

U Z N E S E N I E

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu **Ing. P. K., M.** zastúpeného prof. JUDr. P. V. CSc., A. so sídlom v K., proti žalovanému v **I. rade C., a. s. S., B.** žalovanému v **II. rade C., a. s. S., v likvidácii, B.**, zastúpenému A. P., s. r. o., konateľ JUDr. J. P., A. so sídlom v K., **o určenie podielu na riešení**, obsiahnutom v patentovej prihláške a zaplatenie sumy 6 638,78 eur, na odvolanie žalovaného v II. rade proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cbs/4/2004-230 zo dňa 7. januára 2010, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cbs/4/2004-230 zo dňa 7. januára 2010 v napadnutej časti **z r u š u j e** a vec mu **v r a c i a** na ďalšie konanie.

O d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že žalobcovi ako spolupôvodcovi patrí 20% podiel na riešení, obsiahnutom v Patentovej prihláške č. 1631/2003 podanej na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Ďalej rozhodol, že žalovaný v II. rade je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 6 638,78 eur. Žalovaným v I. a II. rade uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 1 083,80 eur.

V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou, ktorej zmenu súd pripustil uznesením zo dňa 18. mája 2009, domáhal určenia, že mu ako spolupôvodcovi patrí 20% podiel na riešení, obsiahnutom v Patentovej prihláške č. 1631/2003, podanej na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Voči žalovanému v druhom rade požadoval aj zaplatenie sumy 6 638,78 eur. Žalovaní navrhli žalobu v časti o zaplatenie sumy 6 638,78 eur zamietnuť, voči určovaciemu petitu nemali námietky.

Súd zistil, že medzi účastníkmi konania nie je sporné, že žalobcovi ako spolupôvodcovi patrí 20% podiel na riešení, obsiahnutom v Patentovej prihláške č. 1631/2003, podanej na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Súd preto v tejto časti žalobe vyhovel.

Žalobca podal dňa 17. septembra 2003 ako zamestnanec žalovaného v II. spolu so spolupôvodcami vynálezu, prihlášku vynálezu „Spôsob prípravy fenolformaldehydovej živice“, ktorá bola žalovaným v II. rade registrovaná pod reg. č. PV 01/03. V liste zo dňa 27. novembra 2003 generálny riaditeľ žalovaného v II. rade žalobcovi oznámil, že smernica S-RP-05/92 Organizácia a riadenie vynálezcovstva a zlepšovateľstva v š. p. C. S. platí aj pre žalovaného v II. rade.

V prílohe č. 4 Smernice je uvedená výška odmeny za preukázateľný prínos, zistený podľa údajov IS z využívania PV PVz ZN. V prípade prínosu nad 1 000 000,-- Sk patrí maximálna odmena 500 000,-- Sk, po navýšení podľa čl. 5.5.8 tejto smernice o 100%, maximálna možná odmena je 1 000 000,-- Kčs z toho 20% pre žalobcu predstavuje 200 000,-- Kčs, v prepočte 6 638,78 eur. Žalovaný nespochybnil prínos zlepšovacieho návrhu v rozsahu žalobcom uplatnenej odmeny vo výške 6 638,78 eur, súd preto žalobe aj v tejto časti vyhovel.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Proti rozsudku v časti, týkajúcej sa zaplatenia sumy 6 638,78 eur, podal žalovaný v II. rade odvolanie.

Uviedol, že v konaní došlo k vade, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. b/, d/ a f/ O.s.p.).

Žalobca na pojednávaní, konanom dňa 7. januára 2010 predložil písomné vyjadrenie k písomnému podaniu žalovaného v II. rade zo dňa 23. decembra 2009 a zároveň bola predložená aj Smernica riaditeľa podniku o organizácii a riadení vynálezcovstva

a zlepšovateľstva v š. p. C. S. (S-RP-05/92 zo dňa 7. decembra 1992). Táto smernica nebola predložená žalovanému v II. rade na vyjadrenie. Dôkaz preto nebol vykonaný v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 O. s. p., keďže súd len konštatoval, že sa zakladá do spisu. Vzhľadom na rozsah predloženého dôkazu by ani nebolo možné od žalovaného v II. rade spravodlivo požadovať, aby sa k nemu bez poskytnutia primeranej lehoty vyjadril.

Medzi základné princípy Občianskeho súdneho poriadku patrí rovnosť jeho účastníkov a „rovnosť zbraní“, ktoré môžu účastníci použiť na podporu svojich tvrdení. V danom prípade je preto konanie postihnuté vadou, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 205 ods. 2 písm. b/ O. s. p.). Predmetný dôkaz si žalovaný v II. rade zaobstaral až dňa 17. februára 2010, keď si po nahliadnutí do spisu dal vyhotoviť jeho kópiu.

Z obsahu spisu tiež vyplýva, že žalobca predložil len časť Smernice, a to strany 1, 11, 12 a prílohu č. 4. Nepredložil však celú Smernicu a ani prílohy k nej. Súd preto nemohol skúmať opodstatnenosť žalobcovho nároku, teda či postupoval v súlade s touto Smernicou, pretože ju ako celok nemal k dispozícii. Záver súdu, ku ktorému dospel v súvislosti s uvedenou Smernicou ako dôkazom je preto predčasný, nepreskúmateľný, neodôvodnený a nemá oporu vo vykonanom dokazovaní.

Súd v odôvodnení poukázal na to, že žalovaný v II. rade v prednesoch a ani písomných podaniach nespochybnil prínos „zlepšovacieho návrhu“ v rozsahu žalobcom uplatnenej odmeny a preto žalobe v tejto časti vyhovel. Toto konštatovanie je pravdivé, keďže v konaní nebola spornou odmena za použitie zlepšovacieho návrhu, ale odmena za použitie riešenia vo vynáleze. Poukazuje tiež na skutočnosť, že súd neskúmal, v akom štádiu je žiadosť o udelenie patentu na vynález v konaní pred patentovým úradom tak, ako mu to bolo uložené zrušujúcim uznesením odvolacieho súdu, čím porušil ustanovenie § 226 O. s. p.

Na základe vykonaných dôkazov súd prvého stupňa dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Záver súdu o nespochybnení prínosu žalovaným v II. rade je v príkrom rozpore s predloženou Smernicou (v skutočnosti len s jej časťou v rozsahu štyroch strán), pretože táto poukazuje na prínosy, zvýšené ekonomické prínosy podložené ziskom a pod., ktoré neboli

v rámci konania odborne a podrobne skúmané, pretože iba na základe týchto ukazovateľov je možné určiť pôvodcovu odmenu v spojení s touto Smernicou.

Žalovaný v II. rade nemohol mať a nemal prínos z riešenia „Spôsobu prípravy fenolformaldehydovej živice“, keďže prihlasovateľom bol žalovaný v I. rade a v podnikateľskej činnosti žalovaného v II. rade nie je riešenie využívané. Namieta tiež svoju pasívnu legitímáciu, keďže súd sa nevysporiadal s nástupníctvom š. p. C. S. vo vzťahu k žalovanému v II. rade v súvislosti so Smernicou riaditeľa podniku o organizácii a riadení vynálezcovstva a zlepšovateľstva v š. p. C. S. Interné oznámenie (list zo dňa 27. novembra 2003) nie je dostatočným dôkazom, že nástupníctvo v oblasti priemyselných práv prešlo zo štátneho podniku na žalovaného v II. rade.

Navrhuje, aby odvolací súd napadnutý rozsudok vo vzťahu k žalovanému v II. rade zmenil tak, že žalobu zamietne a žalovanému v II. rade prizná náhradu trov konania.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného v II. rade uviedol, že žalovaný v II. rade mal zaplatiť vymáhanú sumu 6 638,78 eur v súlade s interným predpisom S-RP-05/92, ktorý platil aj pre žalovaného v I. rade. Podľa jeho názoru došlo k reálnemu využitiu vynálezu, pretože žalovaný v II. rade sa stal 100% vlastníkom riešenia obsiahnutého v PP 1631-2003 na základe rozhodnutia žalovaného v II. rade. Žalovanému v II. rade pravdepodobne unikol ďalší prínos, a to, že v rokoch 2004, 2005 obchodoval s výrobkom, ktorý sa vyrába podľa riešenia, obsiahnutého v PP 1631-2003.

V súlade s patentovým zákonom č. 435/2001 Z. z. ÚPV SR listom zo dňa 1. júna 2005 na základe žiadosti žalobcu zapísal do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie, preto v súlade s § 39 ods. 1 zák. č. 435/2001 Z. z. je konanie o prihláške PP 1631-2003 prerušené zo zákona. Prerušenie konania nemá vplyv na výplatu pôvodcovskej odmeny v súlade s patentovým zákonom a výkladom jeho konkrétnych ustanovení. Pre výpočet odmeny je rozhodujúca tabuľka z interného predpisu žalovaného v II. rade, pričom žalovaný v II. rade jej platnosť nespochybnil a nevyvrátil.

Navrhuje, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom rozsahu ako vecne správny potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky po prejednaní veci podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O. s. p. zistil, že sú dané dôvody na zrušenie rozsudku v jeho napadnutej časti.

Žalovaný v II. rade v odvolaní namieta existenciu odvolacieho dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. b/ O. s. p., t. j. že konanie je postihnuté vadou, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. V tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že súd prvého stupňa nevykonal dôkaz listinou, na obsahu ktorej založil svoje rozhodnutie, v zmysle § 129 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu, alebo jej časť prečíta, alebo oznámi jej obsah, to neplatí, ak súd vo veci nenariaduje pojednávanie.

Ako vyplýva z citovaného ustanovenia, dôkaz listinou vykonáva súd na pojednávaní, v prípade jeho nariadenia tak, že listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. Oznámenie obsahu listiny sa uskutočňuje v prípade, ak by obsiahlosť údajov, obsiahnutých v listine, vyžadovala neprimerane dlhý čas na vykonanie dôkazu prečítaním listiny, resp. ak to vo vzťahu k dokazovaným skutočnostiam postačuje. Spôsob vykonania dôkazu listinou musí vyplývať zo zápisnice o pojednávaní. Listinu je potrebné predložiť účastníkom, aby sa mohli vyjadriť k jej pravosti, prípadne namietat iné dôležité skutočnosti. Vyjadrenie účastníkov súd musí zaznamenať v zápisnici o pojednávaní.

V zápisnici z pojednávania, konaného dňa 7. januára 2010, na ktorom bol vyhlásený napadnutý rozsudok, sa uvádza, že právny zástupca žalobcu predkladá Smernicu riaditeľa podniku o organizácii a riadení vynálezcovstva a zlepšovateľstva v š. p. C. S., ktorá sa zakladá do spisu. Zápisnica neobsahuje žiadny údaj z ktorého by vyplývalo, že dôkaz uvedenou listinou bol vykonaný spôsobom, zodpovedajúcim ustanoveniu § 129 O. s. p. Napriek uvedenej skutočnosti súd konštatoval opodstatnenosť práva žalobcu ako spolupôvodcu na priznanie odmeny za preukázateľný prínos vynálezu „Spôsob prípravy fenolformaldehydovej živice“ na základe uvedenej smernice, pričom ako vyplýva z obsahu

spisu, žalobcom bola predložená iba jej časť v rozsahu štyroch strán z celkového počtu osemnásť, bez príloh.

Keďže pri dokazovaní súd nepostupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, došlo v konaní k vade, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 205 ods. 2 písm. b/ O. s. p.). Uvedeným postupom súdu prvého stupňa bola tiež žalovanému v II. rade odňatá možnosť právne i skutkovo argumentovať k vecnej a procesnej stránke prejednávanej veci.

Po zmene žaloby, ktorú súd pripustil uznesením zo dňa 18. mája 2009 žalobca požadoval zaplatenie odmeny vo výške 6 638,78 eur ako 20% podielu na riešení, obsiahnutom v Patentovej prihláške č. 1631/2003, podanej na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia konštatuje opodstatnenosť odmeny v uplatnenej výške s poukazom na prínos zlepšovacieho návrhu v spoločnosti žalovaného v II. rade. Nie je preto zrejmé, či súd posudzoval dôvodnosť uplatneného nároku vo vzťahu k príslušnému právnomu predpisu (§ 205 ods. 2 písm. f/ O. s. p.).

Pokiaľ žalovaný poukazuje na odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O. s. p., je potrebné uviesť, že pri rozhodovaní môže súd prihliadať iba na tie dôkazy, ktoré boli riadne vykonané, pričom iba tieto dôkazy možno hodnotiť podľa § 132 O. s. p. Keďže došlo k porušeniu ustanovení upravujúcich vykonanie dôkazov v predmetnom konaní, je daná aj dôvodnosť tejto námietky žalovaného v II. rade.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti – uloženej povinnosti žalovanému v II. rade zaplatiť žalobcovi sumu 6 638,78 eur, ako aj trov konania, podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 221ods. 2 O. s. p.).

O náhrade trov konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci (§ 224 ods. 3 O. s. p.).

Ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O. s. p.).

P o u ě n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave dňa 29. apríla 2011

JUDr. Viera Pepelová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Hana Segečová