

# Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.12.1991, sp. zn. 6 Cz 38/91, ECLI:CZ:NS:1991:6.CZ.38.1991.1

**Číslo:** 4/1993

**Právní věta:** Rozsah ochrany vynálezu je určen vymezením jeho předmětu, přičemž technická podstata vynálezu je vyjádřena v té části definice vynálezu, která v jednom nebo několika bodech obsahuje podstatu vynálezu (znaky, bez nichž by se nedosáhlo účinku, který je účelem vynálezu). Ta odlišuje řešení obsažené ve vynálezu od jiných řešení téhož technického problému. Ostatní části definice vynálezu představují už jen doplnění a bližší označení tohoto řešení technického problému. Uvedená část definice vynálezu je rozhodující pro rozsah ochrany vynálezu. Z ní je třeba vycházet i při posuzování toho, zda bylo využito předmětu vynálezu.

**Soud:** Nejvyšší soud ČR

**Datum rozhodnutí:** 30.12.1991

**Spisová značka:** 6 Cz 38/91

**Číslo rozhodnutí:** 4

**Číslo sešitu:** 1-2

**Typ rozhodnutí:** Rozsudek

**Hesla:** Vynálezy

**Předpisy:** 84/1972 Sb. § 40 527/1990 Sb. § 86

**Druh:** Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

**Sbírkový text rozhodnutí:**

*Žalobce se domáhal vůči žalovanému družstvu zaplacení odměny za využití vynálezu o názvu „Sací napáječka“ (na který bylo uděleno autorské osvědčení č. 173 874) ve výši 198 035 Kčs s přísl. Žalované družstvo namítalo, že vynález žalobce nevyužívá, neboť vyrábí pouze „vlastní sací napáječku“, kterou dodává podniku A., jenž sací napáječku kompletizuje a jako obchodní organizace se zabývá prodejem výrobku; podle názoru žalovaného je využitvatelem vynálezu uvedený podnik.*

*Okresní soud v Uherském Hradišti rozsudkem žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a že státu se náhrada nákladů řízení nepřiznává. Při rozhodování o věci samé vycházel především ze závěrů provedeného znaleckého posudku, podle něhož žalované družstvo vyrábí pouze jednotlivé konstrukční uzly a díly (včetně sací trubky), které dodává jiným organizacím, jež je používají ke zhotovení výrobku, takže žalovaný vynález žalobce nevyužívá. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení státu odůvodnil soud prvního stupně tím, že žalovanému s ohledem na jeho úspěch ve věci náhradu nákladů není možné ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 o. s. ř. uložit a že povinnost k náhradě těchto nákladů nemá ani žalobce, neboť byl podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 147/1984 Sb. osvobozen od soudních poplatků.*

*K odvolání žalobce krajský soud v Brně svým rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Po provedení důkazu výsledkem svědků J. J. a L. D. a listinami, zejména rozhodnutím Federálního úřadu pro vynálezy z 13.4.1990, č. j. Pv 4093-74, kterým bylo ve smyslu ustanovení § 43 dříve platného zákona č. 84/1972 Sb. určeno, že vyřešení technického problému sací napáječka (sací trubka) spadá do rozsahu autorského osvědčení č. 173 874, a zprávou podniku A., z níž vyplynulo, že tato organizace prováděla kompletaci sací napáječky ZP 8-025, odvolací soud dospěl k závěru, že sací trubka popsaná v definici vynálezu žalobce, kterou žalovaný vyráběl, sama o sobě nemohla plnit funkci sací napáječky a že na tomto závěru nic nemění ani rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy, kterým bylo provedeno pouze srovnání výkresu, podle kterého žalovaný vyráběl sací trubku s definicí předmětu vynálezu žalobce; odvolací soud dovodil, že žalované družstvo vynález nevyužívalo a že prospěch nastal až u podniku A., který dal sací trubce funkci, pro kterou byla určena, dokompletováním všech komponentů do výrobku „sací napáječka ZP 8-025“.*

*Generální prokurátor České republiky ve stížnosti pro porušení zákona namítal, že rozsudky soudů obou stupňů, vycházejícími z právního názoru, že žalovaný nevyužíval vynález žalobce při své hospodářské činnosti a že k využití vynálezu došlo až dokompletováním všech komponentů do výrobku „sací napáječka ZP 8-025“, jakož i rozhodnutím soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení vůči státu byl porušen zákon; správnost a úplnost skutkových zjištění a ostatních právních názorů nenapadl.*

*Nejvyšší soud České republiky rozhodl o této stížnosti pro porušení zákona tak, že uvedenými rozsudky obou stupňů byl porušen zákon.*

### **Z odůvodnění:**

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat podle dříve platného zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, a předpisů jej provádějících (srov. k tomu § 86 odst. 1 nyní platného zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích).

Podle ustanovení § 40 zákona č. 84/1972 Sb. se vynálezu využívalo, jestliže byl předmět při hospodářské činnosti vyráběn nebo upotřeben nebo se podle něho postupovalo při výrobě či provozní činnosti nebo jestliže se s předmětem vynálezu obchodovalo.

Předmět vynálezu je vždy vyjádřen v definici, která je součástí popisu vynálezu; tento popis se vydával tiskem, bylo-li na vynález uděleno autorské osvědčení. Definice předmětu vynálezu se skládá z úvodní části, v níž se uvádějí známé znaky předmětu vynálezu a známé vztahy mezi těmito znaky, a z tzv. význakové části, která v jednom nebo několika bodech obsahuje podstatu vynálezu (znaky, bez nichž by se nedosáhlo účinku, který je účelem vynálezu); tzv. význaková část se od úvodní části definice předmětu vynálezu zpravidla odděluje slovy „vyznačeny tím, že...“.

