

D ů v o d y:

Z povahy objednaného díla plyne, že s provedením díla jsou spojeny pro žalovanou výdaje, a bylo proto nutno ve smyslu § 10 (1) zákona č. 329/1921 Sb. z. a n., aby žalovaná, činíc usnesení o zmocnění dovolatelově k provedení knihovního pořádku, zároveň zabezpečila úhradu na krytí výdajů spojených s objednaným dílem, když vydání na ně nebyla v rozpočtu (§ 10 (2) téhož zákona). Bez zabezpečení uvedené úhrady za objednané dílo bylo usnesení žalované ze dne 7. září 1928 nedostatečné, vadné, a bylo také podle rozsudkových zjištění nadřízenými úřady administrativními zastaveno, pokud se týče zrušení jako usnesení odporující zákonu. Tímto rozhodnutím je ve skutečnosti odňat žalobnímu návrhu právní podklad, a byla proto právem žaloba zamítnuta. Výtkou dovolatelovou, že administrativní úřady neprávem zrušily zmíněné usnesení žalované, nelze se zabývat, poněvadž přezkoumávání rozhodnutí administrativních úřadů se vymyká působnosti dovolacího soudu. Námitka dovolatelova, že neměl možnost se přesvědčiti při zadání díla o tom, zda položka za tuto práci je kryta rozpočtem, je lichá vzhledem k předpisu § 6 (1) zák. č. 329/1921 Sb. z. a n. K tvrzení, že prý dovolatel byl uveden v tom směru v omyl, který v něm vzbudila žalovaná, nelze přihlížeti, neboť jednak jde o novou skutkovou okolnost v první stolici nepřednesenou (§ 504 c. ř. s.), jednak tvrzení ono nemá právního významu v této věci vzhledem k neplatnosti usnesení ze dne 7. září 1928, o něž žalobní návrh je opřen.

Čís. 17361.

Předpokladem nároku zaměstnance proti zaměstnavateli na náhradu přiměřeného užitku z vynálezu učiněného ve službách zaměstnavatele (§ 5 odst. 4 pat. zák.) je, že jde o vynález nový ve smyslu § 3 pat. zák.

V otázce novosti vynálezu jako předpokladu nároků podle pat. zák. rozhodují hlediska objektivní.

Tím, že na vynález byl skutečně udělen patent, není s konečnou platností rozhodnuto, že jde o vynález nový.

(Rozh. ze dne 1. září 1939, R II 20/39.)

Žalobce se domáhá zažalované částky jako přiměřeného užitku z vynálezu, jež učinil, když byl ve službách žalované strany, která ve svém podniku a i jinak onoho vynálezu používá. Po stránce právní opírá žalobce svůj nárok o předpis § 5 posl. odst. patentového zákona a dále o předpis § 879 obč. zák., protože prý smlouva ze dne 11. dubna 1933 uzavřená mezi ním a žalovanou je pro rozpor s dobrými mravy neplatná a protože prý žalovaná strana právě pro ujednání neplatné smlouvy byla obohacena při nejmenším o částky, které se rovnají při-

měřenému užitku z vynálezu a které by mu po právu měla platiti. P r v ý s o u d uznal žalobní nárok důvodem po právu. D ů v o d y: Není sporu o tom, že se na straně žalobcově jednalo o vynález. Mimo to rozhodnutím patentního úřadu byl jeho vynález patentován a tímto rozhodnutím jest soud vázán. Ve smyslu § 1 zák. z 11. ledna 1897 č. 30 ř. z. jest předmětem patentové ochrany nový vynález, jehož lze použítí po živnostensku. Tím, že patentový úřad udělil patent, také prohlásil, že výrobní postup žalobcem zavedený jest vynálezem a to dokonce vynálezem novým a živnostensky zužitkovatelným. Poněvadž žalobce učinil tento vynález v době, kdy byl zaměstnancem u žalované strany, tedy v živnostenském podniku, a tento vynález učinil ve službě pro potřebu svého služebního zaměstnání, jest použítí ustanovení § 5 odst. 4 pat. zák., podle něhož nemají právního účinku smluvní nebo služební ustanovení, jimiž má býti zřízenci nebo zaměstnanci živnostenského podniku odňat přiměřený užitek z vynálezu, jež učinil ve službě. Ze smlouvy ze dne 11. dubna 1933 jest zřejmo, že se jí žalobci neposkytuje žádná odměna za využití vynálezu v podniku žalované strany jakož i v jejím koncernu. Žalovaná strana poskytla pouze žalobci určité minimální odškodné za přenechání a využití patentových práv, a to tak, že se zavázala až do odvolání platiti poplatky spojené s udržováním a přihlášením patentu jakož i náklady nutných pokusů. Avšak, i kdyby v tomto závazku bylo lze spatřovati odškodné za využití vynálezu, nelze mluvit o odškodném, které by bylo přiměřené, neboť žalovaná strana přejímá tímto smluvním ustanovením na sebe závazek hraditi tyto výlohy pouze v těch jednotlivých případech, kdy sama chce býti držitelkou patentových práv, a poskytuje tedy žalobci pouze to, co by i bez smluvního ujednání jako majitelka patentových práv byla povinna sama plniti. Ve smyslu § 1 patentního zákona lze udělit patent pouze na nový vynález po živnostensku upotřebitelný. Vynález, který by měl tak malý hospodářský prospěch, že by se užitek rovnal výlohám spojeným s přihlášením a udržováním patentu nebo nákladům na nutné pokusy, by nemohl býti patentován, poněvadž by neměl praktické ceny. Žalovaná strana sama ani netvrdí, že by takto poskytnuté odškodnění bylo odškodněním přiměřeným a připouští, že by přiměřené odškodnění již po zaúčtování režie činilo pro žalobce nanejvýše 10.000 až 20.000 K. Žalovaná strana se pouze odvolává na to, že žalobce má možnost docílit přiměřeného odškodného využitím patentových práv v jiných zemích, ale o to v daném případě nejde. Žalobce požaduje ve své žalobě pouze odškodnění za využití vynálezu v podniku žalované strany a žalovaná strana se nemůže vzhledem k zákonnému zákazu § 5 odst. 4 pat. zák. vyhnouti svému závazku poukazem na to, že žalobce mohl získati teoreticky nějaký prospěch využitím patentu jinde, než v podniku žalované strany. Žalovaná strana sama připouští, že zprvu ihned po vynalezení metody nebylo zřejmo, jaký bude hospodářský prospěch vynálezu. Ze zjištění v patentním spisu o nepříznivých účincích olova jest však zřejmo, že nejde o prospěch nepatrný a že náhrada poměrně

nepatrných poplatků, a to pouze do odvolání, nemohla býti myšlena ve skutečnosti jako odškodnění přiměřené a že ustanovení smluvní o tom, že tato náhrada jest odškodněním přiměřeným, příčí se zákonnému ustanovení. Pokud by se dalo spatřovati v ustanovení smluvním o přiměřeném odškodném za využití patentových práv i ustanovení o odškodnění za využití vynálezu samotného, příčí se smlouva zákonnému zákonu a jest proto ve smyslu § 879 obč. zák. neplatnou. Poněvadž jde o vynález, který učinil žalobce, a smluvní ustanovení z 11. dubna 1933 mezi spornými stranami neodnímá žalobci nárok na přiměřený užitek z vynálezu, resp., pokud tento nárok odnímá, jest nicotné, jest žaloba co do právního důvodu ospravedlněna. O d v o l a c í s o u d vyhradiv svému rozhodnutí právní moc, uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů v o d y: Zákon se v § 5 výslovně nezmiňuje o »nových« vynálezech, avšak ze souvislosti je patrné, že má na mysli vynálezy nové, neboť každý vynález, jenž má býti patentován, musí býti nový. Mluví-li zákon jinde jaksi nepřímě o vynálezech, jež se nepokládají za nové, jde o výjimku. Žalovaná strana sama nemá možnosti vyvolati nálezní patentního úřadu, když vynález společně s žalobcem ohlásila a jest jí po případě smluvně v tom bráněno. Má však nepochybný zájem na tom, aby byl patent prohlášen za neplatný. Musila by proto neobmezeně dlouho čekat, až někdo jiný podá žalobu u patentního úřadu a tento patent zruší. Vázanost udělení patentu nemůže býti však taková, aby nemohla býti v budoucnu oprávněnost patentu přezkoumána, zvláště když udělení patentu jest ovládáno převážně zásadou ohlašovací a nelze vyloučiti omyl patentního úřadu jak co do otázky novosti, tak i přípustnosti průmyslového upotřebení vynálezu. Již z toho důvodu nemohou býti také směrodatné pro všechny časy údaje patentového spisu. Nelze tedy říci, že udělení patentu je takovým nálezním správního úřadu, jímž je vázán neobmezeně civilní soud. Ovšem patentní zákon zmiňuje se o řešení předběžných otázek soudem trestním nebo civilním pouze se zřetelem na zásah do práva patentního. Ale tím není řečeno, že je vyloučeno řešení otázky prejudiciální v tomto případě. Vždyť patentní zákon žalobu ve smyslu § 5 odst. 4 neupravuje a právě proto jest tím spíše použití obdobně zásady §§ 107 a 108 pat. zákona na tento případ. Je tedy nepochybně, že procesní soud měl se zabývati předběžnou otázkou, zda jde o nový vynález, a to meritorně, když nevyhověl návrhu žalované na přerušení řízení. Tím, že tak neučinil a zejména neprovedl důkazy v tom směru žalovanou nabídnuté, rozhodl nesprávně po stránce právní a dopustil se vady řízení. Ale i v dalším jest řízení prvního soudu kusé. Nicotnost smlouvy ze dne 11. dubna 1933 měla spočívati právě v tom, že žalobci měl býti odňat přiměřený užitek z vynálezu. Prvý soud se zabýval touto otázkou s hlediska smlouvy z 11. dubna 1933 a patentního spisu, nevzav zřetele na nabídnuté důkazy. Avšak z patentního spisu nelze ještě dovésti existenci a výši hospodářského užitku patentu a stejně ze smlouvy nelze ještě vyvoditi nepřiměřenost užitku žalobci ze smlouvy plynoucího, i když

se přihlédne k tomu, že žalovaná strana udala, že přiměřené odškodnění činilo nejvýše 10.000—20.000 K. Prvý soud má za to, že smlouva neposkytuje žalobci vlastně žádnou odměnu (užitek) za vynález, neboť žalovaná se zavázala až do odvolání platiti poplatky spojené s udržováním a přihlášením patentu jakož i náklady nutných pokusů, a, i když by se v tomto závazku dalo spatřovati odškodné za využití vynálezu, nelze prý mluvit o odškodném, které by bylo přiměřené. Žalovaná strana totiž prý přejímá tímto smluvním ustanovením na sebe závazek hraditi tyto výlohy pouze v těch jednotlivých případech, kdy sama chce býti držitelkou patentových práv, a poskytuje tedy žalobci pouze to, co i bez smluvního jednání by byla povinna sama plniti jako majitelka patentových práv. S tím však nelze souhlasiti. Vždyť smlouvou byla poskytnuta žalobci jednak možnost dosíci užitku výtěžkem licencí, jednak byla také předvídána možnost značného nákladu na přihlášky, udržování patentu a jeho ochranu. Jest správné, že zákon (§ 5, odst. 4 pat. zák.) chce zaručiti zaměstnancům přiměřený užitek z patentu, tedy zejména i tehdy, když zaměstnavatel sám má přímý užitek z patentu, na příklad provozem ve vlastním závodě. Avšak i tu otázka přiměřenosti musí býti řešena vzhledem k hospodářskému prospěchu vynálezu vůbec a v závodě žalované zvlášť, a to s hlediska tohoto prospěchu k výlohám, které s ohlášením, udržováním a obranou patentu byly jednak očekávány, jednak skutečně učiněny. Hospodářský význam patentu pro odvětví průmyslového podnikání a pro žalovanou zvlášť hraje tu hlavní roli. Bude-li zjištěn skutečně hospodářský význam patentu, má důležitý význam i příslib užitku ve smlouvě do budoucnosti předvídaný. Proto jest závažným tvrzení žalované strany, že bezcennost patentu znemožnila využitkování jeho v cizině a vůbec způsobem, jenž by jinak (licencemi) žalobci mohl přinést užitek a že risiko výloh a obran patentu, zejména v cizině, bylo veliké. Neprovedením důkazů v tomto ohledu došlo ke kusosti řízení. Nelze ovšem souhlasiti s tím, že smlouva jest již proto bezvadná, že průmyslové závody a zejména strana žalovaná všeobecně uzavírají podobné smlouvy se zaměstnanci o přenechání užitku z vynálezů. Touto zvyklostí nemohou se zhojiti úmluvy protizákonné. Bylo proto pro vadnost řízení zaviněnou převážně nesprávným právním pojetím procesního soudu napadený rozsudek zrušiti a věc podle § 496 č. 2 a 3 c. ř. s. vrátiti procesnímu soudu, aby, vyčkaje pravomoci zrušovacího usnesení, doplnil řízení a znovu rozhodl. V doplňovacím řízení bude nutno nejprve provésti nutné důkazy, jež strany již navrhly nebo teprve navrhnou o tom, zda jde o nový vynález, zejména ovšem nebude se lze obejít bez důkazu znaleckého. Ukáže-li se, že šlo o nový vynález, bude se soudu procesnímu zabývati dle hořejších vývodů otázkou přiměřenosti užitku z vynálezu, zaručeného smlouvou z 11. dubna 1933 žalobci. I tu ovšem nebude lze rozhodnouti bez slyšení znalců a bude případně nutno provésti i důkazy další, jež strany již navrhly.

N e j v y š š í s o u d nevyhověl rekursu.

D ů v o d y:

Žalobce dovozuje svůj nárok především z ustanovení zákona patentového, který zde jako předpis speciální především přichází v úvahu, protože základem nároku je skutečnost, že žalobce učinil vynález. Žalobce domáhá se tedy výhody, kterou zmíněný zákon poskytuje vynálezci v § 5 posl. odstavci, jde-li o vynález učiněný ve službě. Mezi stranami je spor o to, zda je předpokladem takového nároku, aby šlo o vynález nový, který by byl způsobilý k tomu, aby mohl býti základem patentu podle tuzemského zákona. Dlužno se zde vrátiti k předpisu § 1 cit. zák., podle něhož chráněny jsou tímto zákonem nové vynálezy. Tedy jenom nové vynálezy, nové ve smyslu tohoto zákona, mohou býti základem nároků z tohoto zákona dovozovaných, nemohou jím však býti takové vynálezy, které se podle tohoto zákona, a to podle § 3 za nové nepokládají. Procesní soud zdůrazňoval jenom druhý předpoklad ochrany vynálezu, aby totiž šlo o vynález, jehož lze používati po živnostensku. Učinil tak nejenom v té souvislosti, lze-li počítati s majetkovou hodnotou vynálezu a jeho zužitkování, tedy s možností užitku jak na straně žalované, tak také u žalobce, nýbrž také tam, kde zkoumal, zda jde vůbec o vynález, který by mohl býti předmětem ochrany podle patentového zákona, při čemž předpoklad novosti vynálezu pominul. V otázce novosti vynálezu jako předpokladu nároků podle patentového zákona stýkají se momenty subjektivní a objektivní; na jedné straně jsou zde zájmy jednotlivce, vynálezce, na druhé pak zájmy obecnosti. Platné právo patentové právě podle ustanovení §§ 1 a 3 cit. zákona vychází z tohoto hlediska objektivního. Patent — a zajisté také jakýkoli nárok jiné povahy vyplývající ze zákona patentového — jest totiž jakousi úplatou nebo odměnou za obohacení, jehož se tím dostává hospodářsky veškerenstvu; takovým obohacením není však vynález, který je novým jenom subjektivně pro vynálezce, nikoli však pro veškerenstvo, objev nebo vynález, který se zatím (i bez přičinění druhého vynálezce) stal již jaksí majetkem či součástí obecného hospodářského podnikání. Tu již o jeho obohacení nelze mluvit. (Viz podobně Isay, Patentgesetz, 5. vyd. 1931 na str. 62, Kohler, Patentrecht, 1878, str. 34/35). Kdekoliv tedy pojednává zákon o vynálezech, má na mysli vynálezy ve smyslu zákona, tedy vynálezy nové ve smyslu § 3, a nikoli objevy a vynálezy, které zákon za nové nepokládá. Nesejde proto na tom, že se v § 5, posl. odstavci — jakož ostatně i na jiných místech — mluví prostě o vynálezu a nikoli výslovně o vynálezu novém. Podle toho je však také nerozhodné, zda šlo u žalobce samého subjektivně o vynález, tedy o objev také pro něho nový, a zda šlo o vynález, který nebyl znám ani žalobci ani žalované straně. Se zřetelem k obraně žalované strany půjde tedy jenom o to, zda lze vynález žalobcův pokládati za nový ve smyslu § 3 patentového zákona, a zda tedy jde u žalobce vůbec o vynález, který by jako takový mohl býti pro něho zdrojem nějakých nároků podle zákona patentového. Zvláštní ustanovení § 5,

odst. 4 citovaného již zákona pojato bylo do zákona zřejmě také z důvodů sociálních, jak k tomu poukazuje žalobce, což však samo o sobě na věci nic nemění. Také ono samo zase je pobídkou tvořivé činnosti a tak nepřímou také ono má vésti k rozhojnění a obohacení obecného hospodářského života. Pokud se tedy žalobce jako vynálezce dovolává k ochraně svých zájmů předpisů zákona patentového, smí tak činiti jenom za předpokladů, za kterých tento zákon takovou ochranu poskytuje, tedy za předpokladu novosti vynálezu ve smyslu zmíněného již zákona; teprve kdyby se ukázalo, že v daném případě jeho podmínky nejsou splněny, mohlo by se zkoumat, zda snad sociální důvody nevyžadují ochrany zájmů žalobcových podle všeobecných předpisů příslušných, to jest podle § 879 obč. z. o., jehož se žalobce také dovolává, a zda snad přísluší žalobci nějaký nárok z důvodu kondikce pro obohacení žalované. V tom směru dlužno však již nyní uvést, že podle vlastního vyličení žalobcova byly vzájemné poměry mezi spornými stranami ve příčině žalobcova vynálezu, jeho patentování, zužitkování a podobně upraveny smlouvou, jejíž neplatnost však byla žalobcem dovozována výlučně z předpisu § 5, odst. 4 patentového zákona. Žalobce neprávem klade mimořádnou váhu na to, že k návrhu obou sporných stran byl na vynález patent v tuzemsku skutečně udělen, a marně se snaží dovoditi, že by tím bylo již s konečnou platností vůbec a jmenovitě také v poměru mezi spornými stranami rozhodnuto o tom, že jde o vynález schopný patentování a především tedy také o vynález nový. Tu správně ukázal odvolací soud k tomu, že řízení o udělení patentu z velké části jest ovládáno zásadou ohlašovací. Udělení patentu samo o sobě neobsahuje výroku o novosti patentu a otázku tuto s konečnou platností vůbec neřeší. Vlastník patentu není patentem samým v této příčině nikterak chráněn proti případným námitkám, že nejde o nový vynález a že tedy udělený patent má pozbyti účinku vůbec (§ 67 pat. zák.), či že nemá účinku vůči tomu žalovanému jednotlivci, proti němuž žalobce jako majitel patentu svá práva uplatňuje (§§ 95 a násl. pat. zákona). V souzeném případě je především na žalované straně, aby dokázala, že jde u žalobce o vynález, který se za takový ve smyslu zákona nepokládá, který se totiž nepovažuje za nový podle § 3 pat. zákona, k čemuž se žalovaná za sporu skutečně nabídla. Jde tu o hmotněprávní předpoklad žalobcova nároku, který by jinak musil tvrditi a prokázati žalobce sám, totiž, že jde skutečně o vynález nový ve smyslu patentového zákona; žalobci pak nebude nikterak bráněno v tom, aby v dalším řízení v tomto směru neuvedl vše, co považuje k opodstatnění svého nároku co do tohoto předpokladu za potřebné. Pokud jde o další důvod zrušení, to jest o zkoumání přiměřenosti oněch výhod, jichž se žalobci dostalo smlouvou jako užitků ve smyslu § 5, odst. 4 pat. zákona a případně o projednání a zjištění přiměřeného užitku ve smyslu tohoto místa zákona, lze poukázati k důvodům uvedeným v napadeném usnesení.