

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26.10.1978, sp. zn. 9 Co 476/78, ECLI:CZ:MSPH:1978:9.CO.476.1978.1

Číslo: 18/1982

Právní věta: Využitím vynálezu (§ 40 zákona č. 84/1972 Sb.), jímž vzniká právo na odměnu autorovi vynálezu (§ 116 téhož zákona), je i v ten případ, při němž výzkumný ústav vyrobí na základě dokumentace autora prototyp, které hospodářskou smlouvu převede úplatně na výrobní organizaci, i když ta je jen zkouší pro případnou sériovou výrobu.

Soud: Městský soud v Praze

Datum rozhodnutí: 26.10.1978

Spisová značka: 9 Co 476/78

Číslo rozhodnutí: 18

Číslo sešitu: 2-3

Typ rozhodnutí: Rozsudek

Hesla: Právo autorské, Vynálezy

Předpisy: 84/1972 Sb. § 40

Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Sbírkový text rozhodnutí:

Žalobce je autorem vynálezů chráněných patenty. Žalovaná organizace na základě dokumentace a využitím těchto patentů vyrobila 35 prototypů (podle prvního patentu) a 5 prototypů podle druhého patentu. Tyto prototypy zkoušel pro případnou sériovou výrobu po kompletaci finálních celků oborový podnik Š. Mezi žalovanou organizací a tímto podnikem došlo k uzavření hospodářské smlouvy. Činnost související se zhotovením prototypů byla žalované organizaci zaplacená. Když nebylo úspěšné smířčí řízení, domáhal se žalobce žalobou u soudu proti žalovanému zaplacení odměny ve výši 13 000,- Kčs za využití vynálezu.

Žalovaná organizace nepopřela, že došlo k využití zmíněných vynálezů při výrobě prototypů, ovšem k výrobě těchto prototypů došlo jen pro vyzkoušení. Teprve kladný výsledek zkoušek měl rozhodnout o tom, zda dojde k výrobě a tím i využití vynálezu. Protože tyto zkoušky nebyly dosud skončeny, nedošlo k využití vynálezů. Nelze také ani zjistit míru společenského prospěchu v daném případě.

Obvodní soud pro Prahu 10 učinil potřebná zjištění o tom, že zhotovení prototypů bylo předmětem hospodářské smlouvy mezi žalovanou organizací a oborovým podnikem Š., a o tom, jaká úplata byla za to poskytnuta, ustanovil znalce, který se vyjádřil jak k tomu, zda v tomto případě došlo k využití vynálezu ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 84/1972 Sb., tak i k tomu, jaká je přiměřená odměna. Na základě uvedených důkazů došel soud k závěru, že prototypy žalovaná organizace dodala a vyfakturovala v rámci řešení svého nynějšího vývojového úkolu finálnímu výrobcí a že má proto vůči

finálnímu výrobcí postavení dodavatele. Soud prvního stupně s poukazem na ustanovení § 40 citovaného zákona měl za to, že výzkumná a vývojová činnost je hospodářskou činností a že tedy byly splněny obě podmínky využití vynálezu v technickém smyslu, že totiž s předmětem vynálezu bylo nakládáno v zákoně uvedeným způsobem a že tomuto nakládání došlo v rámci hospodářské činnosti žalované organizace. Došlo tedy k využití vynálezu. Protože pa podle ustanovení § 116 zákona č. 84/1972 Sb. náleží autorovi vynálezu odměna vůči každé organizaci, která vynálezu využije, náleží žalobci odměna i vůči žalované organizaci. Pokud šlo o výši odměny, řídil se soud znaleckým posudkem, který provedl potřebný ekonomický rozbor. V tomto rozsahu (co do částky 11 979,20 Kčs) soud prvního stupně žalobě vyhověl a co do zbytku žalobu zamítl.

Proti vyhovující části rozsudku soudu prvního stupně se žalovaná organizace odvolala. Především vytkla, že soud k otázce čistě právní přibral znalce, jehož názory pak převzal. Ve věci samé namítala, že i když k výrobě prototypů došlo při hospodářské činnosti žalované organizace, není to rozhodující. Rozhodujícím totiž je, zda došlo o nakládání s vynálezem ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 84/1972 Sb. či zda šlo o pouhé zkoušení vynálezu, které není využitím vynálezu. V tom směru se žalovaná organizace dovolávala důvodové zprávy k § 40 zákona č. 84/1972 Sb. Byla toho názoru, že zkoušení vynálezu není ještě jeho využitím, protože se nesplňuje vlastní hospodářský účel vynálezu, ale ověřuje se pouze jeho funkce. Ani převod prototypů na objednavatele výzkumu hospodářskou smlouvou není využitím vynálezu; nešlo totiž o hospodářskou smlouvu v odběratelském vztahu o dodávce výrobků, ale o plnění etapy výzkumu. Celý výzkum je zkoušení, i když proběhl u několika organizací. Žalovaná organizace nesouhlasila ani se způsobem výpočtu výše odměny. Navrhla proto, aby rozsudek soudu prvního stupně byl změněn tak, že se žaloba zamítá v plném rozsahu.

Žalobce navrhl, aby rozsudek soudu prvního stupně byl potvrzen. Uváděl, že tu není rozhodující průmyslová výroba, ale využití vynálezu při hospodářské činnosti organizace.

Městský soud v Praze potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Z odůvodnění:

Zatím co dříve platný zákon č. 34/1957 Sb. o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích definoval využití vynálezu (§ 3 odst. 2) tak, že vynálezu využívá, kdo jeho předmět průmyslově vyrábí, jím obchoduje nebo ho průmyslově upotřebí, nebo kdo podle něho postupuje při provozování výroby, ustanovení § 40 nyní platného zákona č. 84/1972 Sb. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech definoval využití vynálezu tak, že vynálezu využívá ten, kdo jeho předmět při své hospodářské činnosti vyrábí nebo upotřebí, podle něho postupuje při výrobě či provozní činnosti nebo s předmětem vynálezu obchoduje.

Citované znění ustanovení § 40 zákona č. 84/1972 Sb. dopadá na širší počet případů než text dřívější právní úpravy. Dovolává-li se žalovaný znění důvodové zprávy k zákonu č. 84/1972 Sb., lze poukázat na větu „pojem výroby i upotřebení je dlužno vykládat extenzívně“. Žalovaná organizace pak sama připouští, že k zhotovení prototypů došlo při její hospodářské činnosti.

Je ovšem pravda, že využitím vynálezu by nebylo, jak je uvedeno také v důvodové zprávě, „zkoušení vynálezu a hledání možností, jak a kdy přikročit k jeho využití“. Plyne to nepřímě z ustanovení § 114 odst. a § 121 zákona č. 84/1972 Sb., v nichž je zmínka i o zkoušení vynálezu.

Kdyby prototypy vyrobila žalovaná organizace pro sebe a sama jejich účinnost zkoušela, nešlo by u ní o využití vynálezu. Pokud by oborový podnik Š. používal vyrobených prototypů k samostatnému zkoušení, zda podle nich má zavést sériovou výrobu finálních výrobků, nešlo by ani u něj o využití vynálezu.

Jestliže však žalovaná organizace v rámci své hospodářské činnosti prototypy vyrobila a na jinou organizaci je převedla (a to za úplatu i se ziskem), pak ovšem o využití vynálezu jde. V tom směru lze znovu poukázat na znění důvodové zprávy k zákonu č. 84/1972 Sb., v níž se dále uvádí, že „zhotovení prototypu a jeho následné použití k vlastnímu hospodářskému účelu nebo jeho převod na jinou organizaci provádějící hospodářskou činnost lze považovat za jeho využití“. O první z těchto případů v projednávané věci nešlo. Důvodová zpráva jím měla na zřeteli případ, kdy organizace vyrobí prototyp, kterého pak normálně v provozu používá, aniž podle prototypu vyrobila sériový výrobek. Druhý případ však na projednávanou věc dopadá, protože žalovaná organizace prototyp vyrobila, na jinou organizaci jej převedla a tato jiná organizace hospodářskou činnost vyvíjí. Při tom je nerozhodné, zda hospodářská smlouva mezi žalovanou organizací a oborovým podnikem Š. byla smlouvou o odběru a dodávce zboží anebo smlouvou o provedení vývoje, v jejímž rámci došlo k dodávce prototypů.

Šlo tedy v projednávané věci o využití vynálezu, i když lze souhlasit s odvolatelem, že výklad tohoto pojmu je otázkou právní, ku které se neměl vyjadřovat znalec, nýbrž náležela k posouzení pouze soudu.

Pokud šlo o výši odměny, v odvolacím řízení opakovala žalovaná organizace tytéž připomínky, které již měla v řízení před soudem prvního stupně a s nimiž se znalec při svém výsledku plně vypořádal.

Byl tedy rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku potvrzen, když v napadené části zůstal nedotčen.