Rozsah ochrany vynálezu je určen definicí jeho předmětu; vzhledem k tomu, že technická podstata vynálezu je uvedena v tzv. význakové části, je i pro rozsah ochrany vynálezu rozhodující tato část definice předmětu vynálezu. Význaková část definice předmětu vynálezu odlišuje přijaté řešení od jiných řešení téhož technického problému; její naplnění představuje technický pokrok, který je vynálezem sledován, a ostatní části definice představují jen potřebné doplnění a uvedení podstaty řešení. Využití vynálezu tedy nastává jen použitím takto popsaného řešení a skutečnost, zda byla naplněna i předvýznaková část definice, nemá na posouzení žádný vliv. Při zkoumání toho, zda bylo využito předmětu vynálezu, nelze proto vycházet z celé definice předmětu vynálezu, ale pouze z její tzv. význakové části.

V posuzovaném případě bylo soudy obou stupňů zjištěno, že vynález žalobce o názvu „Sací napáječka“, na který bylo dne 15.8.1978 uděleno autorské osvědčení č. 173 874, po úpravě provedené rozhodnutím bývalého Úřadu pro vynálezy a objevy z 13.12.1982 o částečném zrušení autorského osvědčení, se vyznačuje tím, že „ve své horní části je trubka (1) ohnuta a za ohybem opatřena terčíkem (2), z něhož vyústuje náhubek (3)“. Uvedená část definice předmětu žalobce je určující pro posouzení, zda byl vynález využit. Soudy obou stupňů proto pochybily, když přihlédly i k úvodní části definice předmětu vynálezu. Pokud odvolací soud poukazoval na to, že sací trubka popsaná ve význakové části vynálezu žalobce, kterou žalovaný vyráběl, sama o sobě nemohla plnit funkci sací napáječky, jde o okolnost, která je pro posouzení toho, zda tím došlo k využití vynálezu žalobce, nerozhodná. Na uvedeném závěru nic nemění ani obsah v řízení podaného znaleckého posudku. Soud prvního stupně totiž vymezil znalci jeho úkol takovým způsobem, že znalec ve svém posudku řešil nikoliv otázky odborné, ale otázky právní, což znalci nepřísluší; k obsahu posudku proto nebylo možné přihlížet.

Určení, zda použité technické řešení naplňuje znaky předmětu vynálezu, nejsou soudy oprávněny řešit, a to ani jako předběžnou otázku. Vzniknou-li pochybnosti v tomto směru, řeší je v určovacím řízení Federální úřad pro vynálezy. Jeho rozhodnutím o tom, zda vyřešení technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvědčení, je pak soud vázán (§ 135 odst. 2, věta druhá, o. s. ř.).

Protože v posuzovaném případě bylo pravomocným rozhodnutím Federálního úřadu pro vynálezy určeno, že vyřešení technického problému sací napáječka (sací trubka) ZP 8-025 spadá do rozsahu autorského osvědčení uděleného na vynález žalobce, bylo tím prokázáno, že žalovaný předmět vynálezu uplatňoval.

Využití vynálezu nenastává jen tím, že dojde k uplatnění předmětu vynálezu u fyzické nebo právnické osoby; uplatnění technické podstaty vynálezu musí nastat při výrobě, upotřebení, postupu nebo obchodování. Výrobou se rozumí opakovaný postup směřující ke zhotovení předmětů pro vlastní potřebu nebo pro odbyt.

Dokazováním před soudy obou stupňů bylo zjištěno, že technické řešení, o němž bylo určeno, že spadá do rozsahu autorského osvědčení č. 173 874, žalovaný ve své hospodářské činnosti používal při výrobě sací trubky, které jiným organizacím dodával a fakturoval. Z uvedeného zjištění bylo proto možné dovodit, že u žalovaného družstva došlo k využití vynálezu žalobce.

Stížnost pro porušení zákona důvodně namítala, že v důsledku nesprávného posouzení předmětu vynálezu žalobce soudy dospěly k nesprávnému závěru, že žalovaný nevyužíval vynález žalobce při své hospodářské činnosti a že k využití vynálezu došlo až dokončováním všech komponentů do výrobku „sací napáječka ZP 8-025“.

Soudy prvního stupně je třeba dále vytknout, že rozhodl nesprávně o náhradě nákladů řízení, které platil stát.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 o. s. ř. má stát podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Předpoklady pro osvobození od soudních poplatků se rozumí okolnosti, za nichž může být účastníku podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. přiznáno osvobození od soudních poplatků; to platí i v řízeních, která jsou osvobozena od soudních poplatků nebo v nichž je účastník od soudních poplatků osvobozen osobně. Jestliže byl účastník řízení osvobozen rozhodnutím soudu od soudních poplatků, nelze mu uložit ani náhradu nákladů řízení státu. Jde-li o věcné nebo osobní osvobození ze zákona,

musí soud nezávisle na tom zkoumat, zda účastník řízení splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.; nebudou-li tyto podmínky splněny, může mu za splnění ostatních předpokladů uvedených v ustanovení § 148 odst. 1 o. s. ř. uložit povinnost k náhradě nákladů řízení státu. Soud prvního stupně proto nesprávně dovodil, že žalobci nelze uložit povinnost k náhradě nákladů řízení, které platil stát, když přihlédl k tomu, že žalobce byl v tomto řízení podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 147/1984 Sb. osvobozen od soudních poplatků, a nezabýval se též tím, zda žalobce splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, uvedené v ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon v ustanovení § 40 dříve platného zákona č. 84/1972 Sb. a že rozsudkem soudu prvního stupně byl porušen zákon také v ustanovení § 148 odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky proto důvodné stížnosti pro porušení zákona vyhověl, napadené rozsudky zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí.