

## Užitný vzor, promlčení

Skutečnost, že užitný vzor byl zapsán do rejstříku, mu poskytuje ochranu podle zákona o užitných vzorech, ovšem s ohledem na registrační řízení při zápisu užitných vzorů nezaručuje, že se u konkrétního užitného vzoru skutečně jedná o takové technické řešení, které je způsobilé ochrany ve smyslu zákona o užitných vzorech.

Nemůže být v neprospěch žalobce, který důkazní břemeno nenese ve vztahu k promlčení práva, vznese-li žalovaný až v průběhu odvolacího řízení námitku promlčení a z okolností ve spise a skutkových zjištění soudu prvního stupně nevyplývá, že marně uplynula promlčecí doba.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 1321/2010, ze dne 28.6.2012)

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce A. P., zastoupeného Mgr. L. Š., advokátem, se sídlem v O., proti žalované K+K C. producer s.r.o., se sídlem v B., zastoupené JUDr. V. S., advokátkou, se sídlem v O., o zaplacení částky 990 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 Cm 83/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. června 2009, č. j. 1 Cmo 173/2008-129, tak, že rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. června 2009, č. j. 1 Cmo 173/2008-129, ve výrocích pod body II a III, rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. září 2007, č. j. 5 Cm 83/2005-82, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. září 2009, č. j. 5 Cm 83/2005-136, se zrušují a věc se vrací Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Dovolání žalované proti výroku pod bodem I rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. června 2009, č. j. 1 Cmo 173/2008-129, se odmítá.

Z odůvodnění :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 21. září 2007, č. j. 5 Cm 83/2005-82, uložil žalované zaplatit žalobci částku 990 000 Kč s úroky z prodlení specifikovanými ve výroku tohoto rozsudku (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

Soud prvního stupně zjistil, že v době od 18. 2. 1994 do 17. 9. 2003 byl žalobce majitelem užitného vzoru s názvem Výztužná síť zapsaného pod číslem zápisu 1407 v příslušném rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Dále bylo zjištěno, že účastníci mezi sebou dne 9. 6. 1998 uzavřeli Smlouvu o využívání vynálezu - užitného vzoru, s dodatkem ze dne 1. 10. 1998, prostřednictvím které poskytl žalobce žalované právo využívat užitný vzor č. zápisu 1407 při výrobě výztužné sítě na technologickém zařízení BOGO II v době od 1. 7. 1998 do 1. 7. 2003. Z obsahu smlouvy je zřejmé, že právo využívat užitný vzor souvisí vyloženě s pracovištěm žalované, které se nachází na území České republiky, a žalovaná se za to zavázala zaplatit žalobci odměnu ve výši 990 000 Kč. Soud prvního stupně zjistil, že licenční smlouva nebyla registrována Úřadem průmyslového vlastnictví. Žalovaná žalobci odměnu nezaplatila. Dne 9. 6. 1998 uzavřela žalovaná smlouvu se společností SEPAS, a. s., na dodání technologického zařízení BOGO II, prostřednictvím kterého bylo možno výztužnou síť vyrábět.

Soud prvního stupně posoudil uzavřenou smlouvu jako smlouvu licenční podle § 508 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“). Dospěl k závěru, že skutečnost, že smlouva nebyla registrována Úřadem průmyslového vlastnictví, nemá s ohledem na § 14 odst. 2 zákona č. [527/1990](#) Sb., v platném

znění, na její platnost žádný vliv.

V řízení bylo prokázáno, že žalobce žalované poskytl právo na využití užitého vzoru č. 1407 a žalovaná dohodnutý licenční poplatek nezaplatila. Soud prvního stupně proto dospěl k závěru, že žalovaná je povinna žalobci tento poplatek uhradit. Tvrzení žalované, že zařízení BOGO II, na němž měla výtužnou síť vyrábět, bylo vadné, není pro posouzení věci relevantní, jelikož dodavatelem zařízení BOGO II byl subjekt odlišný od žalobce.

K námitce odstoupení žalované od smlouvy soud prvního stupně uvedl, že v řízení nebylo prokázáno, že by odstoupení od smlouvy bylo žalobci řádně doručeno. Z obsahu samotného dopisu, v kontextu s podacím lístkem České pošty ohledně doporučené zásilky R 067124929 R, který žalovaná k důkazu rovněž předložila, není zcela zřejmé, zda tento dopis byl žalobci fyzicky doručen. I kdyby bylo doručení prokázáno, pak soud prvního stupně uzavřel, že žalovaná neměla žádný právní důvod k odstoupení od smlouvy a právní vztah mezi ní a žalobcem by tak stejně nemohl zaniknout.

K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 17. června 2009, č. j. 1 Cmo 173/2008-129, rozhodl o nepřerušení řízení (výrok pod bodem I), rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem III). Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 11. září 2009, č. j. 5 Cm 83/2005-136, uložil žalované povinnost zaplatit soudní poplatek.

Odvolací soud se nejprve zabýval návrhem žalované na přerušení řízení odůvodněným tím, že dne 20. 11. 2008 podala u Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na výmaz užitého vzoru, o který v této věci jde. Odvolací soud dospěl k závěru, že případné rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví nepředstavuje řešení předběžné otázky, kterým by byl soud vázán a kterou by sám rozhodnout nemohl (§ 135 občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“). Vyšel z osvědčení o zápisu užitého vzoru a dospěl k závěru, že předmětný užité vzor byl zapsán proto, že v něm byl použit jiný materiál na distanční prvky, a to pěnový polystyren ve tvaru čoček. Na základě toho uzavřel, že není vůbec jasné, proč by měl být užité vzor vymazán. Proto odvolací soud návrhu žalované na přerušení řízení nevyhověl.

Odvolací soud poté dospěl k závěru, že soud prvního stupně učinil v řízení správná skutková zjištění, která poté i správně právně posoudil. Účastníci mezi sebou platně uzavřeli licenční smlouvu ve smyslu § 508 odst. 1 obch. zák. Smlouva obsahuje nutná ujednání ohledně rozsahu oprávnění žalované k využívání užitého vzoru, je také určeno území, ve kterém je žalovaná oprávněna k výkonu tohoto průmyslového práva, a to její pracoviště (na území České republiky), a smlouva je sjednána písemně.

Soud prvního stupně dospěl ke správnému závěru, že nedošlo k odstoupení od licenční smlouvy, jelikož žalovaná neprokázala, že se tento jednostranný právní úkon dostal do dispoziční sféry žalobce. O nemožnost plnění nemůže jít, neboť žalobce plnění poskytl a k žádným jiným povinnostem se smluvně nezavázal.

Odvolací soud dospěl k závěru, že okolnost, že žalobce byl předsedou představenstva akciové společnosti, která žalované prodávala stroj BOGO II, situaci nemění, jelikož v případě dodání vadného stroje se jedná o porušení povinností společností SEPAS, a. s. V tom nelze shledat ani rozpor s dobrými mravy.

Námitku promlčení vnesla žalovaná teprve v odvolání a teprve v odvolání začala tvrdit, že licenční smlouvu uzavřel žalobce jako fyzická osoba, z toho důvodu k ní odvolací soud nepřihlédl.

Jelikož účastníky byla dohodnuta úplata ve výši 990 000 Kč a žalovaná na tuto částku doposud nic

nezaplatila, rozhodl odvolací soud, že podaná žaloba je zcela důvodná a rozsudek soudu prvního stupně v plném rozsahu potvrdil.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, jehož přípustnost zakládá na § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Žalovaná předně namítá, že řízení je postiženo vadou ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. z důvodu, že řízení mělo být přerušeno do doby, než Úřad průmyslového vlastnictví vydá rozhodnutí o výmazu užitného vzoru, na který byla žalobcem žalované poskytnuta předmětná licence. Soud tento návrh odmítl s tím, že otázku výmazu užitného vzoru může vyřešit jako předběžnou otázku.

Dovolatelka namítá, že k takovému posouzení neměl soud potřebné doklady, disponoval pouze návrhem na výmaz a jeho následnými doplněními. Žádné dokazování k posouzení předmětné otázky neprovedl. Žalovaná se proto neztotožňuje se závěrem soudu, že není vůbec zřejmé, proč by měl být užitný vzor vymazán. S ohledem na zachování principů civilního řízení (rychlost, hospodárnost a jednotnost řízení) je žalovaná toho názoru, že soud měl řízení přerušit a vyčkat do rozhodnutí o výmazu užitného vzoru.

Dovolatelka dále uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jelikož nesouhlasí s právním posouzením věci, ke kterému odvolací soud dospěl. Žalovaná namítá, že předmětná licenční smlouva je neplatná pro neurčitost ujednání o rozsahu výkonu licenčního oprávnění. Ze smlouvy není zřejmé, pro kolik pracovišť byla licence poskytnuta, a nelze z ní dovodit, pro které území byla licence poskytnuta.

Žalovaná je toho názoru, že od smlouvy řádně odstoupila a že toto odstoupení se dostalo do sféry vlivu žalobce. Ohledně důvodnosti odstoupení od smlouvy žalovaná tvrdí, že žalobce se dopustil porušení licenční smlouvy tím, že stroj, který měl vyrábět výrobky chráněné předmětným užitným vzorem, na který byla licence udělena, byl nefunkční a trpěl vadami. Ačkoli prodávající byl odlišný od žalobce, žalovaná připomíná, že žalobce byl v dané době předsedou představenstva prodávající společnosti SEPAS, a. s. Žalobce a společnost SEPAS, a. s., tak jednali ve vzájemné shodě a žalobce jako předseda představenstva mohl ovlivnit, jestli bude možné užitný vzor poskytnutý na základě licence vůbec užívat. Tím, že žalobce jako předseda představenstva společnosti SEPAS, a. s., nezajistil bezvadnost stroje, který vyrábí výrobky chráněné předmětným užitným vzorem, porušil licenční smlouvu podstatným způsobem. Po žalované tudíž nelze spravedlivě požadovat, aby platila licenci k užívání užitného vzoru, který chránil výrobky stroje, který prokazatelně nebyl funkční, a žádný jiný neměla žalovaná k dispozici.

Ohledně otázky promlčení nesouhlasí dovolatelka se závěrem odvolacího soudu, že její tvrzení, že žalobce uzavřel licenční smlouvu jako nepodnikatel, je nepřípustnou novotou. Tvrzení o tom, kdo s kým uzavřel licenční smlouvu, jsou obsažena v samotné žalobě. Při uplatněné námitce promlčení se tak jedná pouze o posouzení, zda byl žalobce při uzavírání smlouvy fyzická osoba podnikatel nebo fyzická osoba nepodnikatel. Žalovaná je toho názoru, že předmětná smlouva byla uzavřena v režimu občanského zákoníku, neboť žalobce je na smlouvě označen jako fyzická osoba nepodnikatel, což nemůže zhojit ani to, že na konci smlouvy vyznačil razítka s názvem PALACKÝ, soukromý podnik. Při podpisu smlouvy tedy nebyly splněny podmínky obsažené v § 261 odst. 1 obch. zák., a proto je promlčecí doba ve smyslu občanského zákoníku tříletá.

Z výše uvedených důvodů dovolatelka navrhl, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Po lhůtě k podání dovolání zaslala žalovaná ještě dvě podání doplňující samotné dovolání. Ve sdělení ze dne 22. 3. 2010 žalovaná namítá nedostatek aktivní legitimace žalobce ve věci, neboť žalobce dne 6. 2. 2008 oznámil žalované, že postoupil předmětnou pohledávku na společnost SEPAS a. s.

Přípisem ze dne 8. 2. 2009 byla žalovaná informována o provedení jednostranného zápočtu vzájemných pohledávek společnosti SEPAS a. s. a společnosti K+K Computer producer s.r.o. Právo, které je uplatňováno v tomto řízení, nemůže příslušet žalobci, neboť toto právo zaniklo v průběhu soudního řízení před soudem druhého stupně. Důkazní oporou v tomto je i podání společnosti SEPAS a. s. ze dne 13. 3. 2008, kterým ve vykonávacím řízení vedeném u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 15 Nc 3002/2007, vznesla společnost SEPAS a. s., v procesním postavení povinného, námitku zániku vymáhané pohledávky, a to formou započtení s odkazem na výše uvedené přípisy ze dne 6. 2. 2008 a 8. 2. 2008.

V doplnění dovolání, které Nejvyššímu soudu došlo dne 19. 10. 2010, žalovaná zasílá rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví dne 7. prosince 2009, sp. zn. PUV 1993-1313, č. j. PUV 1993-1313/67969/2008/ÚPV, jímž se vymazává užitný vzor č. 1407, a rozhodnutí ze dne 8. října 2010, sp. zn. PUV 1993-1313, č. j. PUV 1993-1313/890/2010/ÚPV, jímž se toto rozhodnutí potvrzuje. Žalovaná na základě těchto rozhodnutí namítá, že užitný vzor byl zapsán a registrován neoprávněně a byl proto vymazán se zpětným účinkem.

Žalobce ve vyjádření k dovolání považuje námitky žalované za ryze účelové. Dle žalobce nemá rozhodnutí odvolacího soudu ve věci po právní stránce zásadní význam. Návrhem na výmaz užitného vzoru a přerušení řízení chtěla žalovaná toliko oddálit rozhodnutí ve věci. Námitka neplatnosti licenční smlouvy je zcela nedůvodná, jelikož ze smlouvy lze dovodit, že licenční smlouva byla uzavřena pro území České republiky. Tvrzení, že od licenční smlouvy žalovaná odstoupila, bylo vyvráceno. I kdyby bylo doručení prokázáno, pak bylo odstoupení od smlouvy nedůvodné. Námitka promlčení je rovněž nepřipadná, jelikož vztahy mezi účastníky se řídily obchodním zákoníkem, nadto byla námitka uplatněna opožděně až v odvolacím řízení. Z těchto důvodů žalobce navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání zamítl.

Podáním ze dne 17. června 2011 žalovaný sdělil, že proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8. října 2010 podal správní žalobu k Městskému soudu v Praze, o níž dosud nebylo rozhodnuto.

Napadený rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen před 1. červencem 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. [7/2009](#) Sb. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.

Nejvyšší soud se po zjištění, že dovolání bylo podáno včas oprávněnou osobou, zabýval přípustností podaného dovolání.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř., podle něhož je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, tedy o žalobou uplatněném nároku. Napadený výrok rozhodnutí odvolacího soudu pod bodem I však takovým rozhodnutím není, protože odvolací soud jím rozhodoval o nepřerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. Tato část rozhodnutí odvolacího soudu má tak povahu usnesení a nejde o rozhodnutí ve věci samé.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu je upravena v ustanoveních § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., přičemž v posléze zmíněném ustanovení jsou obsažena tzv. usnesení nemeritorní povahy, jejichž výčet je taxativní. Jiná, než zde vyjmenovaná usnesení, tedy napadnout dovoláním nelze.

Usnesení o přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. však v tomto výčtu uvedeno není (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 5153/2008, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Lze proto uzavřít, že dovolání žalované proti výroku pod bodem I rozsudku odvolacího soudu směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání v tomto rozsahu jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].

Podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, a podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. proti rozsudku, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku nebo usnesení proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil. O žádný z uvedených případů se v posuzované věci nejedná.

Proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za podmínky, že dovolání není přípustné podle písmena b) tohoto ustanovení a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Předpokladem je, že řešení právní otázky mělo pro rozhodnutí o věci určující význam, tedy že nešlo jen o takovou právní otázku, na níž rozsudek odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení věci založen.

Po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospěl dovolací soud k závěru, že dovolání je přípustné, jelikož odvolací soud rozhodl v dané věci v rozporu s hmotným právem. Dovolání je tudíž i důvodné.

V průběhu řízení před odvolacím soudem byl u Úřadu průmyslového vlastnictví podán návrh na výmaz předmětného užitného vzoru. V souvislosti s tím podala žalovaná návrh na přerušení řízení s argumentem, že s ohledem na jednotnost a hospodárnost řízení mělo být řízení před odvolacím soudem přerušeno do doby, než Úřad pro průmyslové vlastnictví vydá rozhodnutí o výmazu užitného vzoru. Podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. soud řízení přeruší, jestliže rozhodnutí závisí na otázce, kterou není v tomto řízení oprávněn řešit. Podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. soud řízení může přerušit, probíhá-li současně jiné řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. Otázkou řešenou v jiném řízení podle písmena c) je míněna otázka, kterou by si jinak soud mohl vyřešit předběžně sám (§ 135 odst. 2 o. s. ř.), takže přerušení řízení z tohoto důvodu odůvodňuje především hledisko hospodárnosti řízení. Podle § 135 o. s. ř. je soud vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo jej spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v blokovém řízení. Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může soud posoudit sám. Bylo-li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud z něho vychází. V dané věci nejde o předběžnou otázku, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo jej spáchal či o rozhodnutí o osobním stavu. Nejedná se tedy ve smyslu § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. o otázku, kterou by nebyl soud v řízení oprávněn řešit jako otázku předběžnou. Závěr odvolacího soudu řízení nepřerušit, jelikož je odvolací soud oprávněn sám vyřešit předběžnou otázku týkající se výmazu užitného vzoru, je tedy v souladu s postupem upraveným v občanském soudním řádu, pokud se odvolací soud hodlal vypořádat s touto předběžnou otázkou.

Dovolací soud se ovšem neztotožňuje s právním posouzením této předběžné otázky odvolacím soudem. Jak vyplývá ze shora uvedeného, odvolací soud byl oprávněn posoudit předběžnou otázku, zda předmětný užitný vzor splňuje zákonem předpokládané podmínky pro poskytnutí ochrany podle § 1 zákona o užitných vzorech (jedná se o technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné). Otázka, zda je skutečně užitný vzor zapsaný pod č. 1407, jehož užívání je předmětem licenční smlouvy, způsobilým ochrany ve smyslu zákona o užitných vzorech, je otázkou, která má zásadní význam pro rozhodnutí sporu v dané věci. K výmazu užitného vzoru dojde mj. v případě, že technické řešení není způsobilé ochrany podle § 1 a 3 zákona č. [478/1992](#) Sb. Výmaz užitného vzoru pak má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán [§ 17 odst. 2 zákona č. [478/1992](#) Sb.]. Pokud by tedy bylo v řízení rozhodnuto, že užitný vzor nesplňoval podmínky zápisu do rejstříku užitných vzorů podle § 1 a 3 zákona č. [478/1992](#) Sb., pak v době uzavření licenční smlouvy neexistoval její předmět, tj. užitný vzor zapsaný pod č. 1407. Na licenční smlouvu by se tak muselo hledět jako na absolutně neplatnou smlouvu.

Odvolací soud při posuzování této předběžné otázky dospěl k závěru, že z osvědčení o zápisu užitného vzoru vyplývá důvod zápisu užitného vzoru do rejstříku (výztužná síť bude zhotovena z naplněné odlehčené organické hmoty), a proto není zřejmé, proč by měl být užitný vzor vymazán. Tento závěr odvolacího soudu, který vycházel jen z osvědčení užitného vzoru bez bližšího odůvodnění, není správný. Podle zákona č. [478/1992](#) Sb., o užitných vzorech, vzniká ochrana užitnému vzoru zápisem do rejstříku užitných vzorů. U užitných vzorů dochází k zápisu do rejstříku v rámci tak zvaného registračního způsobu řízení. Podle zákona nedochází před udělením průmyslověprávní ochrany k porovnání předmětu přihlášky užitného vzoru se stávajícím stavem technik, přihláška užitného vzoru se přezkoumává jen co do splnění formálních náležitostí (§ 8 zákona č. [478/1992](#) Sb.). Podle § 11 zákona o užitných vzorech se přihláška zapisuje do rejstříku, splňuje-li podmínky stanovené v § 8 a není-li její předmět zjevně v rozporu s § 2, 3 a 5. Tak se v souladu s právním předpisem stává, že předmětem zapsaného užitného vzoru může být i technické řešení, které nesplňuje podmínky novosti nebo překročení odborné dovednosti. K přezkumu způsobilosti ochrany podle zákona o užitných vzorech (užitným vzorem jsou chráněna technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná) dochází teprve v rámci řízení o výmazu užitného vzoru, k němuž je příslušný Úřad průmyslového vlastnictví.

Z výše uvedeného vyplývá, že skutečnost, že užitný vzor byl zapsán do rejstříku, mu poskytuje ochranu podle zákona o užitných vzorech, ovšem s ohledem na registrační řízení při zápisu užitných vzorů nezaručuje, že se u konkrétního užitného vzoru skutečně jedná o takové technické řešení, které je způsobilé ochrany ve smyslu zákona o užitných vzorech. Při jejím řešení je soud povinen řádně zkoumat, zda užitný vzor splňuje podmínky § 1 a § 3 zákona o užitných vzorech a zda nejsou naplněny důvody pro jeho výmaz (§ 17 a násl. zákona o užitných vzorech). Tyto podmínky je soud v rámci posuzování předběžné otázky povinen zkoumat, ačkoli je k rozhodnutí o výmazu užitného vzoru příslušný Úřad průmyslového vlastnictví, jehož pravomocné rozhodnutí podléhá přezkumu ve správním soudnictví (usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. [131/2002](#) Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 1. 12. 2004, č. j. Konf 97/2003-19). Dovolací soud tedy uzavřel, že právní posouzení předběžné otázky odvolacím soudem je neúplné, a tudíž nesprávné, jelikož odvolací soud řádně nezkoumal, zda užitný vzor zapsaný pod č. 1407 je způsobilým ochrany ve smyslu § 1 a § 3 zákona o užitných vzorech, pouze dovodil, že mu není zřejmé, proč by měl být užitný vzor vymazán.

Dovolatelka dále namítá, že licenční smlouva je neplatná pro neurčitost ujednání o rozsahu výkonu licenčního oprávnění. Podle § 508 obch. zák. je podstatnou náležitostí licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, tj. i užitnému vzoru, sjednání území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví. Ze skutkových zjištění vyplývá, že právo využívat užitný vzor souvisí s „pracovištěm

žalované“. Ze smlouvy o využívání vynálezu - užitého vzoru - však nelze dovodit, kde se nachází pracoviště žalované a pro jaké území je tedy licenční smlouva sjednána. Jelikož je určité sjednání území výkonu práv podstatnou náležitostí licenční smlouvy, je nutné uzavřít, že závěr odvolacího soudu, že licenční smlouva byla uzavřena platně pro zemi České republiky, je nesprávný.

Další námitka dovolatelky směřuje proti právnímu posouzení odstoupení od smlouvy. Dovolací soud se nejprve zabýval otázkou doručení odstoupení od smlouvy. Odvolací soud se dle odůvodnění ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaná neprokázala, že by se jednostranný úkon odstoupení od smlouvy dostal do dispoziční sféry žalobce. Tento závěr založil na skutkových zjištěních soudu prvního stupně. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že z obsahu samotného dopisu v kontextu s podacím lístkem České pošty ohledně doporučené zásilky R 067124929 R, který žalovaná k důkazu rovněž předložila, nelze jednoznačně určit, zda byl tento dopis žalobci fyzicky doručen. Pokud založil odvolací soud svůj právní závěr, že jednostranný úkon odstoupení od smlouvy se nedostal do dispoziční sféry žalobce, na těchto skutkových zjištěních, je jeho právní posouzení nesprávné. Soud prvního stupně učinil skutková zjištění ohledně toho, zda byl právní úkon odstoupení od smlouvy fyzicky doručen žalobci, neučinil skutková zjištění k prokázání, zda se dostal do dispoziční sféry žalobce. Pro posouzení doručení právního úkonu odstoupení od smlouvy není rozhodné, zda byl fyzicky doručen adresátovi, ale zda se dostal do sféry dispozice adresáta. Účinnost adresných jednostranných hmotněprávních úkonů v režimu občanského zákoníku předpokládá, že projev vůle dojde, resp. je doručen adresátovi, tj. že se dostane do sféry jeho dispozice. Slovní spojení „dostane do sféry jeho dispozice“ nelze vykládat ve smyslu procesněprávních předpisů. Je jím třeba rozumět konkrétní možnost nepřítomné osoby seznámit se s jí adresovaným právním úkonem. Právní teorie i soudní praxe takovou možnost chápe nejen samotné převzetí písemného hmotněprávního úkonu adresátem, ale i případy, kdy doručení dopisu či telegramu, obsahujícího projev vůle, do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky, nabytí adresát hmotněprávního úkonu objektivní příležitost seznámit se s obsahem zásilky. Přitom není nezbytné, aby se adresát skutečně seznámil s obsahem hmotněprávního úkonu, dostačuje, že měl objektivně příležitost tak učinit (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2008, sp. zn. 28 Cdo 2622/2006). Ze shora uvedeného vyplývá, že právní posouzení otázky doručení odstoupení od licenční smlouvy odvolacím soudem je nesprávné.

Nejvyšší soud se však ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že v daném případě nebyly naplněny důvody pro odstoupení od smlouvy. Otázka, zda žalovaná měla možnost užívat užitého vzor, je právně bezvýznamná, jelikož stroj dodávala společnost odlišná od žalobce. Vady stroje, které by znemožnily využívat licenční smlouvu, tak nelze přičítat k tíži žalobce, ale prodávajícího, tj. společnosti odlišné od žalobce. Takové vady proto nemohou založit důvod pro odstoupení od licenční smlouvy mezi žalobcem a žalovanou.

Dovolací soud se ztotožňuje i se závěrem odvolacího soudu ohledně námitky promlčení. Odvolací soud k námitce nepřihlédl, jelikož v řízení před soudem prvního stupně ji netvrdil a nebyla předmětem dokazování. Tvzení, že žalobce uzavřel smlouvu jako fyzická osoba, se objevuje až v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně.

Námitka promlčení vznesená žalovanou v průběhu soudního řízení je jednostranný, výslovný a adresný právní úkon, jenž působí, že promlčené právo nelze uplatnit, avšak věřitelovo právo trvá jako součást obsahu tzv. naturální obligace. Pro posouzení důvodnosti námitky promlčení ve smyslu § 388 odst. 1 obch. zák., tj. aby námitka soudu bránila o takovém právu věcně rozhodnout a přiznat žalobci promlčené právo, musí ze skutkových zjištění vyplývat, že k promlčení práva (k tzv. první fázi - k marnému uplynutí promlčecí doby) došlo, a žalované (dlužníku) tak vzniklo právo jednostranným právním úkonem v soudním řízení dosáhnout toho, že proti němu nelze promlčené právo uplatnit. Žalovaná má důkazní břemeno, povinnost tvrzení a dokazování ve smyslu § 120 odst. 1 o. s. ř. k

námítce promlčení, tj. uvést všechny okolnosti promlčení práva (že uplynula právním předpisem přesně vymezená doba), a oprávněný subjekt, ač tak měl učinit, své právo nevykonal. Tyto skutkové okolnosti žalovaná v řízení před soudem prvního stupně netvrdila. V režimu neúplné apelace se může odvolací soud zabývat námitkou promlčení vznesenou až v odvolacím řízení jen, není-li spojena s nepřipustným uplatňováním nových skutečností a důkazů (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 29 Cdo 162/2003). Systém neúplné apelace má za cíl zvýšit odpovědnost účastníků řízení (tím, že je vede k tomu, aby všechny rozhodné skutečnosti a potřebné důkazy uplatnili již před soudem prvního stupně a neponechávali si je až na odvolací řízení) a ve svých důsledcích zrychlit projednávání sporu a zamezit účelovému jednání účastníků se záměrem prodlužovat soudní řízení a oddalovat konečné rozhodnutí soudu. Proto nemůže být v neprospěch žalobce, který důkazní břemeno nenese ve vztahu k promlčení práva, vznese-li žalovaná až v průběhu odvolacího řízení námitku promlčení a z okolností ve spise a skutkových zjištění soudu prvního stupně nevyplývá, že marně uplynula promlčecí doba. Soud nemůže k námitce vznesené v odvolacím řízení přihlídnout, nelze-li bez dalších skutečností a důkazů posoudit její důvodnost. Odvolací soud se proto správně nezabýval námitkou promlčení vznesenou až v odvolacím řízení, protože tato námitka je spojena s nepřipustným uplatňováním nových skutečností a důkazů.

K námitkám, které uplatnila dovolatelka v doplnění dovolání, dovolací soud nepřihlédl. Doplnění dovolání byla podána po uplynutí lhůty k podání dovolání. Dovolatelka jimi navíc uplatňuje nové skutečnosti a důkazy, k nimž nemohl dovolací soud přihlídnout, neboť tyto skutečnosti nebyly v řízení před soudem prvního stupně ani před soudem odvolacím uplatněny a v dovolání nové skutečnosti a důkazy dle § 241a odst. 4 o. s. ř. uplatňovat nelze.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu není z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správné. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), rozsudek odvolacího soudu ve výrocích pod body II a III podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Stejně tak zrušil i závislý výrok o povinnosti žalované uhradit soudní poplatek obsažený v usnesení soudu prvního stupně ze dne 11. září 2009, č. j. 5 Cm 83/2005-136. Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i pro rozsudek soudu prvního stupně, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zrušil i rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

( zdroj: [www.nsoud.cz](http://www.nsoud.cz) )

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Adhezní nárok \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Zmatečnost \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Střídavá péče](#)
- [Restituce](#)
- [Majetková podstata \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Náhrada škody \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Odpovědnost státu za újmu \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Předběžné opatření](#)
- [Valná hromada \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Pracovní doba](#)
- [Exekuce](#)