržení zboží oznámit příslušnému celnímu úřadu, že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. Žalobci zdůrazňují, že soud měl posuzovat splnění podmínek vedení řízení o určení kdykoliv v průběhu vedeného řízení. Žalobci jsou též názoru, že vzhledem ke skutečnosti, že užitný vzor č. 22893 o názvu „Trampolína ke kondičnímu cvičení“ (dále jen „užitný vzor“) ke dni vyhlášení rozsudku neexistoval, nelze hovořit o naléhavém právním zájmu a naplnění podmínek pro řízení o určení. Nadto jsou žalobci toho názoru, že ve smyslu § 154 o. s. ř. je pro rozsudek rozhodující stav v době jeho vyhlášení, kdy je zcela zřejmé, že užitný vzor již neexistoval. Žalobci uvedli, že případné odejmutí užitného vzoru majiteli dle § 19 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon“) má účinky ex nunc (tedy do budoucna, nikoliv zpětně, jak se snaží tvrdit žalovaný). Vzhledem k výše uvedenému, uplatněný protinávrh žalovaným měl být ze strany soudu zamítnut. Navíc z výsledku pana O. M. a z předložené objednávky na technický výkres vyšlo jednoznačně najevo, že technický výkres, který posléze sloužil jako příloha přihlášky užitného vzoru v rámci řízení vedeného úřadem průmyslového vlastnictví, zadal jako objednatel pan Mgr. T. B. (JUMPING). Ze samotného výkresu je zřejmé, že žalovaný měl být pouhým výrobcem trampolín, nicméně je zcela zřejmé, že objednatel byl právě pan Mgr. T. B., jako jeden z původců užitného vzoru. Žalovaný též v rámci řízení nikterak neprokázal, kdy měl vzniknout první prototyp, tedy technické řešení ve formě užitného vzoru a kdy mělo dojít k předání technického řešení žalobci, v jaký přesný okamžik zpřístupnil toto technické řešení panu Mgr. T. B. a paní Mgr. J. a z jakého důvodu při svém plném vědomí umožnil výše uvedeným registraci užitného vzoru v jejich prospěch. Proto navrhl změnu napadeného výroku II. tak, že žaloba bude zamítnuta.

7. Následně navrhli, aby řízení bylo přerušeno, jelikož dne 20. 6. 2019 byl u Úřadu průmyslového vlastnictví ze strany společnosti Global Business Solutions s.r.o. podán návrh na výmaz užitného vzoru, který je předmětem sporu. V případě, že by řízení o výmazu bylo úspěšné, účinky výmazu užitného vzoru by nastaly ex tunc a jakákoliv práva vyvozovaná z užitného vzoru, která jsou nyní předmětem řízení, by se stala zcela nulitními.
8. Žalovaný ve svém odvolání proti výrokům III. a IV. rozsudku uvedl, že soud nepřihlédl k předloženému vyčíslení nákladů řízení a o náhradě nákladů řízení rozhodl tak, jak je uvedeno výše. V rozhodnutí soud uložil žalobcům odlišnou povinnost k náhradě nákladů řízení, kterou zdůvodnil odlišným počtem úkonů provedených žalovaným. Soud však neodůvodnil, z jakého důvodu jsou žalobci povinni k úhradě náhrady nákladů řízení v odlišné výši, proč je povinen nést náklady za některé právní úkony pouze žalobce b) a současně soud řádně neodůvodnil samotnou výši náhrady. Vzhledem ke skutečnosti, že soud nepřihlédl k vyčíslení nákladů řízení žalovaného a ani neodůvodnil, na základě jakých skutečností určil náhradu nákladů řízení, lze považovat toto rozhodnutí za nepřezkoumatelné. Žalovaný požadoval v podání ze dne 8. 4. 2019, jehož součástí je vyčíslení nákladů řízení, samostatně náhradu nákladů řízení ve věci uplatněné žalobou a náhradu nákladů řízení ve věci uplatněné vzájemným návrhem. Žalovaný je názoru, že ačkoli soud projednal oba nároky ve společném řízení, v případě náhrady nákladů řízení je nutné považovat každou věc za samostatnou, a tudíž u každé z věcí je třeba samostatně posoudit, zda je dána povinnost k náhradě nákladů řízení. Proto navrhl změnu napadených výroků tak, jak je uvedeno k jeho odvolání.
9. Žalobci se vyjádřili k odvolání žalovaného a uvedli, že napadeným rozsudkem bylo rozhodováno mimo jiné o určení vlastnického práva k užitnému vzoru, kterého se domáhali jak žalobci /resp. žalobce b) /, tak žalovaný. O možnosti projednání takové věci ve dvou oddělených řízeních lze mít pochybnosti již z toho důvodu, že určení, že jeden z účastníků je vlastníkem užitného vzoru,

