

U z n e s e n i e

Najvyšší súd S. republiky v právnej veci žalobcu: **Ing. P.L.**, A.3/4, K., zast. S.J., advokátom so sídlom D.9, B., proti žalovanému: **P.S., a.s.**, M.116, N., IČO: X., zast. JUDr. M.Ž., advokátom so sídlom A. 1, B., o zaplatenie 5 488 000,- Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2006, č.k.: 9 Cbs 84/2004-117 a žalobcu do trov konania, takto

r o z h o d o l:

Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2006, č.k.: 9 Cbs 84/04-117 sa **z r u š u j e** a vec sa **v r a c i a** tomuto súdu na ďalšie konanie.

O d ô v o d n e n i e:

Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 24. októbra 2006, č.k.: 9 Cbs 84/2004-117 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 5 488 000,- Sk istiny spolu s 12,7%-ným úrokom z omeškania od 15. januára 2003 do zaplatenia, ako aj trovy konania vo výške 214 182,- Sk.

Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca žalobou došlou na súd prvého stupňa 2. júla 2007 sa domáhal, aby súd rozhodnutím zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 5 488 000,- Sk s prísl. titulom doplatku k odmene za uplatnenie práva na patent. Žalobca je spolupôvodcom patentu č. 281 330 „Ekologický spôsob ukladania popolovín z tepelných elektrární a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu“ s Ing. J.Š. Majiteľom patentu je žalovaný. Prihláška patentu č. 100 98 bola podaná 23. januára 1998. Žalobca bol v čase vytvorenia vynálezu zamestnancom žalovaného, vytvorenie uvedeného vynálezu však nesúviselo s plnením jeho pracovných úloh.

V roku 2002 žalovaný uzatvoril so S.E., a.s. B. licenčnú zmluvu, v zmysle ktorej mala byť spolupôvodcovi vynálezu Ing. J.Š. vyplatená odmena za prvé tri roky využívania patentu

vo výške 20,8% z obdržanej odplaty 36 000 000,- Sk t.j. 7 488 000,- Sk. V skutočnosti mu bola vyplatená suma 7 100 000,- Sk a žalobcovi suma 2 000 000,- Sk. Medzi žalobcom a žalovaným nebola uzatvorená písomná zmluva o odmene za uplatnenie práva na vynález PP 100-98 patent č. 281033. Žalobca bol ubezpečovaný, že stačí ústna dohoda. Žalobca 3. mája 2004 požiadal žalovaného o oznámenie, kedy s ním bude uzatvorená písomná dohoda o odmene za uplatnenie patentu a vyplatený dodatok k odmene. Žalovaný 10. mája 2004 žalobcovi oznámil, že doplatok odmeny žalobcovi vyplatil v plnej výške, neskôr, že voči nemu nemá nijaké záväzky, keďže žalobca to sám prehlásil pri skončení pracovného pomeru.

Žalovaný vo vyjadrení uviedol, že žalobca v čase vzniku vynálezu bol členom predstavenstva P.S., a.s., N., vedel o dohodnutej výške odmeny za prvé tri roky využívania patentu pre spolupôvodcu, keďže zmluvu o odmene vlastnoručne podpísal. Suma 2 000 000,- Sk zaslaná na účet žalobcu nebola záloha, ale odmena, o čom svedčí i zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov P.S. a.s. N. z 11. februára 2002. Žalovaný má zato, že spolupôvodcovia patentu č.281033 sa dohodli na výške podielu na vytvorení patentu. Žalobca súhlasil s výškou odmeny – nie zálohy, výšku nenamietal. Žalovaný vzniesol námietku premlčania, keďže táto začala plynúť 24. januára 1998 a uplynula dňom 24. januára 2004.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že spolupôvodcovia vynález vytvorili pri riešení technických problémov, ktoré sa netýkali s plnením pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu.

V roku 2002 bolo spolupôvodcovi vynálezu Ing. J.Š. vyplatených za prvé tri roky využívania patentu 7 111 000,- Sk a žalobcovi 2 000 000,- Sk. Rozdielna výška odmeny je v rozpore s § 10 ods. 3 zák. č. 435/2001 Z.z. nakoľko u spolupôvodcov sa musí rešpektovať právo v rozsahu, v akom sa na vytvorení vynálezu podieľali. Súd mal za preukázané, že medzi spolupôvodcami nebola uzatvorená dohoda, preto podiel na vytvorení vynálezu je rovnaký, a potom aj odmena za jeho uplatnenie má byť rovnaká.

K otázke premlčania prvostupňový súd dospel k názoru, že v r. 2002 bolo rozhodnuté o riešení patentu č. 281330, uzatvorením licenčnej zmluvy na využitie patentu bola poskytovateľovi známa výška ekonomických prínosov z jeho využitia a z tohto dôvodu bolo medzi žalovaným a spolupôvodcom dohodnuté, že právo na odmenu vzniká dňom uzatvorenia licenčnej zmluvy medzi jeho majiteľom a S.E., a.s. B.. Z toho vyplýva, že začiatok trojročnej premlčacej doby podľa § 101 Obč. zákonníka a nárok na doplatok k odmene začal plynúť uzatvorením zmluvy o odmene za uplatnenie patentu č. 284 330, ktorá bola uzatvorená v roku 2002.

Súd prvého stupňa preto žalobe vyhovel. O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 a priznal ich náhradu žalobcovi.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný a žalobca do trov konania.

Žalovaný v odvolaní navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobu zamietne, alebo aby napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie z týchto dôvodov:

Prvostupňový súd rozhodol bez riadneho posúdenia vykonaného dokazovania.

Z patentovaného spisu č. 281330 vyplýva, že majiteľom predmetného patentu je žalovaný. Ide o podnikový vynález. Podaním prihlášky vynálezu 23. januára 1998 si žalovaný ako zamestnávateľ žalobcu Ing. P.L. (druhý pôvodca Ing. J.Š. bol zamestnancom S.E., a.s. B.) uplatnil právo na vytvorené riešenie (vynález) jeho zamestnanca, na ktoré bol 6. novembra 2000 udelený patent č. 281 330.

Žalovaný má zato, že na daný vzťah sa vzťahujú podmienky § 9 zák. č. 527/1990 Zb. Žalobca ako spolupôvodca, ktorý vytvoril podnikový vynález, má voči zamestnávateľovi t.j. žalovanému, právo na primeranú odmenu. Podmienkou, aby pôvodca dostal primeranú odmenu nie je skutočné využitie vynálezu zamestnávateľom, ale vytvorenie riešenia (vynálezu). Podľa názoru žalovaného, podmienkou uplatnenia práva na patent zo strany zamestnávateľa a výšku odmeny zákon viazal na možné a nie na skutočné využitie vynálezu. Pôvodca podnikového vynálezu má prvý raz požadovať od svojho zamestnávateľa primeranú odmenu na druhý deň po uplatnení tohto práva na patent zo strany zamestnávateľa a od tohto dňa začína plynúť aj premlčacie lehoty. V danej veci od 7. novembra 2000.

Medzi účastníkmi konania nebola uzatvorená dohoda o výške odmeny. Žalobca podal žalobu 1. júla 2004, pričom všeobecná trojročná premlčacia lehota začala plynúť dňom 24. januára 1998 a uplynula 24. januára 2001.

Prvostupňový súd riadne nevyhodnotil námietku premlčania žalovaným. Žalovaný preto namieta nesprávnosť posúdenia otázky premlčania, keď súd prihliadol na okolnosť, že na základe dohody strán sa bude odmena za uplatnenie práva na patent riešiť po jeho uplatnení v závislosti od jeho využitia, a pretože túto okolnosť „dohody strán“ súd nemal za preukázanú. Prvostupňový súd pochybil, keď spojil právo pôvodcu na odmenu za prevod práva na patent na obdobie podpisu licenčnej zmluvy, pretože uzatvorenie licenčnej zmluvy s právom pôvodcu na odmenu vôbec nesúvisí. Licenčnú zmluvu uzatvára majiteľ patentu so záujemcom na využitie patentu až po udelení ochrany patentu Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Súd prvého stupňa pri tomto posúdení opomenul a dôsledne neposudzoval, že nárok si uplatňuje žalobca Ing. P.L. a nie druhý spolupôvodca Ing. J.Š.. Preto žalovaný považuje záver prvostupňového súdu, že začiatok trojročnej premlčacej doby podľa § 101 Obč. zák. a nárok na uplatnený doplatok k odmene, začal plynúť uzatvorením Zmluvy o odmene za uplatnenie patentu č. 284 330, ktorá bola uzatvorená v roku 2002, pretože táto zmluva sa týka pôvodcu Ing. J.Š..

Žalovaný žalobcovi vyplatil 14. januára 2003 odmenu za uplatnenie práva na patent vo výške 2 000 000,- Sk. Nešlo o zálohu, ale o odmenu, o čom svedčí zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov P.S., a.s. N. z 11. februára 2002. Vyplatenú odmenu žalobca prijal, jej výšku nenamietal a počas trvania pracovného pomeru sa žiadnej inej odmeny alebo doplatku k odmene za predmetný patent nedomáhal. Žalovaný preto má zato, že žalobca sa so žalovaným na výške odmeny za patent, ktorú mu žalovaný vyplatil, dohodol. Žalobca túto skutočnosť žalovanému podpísal v prehlásení, že „P.S., a.s. N. nemá žiadne hmotné a ani finančné záväzky včetně vysporiadania patentu hrádze E. Z. K. voči odovzdávajúcemu Ing. P. L.“

Žalobca podal odvolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2006 č.k.: 9 Cbs 84/2004-117, a to do časti trov konania.

Keďže žalobca mal v konaní plný úspech vznikol mu nárok na priznanie trov konania v plnej výške. V napadnutom rozhodnutí zrejme nedopatrením nie je uvedené rozhodnutie o súdnom poplatku v sume 274 400,- Sk. Nárok na náhradu súdneho poplatku bol uplatnený. Preto navrhol, aby súd prvého stupňa vydal opravu predmetného rozsudku, ktorým žalobcovi prizná náhradu súdneho poplatku vo výške 274 400,- Sk, alebo aby žalovanému uložil konajúci súd nahradiť žalobcovi aj náhradu za zaplatený súdny poplatok vo výške 274 400,- Sk.