znamená v daném případě zároveň určení, že druhý účastník vlastníkem totožného užitného vzoru není a naopak. Nejedná se tedy o dva oddělené nároky, ale de facto o tentýž nárok, jehož se domáhaly obě strany, o čemž ostatně svědčí jak výroková část napadeného rozsudku, tak jeho odůvodnění, včetně prováděného dokazování. K výši náhrady uvedl, že zvýšení náhrady nákladů o řízení, jehož se žalovaný domáhá, přitom zjevně není zvýšením o náklady, které byly potřebné k účelnému uplatňování práva, jestliže byl příslušný úkon učiněn pouze jednou pro celé řízení, ale žalovaný náklady za tento úkon započítává dvakrát s tím, že v řízení je rozhodováno jak o žalobě žalobců, tak o protinávrhu žalovaného. Takové náklady nejen že nebyly vynaloženy účelně, ale ve skutečnosti nebyly (ani nemohly být) vynaloženy vůbec. Je tedy zcela namístě, že soud náhradu takových nákladů žalovanému nepřiznal, ani se jimi již dále nezabýval. Co se týče žalovaným požadované náhrady za cestovné, mají žalobci za to, že, i s ohledem na výše uvedené, žalovaný nemůže takové náklady uplatnit, když jednání probíhala u Městského soudu v Praze, přičemž již z údajů uvedených na odvolání je zřejmé, že žalovaný je zastoupen advokátem se sídlem na adrese Bubenská 1, 170 00 Praha 7. Proto náhradu cestovného, když právní zástupce žalovaného má sídlo ve stejné obci, ve které probíhají jednání, přiznat nelze, protože takové cestovné není nákladem potřebným k účelnému uplatňování práva.

10. Žalovaný ve vyjádření k odvolání žalobce uvedl, že jelikož žalobci tvrdili, že žalovaný údajně porušoval práva k užitnému vzoru před jeho zánikem, byl dán naléhavý právní zájem žalovaného na tom, aby soud rozhodl o určení majitele užitného vzoru, přestože užitný vzor již ke dni rozhodnutí (formálně - na základě v daném čase platných údajů z rejstříku ÚPV) neexistoval. V opačném případě by žalobci byli oprávněni domáhat se vůči žalovanému práva na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, v platném znění, a to za dobu od zápisu do zániku užitného vzoru. Rozhodnutí o určení staví najisto právní postavení stran a je tedy nepochybně prevencí možných dalších sporů mezi účastníky. Kromě toho vyplývá právní zájem na určení i ze vztahů, které jako majitel užitného vzoru má vůči třetím osobám (možnost udělovat licence, domáhat se zdržení využití technického řešení, požadovat informace apod.). Tím je také zcela jednoznačně doložen právní zájem na určení.
11. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací podle ust. § 212a a násl. o. s. ř. rozsudek soudu prvního stupně, a dospěl k závěru, že odvolání žalobců důvodné je, avšak z jiných důvodů.
12. Jelikož předmětem odvolacího řízení fakticky zůstala otázka přípustnosti žaloby /vzájemného návrhu/ na určení, že žalovaný je majitelem užitného vzoru č. 22893 „Trampolína ke kondičnímu cvičení“, odvolací soud se zabýval především tím, zda jsou splněny předpoklady uvedené v § 80 o. s. ř., tedy zda žalovaný má naléhavý právní zájem na určení vlastnictví k průmyslovému právu. Zde shodně se soudem prvního stupně i odvolací soud dospěl k názoru, že ano, jelikož určovací žaloba je jediným způsobem, kterým je možné konstituovat vlastnické právo osoby, která tvrdí, že je původcem průmyslového práva, tudíž by případně měla i právo podat přihlášku užitného vzoru, a následně by se stala (po splnění formálních podmínek zápisného řízení) i vlastníkem tohoto práva.
13. Problém přezkoumávaného rozhodnutí však odvolací soud spatřuje v okolnosti zcela jiné, a to v tom, že podle názoru odvolacího soudu již nelze určit vlastnictví k zaniklé nemotné věci.
14. Na úvod je třeba zdůraznit, že odvolací soud se je vědom svých rozhodnutí (např. sp. zn. 3 Cmo 383/2008) ze kterých vyplývá, že je i po zániku práva možné žádat po soudu, aby se zabýval otázkou vztahu původce a vlastníka práv, zapsaného ve veřejném rejstříku. Již v citovaném rozhodnutí odvolací soud rozhodl, že se *určuje, že ve vztahu ke stavu zápisu v rejstříku užitných vzorů a rejstříku průmyslových vzorů, vedených Úřadem průmyslového vlastnictví, platnému ke dni vyhlášení tohoto rozsudku právo na ochranu v mezidobí zaniklým užitným vzorem registrovaným pod č. 12288 s*

názvem „Zařízení k čerpání tekutin“. Tato situace se týkala stavu, kdy žalobce tvrdil, že je původcem technického řešení a právo podat přihlášku užitého vzoru jiné osobě nepřevédl, ani jí nepatří.

15. V projednávané věci je však situace jiná.
16. Zaprvé, žalovaný tvrdí, že je původcem technického řešení, z čehož dovozuje svá vlastnická práva. Zcela však pomíjí, že pokud by bylo soudem určeno, že je vlastníkem užitého vzoru, pak by se ve veřejném rejstříku pouze vyznačilo jeho vlastnické právo (tedy v části označené kódem 71/73 Přihlašovatel/Majitel), ale nic by se nezměnilo na stavu v rejstříku v části 72/75 Původce, kde by byl stále uveden Mgr. T [REDACTED] B [REDACTED] a J [REDACTED] S [REDACTED]. Stav rejstříku by tedy ani po vyznačení pravomocného rozhodnutí soudu neodpovídal skutkovým tvrzením žalovaného, tedy tomu, že jediným původcem sporného řešení trampolín je on sám.
17. Zadruhé nelze přehlédnout, že po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (o. z.) ke dni 1. 1. 2014 došlo k významné změně v chápání průmyslových práv jako věcí, se všemi důsledky z toho plynoucími. S ohledem na § 3028 o. z. je pak nutno na projednávanou věc aplikovat § 498 o. z. s vědomím, že *nový občanský zákoník přikročil k širokému pojetí věci v právním smyslu, které nabradilo dělení předmětů občanskoprávních vztahů rozlišujících na věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Nehmotné věci jsou pak práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Argumentem pro novou úpravu je skutečnost, že přestože nehmotné věci (např. patent či zaknihovaná akcie) nejsou fyzicky ovladatelným předmětem, nebrání tomu, aby někomu patřily, aby s nimi vlastník mohl nakládat, tzn., aby je užíval, bránil se zásahům ze strany třetích osob, nebo aby je na někoho dalšího převedl. Postavení takového vlastníka se tudíž příliš neliší od postavení vlastníka hmotné věci, např. motorového vozidla* (srov. <http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/vlastnictvi-a-dalsi-vecna-prava/konkretni-zmeny/zmena-chapani-pojmu-veci.html>). Proto je nutné i průmyslové právo považovat za věc nehmotnou podle § 496 odst. 2 o. z., a z toho dovozovat, že vlastnictví takového práva se řídí § 1011 a § 1012 o. z.
18. Při tomto závěru však nelze než uzavřít, že není tedy možné určení vlastnického práva k (nehmotné) věci, která v době vyhlášení rozsudku neexistuje (když k zániku věci - práva ke dni 13. 3. 2019 došlo tím, že se ho jeho majitel, zapsaný ve veřejném rejstříku, vzdal podle § 16 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech).
19. Aktivní legitimace osoby, která tvrdí, že má být zapsána jako vlastník z titulu původcovství je po zániku užitého vzoru dána pouze k podání návrhu na výmaz, a to podle ust. § 17 odst. 4 zák. č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, čímž mohou být odstraněny případné pochybnosti o nárocích, které by bylo možné uplatňovat za dobu platnosti průmyslového práva.
20. Jelikož podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2885/2005 a sp. zn. 33 Cdo 1734/2013, má určovací žaloba v zásadě preventivní povahu a pokud tato žaloba směřuje k ochraně ohroženého práva či právního vztahu, musí toto právo ke dni vyhlášení rozsudku existovat, jelikož naléhavý právní zájem na určení požadovaném ve smyslu § 80 o. s. ř. zkoumá soud podle stavu ke dni vyhlášení rozsudku /srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3820/2009 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 22 Cdo 612/2014/ nebylo možné vzájemnému návrhu vyhovět.
21. Proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. rozsudku změnil podle § 220 o. s. ř. tak, jak shora uvedeno a zároveň zamítl návrh žalobců na přerušování řízení podle § 109 odst. 2 o. s. ř. jako nedůvodný.
22. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu s ohledem na to, že žalovaný nebyl se svým návrhem úspěšný a v případě žalobců ti procesně zavinili zastavení řízení o jejich návrhu.

23. Podle stejných kritérií a § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., tedy tím, že ani žalobci, ani žalovaný nebyli úspěšní se svým odvoláním, odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení:

Dovolání proti tomuto rozhodnutí lze podat za podmínek ust. § 237 o. s. ř. ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Praha 23. 10. 2019

JUDr. Roman Horáček, Ph.D., v. r.
předseda senátu