Žalobca sa písomne vyjadril k odvolaniu žalovaného a uviedol, že tvrdenie žalovaného je účelové v priamom rozpore so skutkovými zisteniami súdu prvého stupňa, a preto žalobca považuje odvolanie žalovaného za nedôvodné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) prejednal odvolanie žalobcu a žalovaného podľa ust. § 212 ods. 1 OSP s nariadením pojednávania podľa ust. § 214 ods. 1 OSP a dospel k názoru, že v prejednávanej veci nie sú splnené podmienky pre potvrdenie resp. zmenu napadnutého rozsudku.

Odvolací súd konštatoval, že v predmetnej veci nie je sporné, že majiteľom podnikového vynálezu č. patentu 281 330 je žalovaný, pričom spolupôvodcovia sú Ing. J.Š. a Ing. P.L.. Rovnako nie je sporné, že medzi žalobcom a žalovaným nedošlo k uzatvoreniu

písomnej zmluvy o odmene za uplatnenie práva k patentu č. 281 330, a že žalovaný zaplatil žalobcovi z tohto titulu t.j. uplatnenia práva k patentu sumu 2 000 000,- Sk.

Spornou zostala otázka premlčania práva žalobcu na doplatenie odmeny za uplatnenie práva k predmetnému patentu.

Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka – premlčacia lehota je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku správne stanovil premlčaciu dobu ako trojročnú, pretože nárok žalobcu treba posudzovať ako majetkové právo vo všeobecnej premlčacej lehote stanovenej Občianskym zákonníkom v ust. § 101. Prvostupňový súd však stanovil začiatok premlčacej lehoty bez toho, aby vykonal dokazovanie, z ktorého záverov by mohol jednoznačne stanoviť začiatok premlčacej lehoty.

Žalovaný – ako právnická osoba si môže upraviť práva a povinnosti vyplývajúce z podnikového vynálezu t.j. kto vypočítava a akým spôsobom odmenu za riešenie a odmenu za prínos; spôsob riešenia a vyplácania odmeny pôvodcovi resp. spolupôvodcom a aký je postup pri riešení sporu. Súd prvého stupňa neskúmal, či žalovaný takúto vnútroorganizačnú normu má resp. nemá.

V prípade, ak by žalovaný takúto vnútroorganizačnú normu nemal, z obsahu spisu – vykonaného dokazovania nie je zrejmé, kto stanovil, aký má patent prínos. Rovnako nie je možné z doterajšieho dokazovania vyvodiť, kedy žalobca odovzdal riešenie podniku t.j. žalovanému a kedy ho žalovaný ako zamestnávateľ žalobcu akceptoval, t.j. že riešenie bude jeho majetkom.

Žalobca neobjasnil, či od žalovaného žiadal vypočítať spoločenský prospech a akým spôsobom si žalobca uzatvoril právo na odmenu u zamestnávateľa t.j. žalovaného.

Žalobca si uplatnil právo na doplatenie odmeny za uplatnenie práva k patentu č. 281 330. Z obsahu žaloby nie je zrejmé, čo táto odmena obsahuje.

Právo na odmenu – jej výšky pôvodcovi zákon ZVPV vymedzuje základnými kritériami. Teda na výške odmeny – jej určenia je rozhodujúci technický a hospodársky význam vynálezu a prínos dosiahnutý jeho samotným využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení vynálezu a na rozsah pracovných úloh pôvodcu. Pre určenie výšky odmeny je potrebné zohľadniť kritéria podľa § 9 ods. 4 ZVPV.

Teda pre začiatok plynutia premlčacej lehoty je rozhodujúca dohoda, ku ktorej medzi žalobcom a žalovaným nedošlo. Preto prvostupňový súd v novom konaní musí dokazovaním

zistiť, či u žalovaného platila vnútroorganizačná norma a ak by takáto norma existovala, posúdiť nárok žalobcu v zmysle jej znenia. Ak by však žalovaný nemal vnútroorganizačnú normu, nárok spolupôvodcu na vyplatenie odmeny by sa premlčal v trojročnej premlčacej lehote, ktorá by začala plynúť v deň nasledujúci po tom, čo zamestnávateľ (žalovaný) uplatnil svoje právo na patent (t.j. právo na riešenie, na ktoré môže podať prihlášku vynálezu).

Najvyšší súd Slovenskej republiky ďalej poukazuje na listinný dôkaz (č.l. 28), ktorý súd prvého stupňa právne nevyhodnotil t.j. nezisťoval, či žalobca je pôvodcom aj iných patentov (nie úžitkových vzorov).

Odvolací súd na základe vyššie uvedeného dospel k záveru, že súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy. Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa ust. § 221 ods. 1 písm. b/ OSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 221 ods. 3 OSP).

Úlohou súdu prvého stupňa v novom konaní bude doplniť dokazovanie v naznačenom smere a vo veci znovu rozhodnúť, a to aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 OSP).

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave dňa 6. marca 2008

JUDr. Anna Marková, v.r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: