



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Macka a Mgr. Jiřího Čurdy ve věci

žalobců: a) **Materion Czech s.r.o.**, IČ 27435881
sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1
b) **Materion Corporation**
6070 Parkland Blvd., Mayfield Heights, OH 44124, Spojené státy
oba zastoupeni advokátem Mgr. Rostislavem Pekařem
sídlem Václavské nám 813/57, 110 00 Praha 1

proti
žalovanému: **P. D.**, narozený xxx
xxx
zastoupený advokátem JUDr. Petrem Holým
sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2

o ochranu práv vlastníka podnikového vynálezu, ochranu autorských práv a ochranu proti nekalé soutěži, **k odvolání žalobce** proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2016 č. j. 2 Cm 1/2015-185

takto:

Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. až V. potvrzuje, ve výroku VI. mění tak, že každý ze žalobců je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokáta JUDr. Petra Holého na náhradu nákladů řízení částku 27 104 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Každý ze žalobců je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokáta JUDr. Petra Holého do tří dnů od právní moci rozsudku na náhradu nákladů odvolacího řízení 6 776 Kč.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze shora uvedeným rozsudkem rozhodl tak, že zamítl žalobu na určení, že vynález, popsáný v Předběžné patentové přihlášce v USA č. 61/575,976, Mezinárodní přihlášce, podané podle smlouvy o patentové spolupráci č. PCT/EP2012/003622, Národní patentové přihlášce pro území USA č. 14/241,105, a v Evropské patentové přihlášce č. 12772876.4, je výhradním vlastnictvím Materion Corporation (výrok I.) a že Mezinárodní přihláška, podaná ve smlouvě o patentové spolupráci č. PCT/EP2012/003622, Národní patentová přihláška pro území USA č. 14/241,105, a v Evropská patentová přihláška č. 12772876.4, porušují autorská práva Materion Corporation a Materion Czech s.r.o. k předběžné patentové přihlášce v USA č. 61/575,976 (výrok II.), dále zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovanému Dr. P. D. postoupit veškeré své patentové přihlášky, týkající se vynálezu nové metody odstraňování kovů a drahých kovů z různých substrátů tak, jak je dále popsán v Předběžné patentové přihlášce v USA č. 61/575,976, Mezinárodní patentové přihlášce podané dle smlouvy o patentové spolupráci č. PCT/EP2012/003622, Národní patentové přihlášce pro území USA č. 14/241,105 a Evropské patentové přihlášce č. 12772876.4 včetně Mezinárodní patentové přihlášky dle Smlouvy o patentové spolupráci č. PCTEP/2012/003622, Národní patentové přihlášky pro území USA č. 14/241,105 a Evropské patentové přihlášky č. 12772876.4, na Materion Corporation, a to do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku (výrok III.), na stanovení povinnosti žalovanému Dr. P. D. zdržet se úplného i částečného zpětvzetí Mezinárodní přihlášky, podané dle smlouvy o patentové spolupráci č. PCT/EP2012/003622, Národní patentové přihlášce pro území USA č. 14/241,105 a Evropské patentové přihlášce č. 12772876.4, všech podaných Dr. P. D., a jejich převedení na jinou osobu, než se Materion Corporation (výrok IV.) a na stanovení povinnosti žalovanému Dr. P. D. zdržet se jakéhokoli užívání a/nebo dalšího vyzrazování informací o vynálezu nové metody odstraňování kovů a drahých kovů z různých substrátů tak, jak je dále popsán v Předběžné patentové přihlášce v USA č. 61/575,976, Mezinárodní patentové přihlášce podané dle smlouvy o patentové spolupráci č. PCT/EP2012/003622, Národní patentové přihlášce pro území USA č. 14/241,105 a Evropské patentové přihlášce č. 12772876.4 včetně Mezinárodní patentové přihlášky dle Smlouvy o patentové spolupráci č. PCTEP/2012/003622, Národní patentové přihlášky pro území USA č. 14/241,105 a Evropské patentové přihlášky č. 12772876.4, ať pro podnikatelské účely nebo jinak, a odstranit do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku veškeré informace o tomto vynálezu ze všech webových stránek provozovaných nebo ovládaných Dr. P. D., a ze všech marketingových materiálů, používaných Dr. P. D. (výrok V.). Zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení podle výsledku sporu tak, že žalobce a) a žalobce b) jsou povinni zaplatit žalovanému k rukám právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 27 104 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok VI.).
2. Vyšel z podané žaloby, ve které žalobci uvedli, že společnost Materion Corporation mateřskou společností společnosti Materion Czech s.r.o. Původní obchodní firma společnosti Materion Czech s.r.o. zněla OMC Scientific Czech s.r.o., ke změně došlo 9. 3. 2011. Původní obchodní firma společnosti Materion Corporation zněla Brush Engine Eret Materials Inc., dne 8. 3. 2011 došlo ke změně firmy. Společnost Materion Corporation prostřednictvím svých dceřiných společností včetně společnosti Materion Czech s.r.o. v rámci různých programů zpracovává odpadový materiál, týkající se drahých kovů, kdy tento odpadový materiál čistí a drahé kovy se recyklují. Žalovaný Dr. P. D. byl zaměstnancem společnosti Materion Czech s.r.o. od 2. 6. 2008 do 31. 1. 2013. Žalovaný uzavřel pracovní smlouvu, ve které bylo výslovně uvedeno, že jeho pracovní náplň zahrnovala i povinnost plánovat a řídit výzkum, povinnost udržovat přímý dohled nad procesem vývoje nových produktů, žalovaný byl ve společnosti Materion Czech s.r.o. zaměstnán, aby prováděl a řídil aplikovaný výzkum. Žalovaný P. D. byl ředitelem společnosti Materion Czech s.r.o. a byl též prokuristou této společnost. V rámci svých pracovních povinností byl pověřen svým nadřízeným Donaldem Klimkowiczem, aby se zabýval vývojem a zlepšením metod pro znovuzískání zlata a dalších cenných kovů z přesných dílů a základních filmů

zákazníků Materion. Za tímto účelem Donald Klimkowicz zajistil žalovanému prostředky potřebné k této činnosti, zejména pak přístup k potaženým přesným dílům a základním filmům od zákazníků Materion Corporation. Žalovaný se jako výzkumník zúčastnil dalších výzkumných projektů společnosti Materion Czech, a byl za společnost Materion Czech jmenován hlavním výzkumníkem pro čtyřletý výzkumný projekt, nazvaný Recyklace, separace a rafinace vzácných kovů z druhotných surovin elektronického a fotovoltaického průmyslu (2011-2014, TO/TA, kterým byl zahájen v roce 2011). Žalovaný ke své výzkumné činnosti užíval prostory společnosti Materion Czech, majetek, zaměstnance, a majetek jejích zákazníků. Žalovaný se podílel společně s ostatními výzkumníky ve společnosti Materion Czech na vylepšení procesu extrakce drahých kovů z různých substrátů tak, aby substrát nebyl poškozen. Žalovaný v rámci pracovních povinností vyvinul vynález, který umožnil recyklaci zlata, platiny a jiných drahých kovů pomocí chemických metod vytěšňování a separace těchto kovů z různých substrátů, a jejich přечиšťování od těchto substrátů, jejich výsledkem byla vysoká výtěžnost a čistota drahých kovů při současném uchování substrátu.

3. Koncem července, začátkem srpna 2011, sdělil žalovaný určité omezené informace o své části budoucího vynálezu emailu Donu Klimkowiczovi, jednateři Materionu Czech, kterému žalovaný odpovídal, a tehdejšímu viceprezidentu a provoznímu řediteli Williams Advancet Materials Ianu Tribickovi. Zejména odhalil, že metoda by mohla nahradit známou metodu, označeno jako Aqua Regia, a týká se oddělování zlata a platiny od jiných kovů, a zároveň ochrany součástek. Oba žalobci podpořili žalovaného v dalším vývoji, zaznamenání a právní ochraně jeho výzkumu. Dne 15. 8. 2011 zaslal Ian Tribick email, uvádějící že Materion Corporation chce, aby žalovaný předložil formální písemný záznam ohlášení vynálezu, týkající se jeho návrhu. Dále informoval žalovaného, že jej bude kontaktovat Dr. Matthew Noble, který má pomoci žalovanému s rozšířením aplikace, a hlavně mu asistovat při převodu technologie. Nakonec Ian Tribick připojil kopii formuláře pro záznam ohlášení vynálezu, který dle patentové politiky měl být vyplněn. Dr. Matthew Noble spolupracoval se žalovaným na přípravě písemného vyhodnocení vynálezu a návrhu formálního záznamu ohlášení vynálezu. Za tímto účelem dr. Noble shromáždil nápady žalovaného, data a další informace z různých emailů, a sestavil z nich návrh dokumentu, který celý vývoj shrnoval. Vyplněný záznam ohlášení vynálezu podepsal žalovaný 22. 8. 2011 a tento záznam byl zaslán emailem Ianu Tribickovi z vedení Materion Corporation. V záznamu ohlášení vynálezu žalovaný výslovně uváděl, že vynález byl vyvinut v rámci jeho zaměstnaneckého působení u společnosti. V záznamu žalovaný také uvádí, že veškeré informace v něm obsažené jsou vlastnickými důvěrnými informacemi firmy Brush Engine Eret Materials. Tento záznam byl podepsán Ianem Tribickem dne 23. 8. 2011. Žalovaný splnil svoji oznamovací povinnost dle § 9 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „patentový zákon“, případně „PZ“) v souvislosti s objevem vynálezu tím, že vyplnil záznam o ohlášení vynálezu a podepsal jej dne 22. 8. 2011. V tomto záznamu potvrdil, že vynález patří společnosti Materion. Společnost Materion Czech bezprostředně poté uplatňovala své právo domáhat se vůči žalovanému patentové ochrany části vynálezu, vytvořené žalovaným. Právo patentovat zůstalo společnosti Materion Czech, která jej převedla na společnost Materion Corporation. Žádost zaměstnavatele, aby vynálezce vyplnil záznam ohlášení vynálezu a za zaměstnavatele následné přijetí a schválení tohoto záznamu, tedy kroky, jež byly ze strany společnosti učiněny, jsou zcela dostatečné pro splnění zaměstnavatele informační povinnosti vůči zaměstnanci.
4. Žalovaný porušil výhradní právo Materion Corporation domáhat se patentové ochrany vynálezu. Žalovaný podal tři patentové přihlášky ohledně vynálezu svým vlastním jménem, ačkoliv dle ust. § 9 PZ náleží v případě podnikových vynálezů právo na patent zaměstnavateli. Zaměstnavatelem žalovaného byl Materion Czech s.r.o., který v souladu s interními normami převedl toto právo na Materion Corporation. Materion Corporation má stejné právo patentovat podíl Dr. Nobla na vynálezu dle příslušného práva USA.

5. Žalovaný se dopustil porušení autorského práva vzhledem k tomu, že předběžná patentová přihláška je originálním autorským dílem zaměstnanců Materion Czech a Materion Corporation. Toto autorské právo bylo zaregistrované v USA pod číslem TX0007919146. Mezinárodní patentová přihláška, Evropská patentová přihláška, patentová přihláška pro území USA je v podstatné části totožná s autorským dílem, a tyto přihlášky představují porušení autorských práv k předběžné patentové přihlášce v USA.
6. Žalovaný pořídil videonahrávky s cílem zaznamenat výsledky své práce včetně vývoje vynálezu. Tyto videonahrávky rozeslal různým zaměstnancům Materionu Corporation jako podklady pro přípravu záznamů o vynálezu a předběžné patentové přihlášky. Audiovizuální díla byla registrována v USA jako autorské právo pod č. PAU003743073 a PAU003743076. Zařazením videonahrávek do internetových prezentací žalovaným neoprávněně zasáhl do autorských práv Materion Czech.
7. Žalovaný se dopustil nekalosoutěžního jednání neoprávněným používáním a vyzrazením vynálezu. Žalovaný úmyslně vyzradil vynález veřejnosti prostřednictvím svých patentových přihlášek a prostřednictvím stránky www.nevakuaregia.cz své domény nevakuaregia.cz, která obsahuje hypertextový odkaz na on-line verzi jeho mezinárodní patentové přihlášky. Žalovaný se ve své pracovní smlouvě zavázal mlčenlivostí, vztahující se ke skutečnosti, tvořící obchodní tajemství Materion Corporation a Materion Czech a i vztahující se na informace o vynálezu. Vyzrazením vynálezu veřejnosti se žalovaný dopustil činů, které způsobily oběma žalobcům škodu, spočívající ve ztrátě konkurenční výhody z výlučného využívání vynálezu.
8. Proto se domáhali nároků v žalobě uvedených.
9. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný označil za nesporné, že je majitelem Mezinárodní přihlášky PCT/EP/2012/003622, Národní patentové přihlášky pro území USA č. 14/241,105 a Evropské patentové přihlášky č. 12772876.4. Tyto přihlášky si žalovaný podal plně v souladu s ustanovením zákona č. 527/1990 Sb. Vynález, který je předmětem patentových přihlášek, nevznikl při plnění úkolů z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovního právního vztahu. Žalovaný byl v pracovním poměru s žalobcem a) od 3. 6. 2008 na pozici generálního manažera, přičemž byl manažersky zodpovědný za chod továrny. Dle popisu práce bylo jeho úkolem plnit všechny povinnosti pod vedením provozního ředitele v rámci společnosti. Náplní práce žalovaného nebylo přímé provádění aplikovaného výzkumu v oblasti chemie. Žalovaný objevil předmětný vynález mimo plnění svých pracovních povinností, na takový vynález se nevztahuje § 9 odst. 1 PZ.
10. Soud věc posoudil podle ust. § 9 odst. 1 PZ a dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná. Uzavřel, že mezi účastníky je nesporné, že žalovaný Dr. P. D. byl zaměstnancem žalobce Materion Czech s.r.o. v období od 2. 6. 2008 do 31. 1. 2013, byl zaměstnán ve funkci generálního ředitele. V řízení bylo z pracovní smlouvy, uzavřené mezi žalobcem a) a žalovaným dne 3. 6. 2008 zjištěno, že dle smlouvy P. D. odpovídal Donu Klimkowiczovi, jednateři společnosti žalobce. V řízení bylo z emailové komunikace mezi žalovaným a Donem Klimkowiczem zjištěno, že žalovaný emailem ze dne 20. 4. 2011 oznámil, že našli novou metodu, několik dní starou, na odleptání zlata. Vzhledem k tomu, že tato metoda je původní, rád by ji viděl patentovanou nebo chráněnou. Soud měl za prokázané, že žalovaný emailem ze dne 31. 5. 2011 postupem dle ust. § 9 odst. 2 PZ oznámil zaměstnavateli (Donaldovi Klimkowiczovi) vytvoření vynálezu, a požadoval zachovávat o metodě mlčenlivost. Soud však neměl za prokázané, že žalobce a), tj. zaměstnavatel žalovaného, postupoval dle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb. a uplatnil ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o objevu vynálezu vůči žalovanému jako původci právo na patent. Žalobce ve svém tvrzení uvedl, že tento postup byl zachován tím, že poté, co žalovaný vyplnil záznam o hlášení vynálezu dne 22. 8. 2011, Ian S. Tribick, vedoucí technologického oddělení žalobce a), v tomto dokumentu dne 23. 8. 2011 uvedl souhlas. Soud neshledal, že předmětný dokument obsahuje souhlas zaměstnavatele žalovaného Materion Czech s.r.o. s převedením práva k podnikovému vynálezu

na mateřskou společnost Materion Corporation vzhledem k tomu, že v této listině není žádný projev vůle, který by se touto skutečností zabýval. Vzhledem k tomu dle stanoviska soudu přešlo na žalovaného dle ust. § 9 odst. 3 PZ právo na patent, má žalovaný dle § 11 a § 12 výše citovaného zákona vynález využívat a poskytovat souhlas k využívání vynálezu jiným osobám. Soud tudíž žalobu v části nároku na určení vlastnictví k vynálezu žalobce b), stanovení povinnosti postoupit patentové přihlášky žalobci b), zdržet se úplného a částečného zpětvzetí těchto přihlášek, a zdržet se užívání vynálezu nové metody, zamítl. Soud neshledal důvodnou námitku žalovaného, že předmětný vynález není podnikovým vynálezem. V řízení bylo z emailové korespondence zjištěno, že žalovaný používal materiály, které byly dodány jeho zaměstnavateli, na experimentech spolupracoval se zaměstnanci zaměstnavatele, dle pracovní smlouvy pracovní náplň bylo řídit výzkum za účelem zlepšení či rozšíření působnosti společnosti, a žalovaný v dokumentu záznam o ohlášení vynálezu potvrdil, že vynález byl vyvinut během trvání pracovního poměru. Dle žalobního tvrzení se tak žalovaný dopustil nekalosoutěžního jednání, a to porušení obchodního tajemství dle ustanovení § 20 a § 51 obch. zák. a § 2985 o. z. Soud považoval úpravu zákona o vynálezech č. 527/1990 za úpravou speciální oproti úpravě, obsažené v zákoníku práce o povinnosti mlčenlivosti, tudíž žalovanému na základě zvláštního zákona vznikl nárok na uplatnění patentu, tzn. právo na přihlášení tohoto patentu příslušnému úřadu, kdy součástí udělení patentu je jeho zveřejnění, tudíž neshledal důvodný nárok žalobců na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se vyzrazování informací o vynálezu nové metody odstraňování kovů a drahých kovů z různých substrátů, a podávání těchto informací o vynálezu na webových stránkách, a marketingových materiálů, a žalobu v tomto rozsahu též zamítl.

11. Žalobci se včas odvolali proti všem výrokům rozsudku a uvedli, že namítají, že rozsudek je založen na nesprávném právním posouzení věci. Soud v rozsudku dospěl mimo jiné k následujícím nesprávným právním závěrům:

- (a) žalobci ve vztahu k vynálezu údajně neuplatnili právo na patent podle § 9 odst. 3 PZ, a toto právo tak údajně přešlo na Dr. D.,
- (b) e-mailová zpráva Dr. D. ze dne 31. května 2011 zaslaná společnosti Materion údajně zakládala písemné vyrozumění zaměstnance o vzniku vynálezu podle § 9 odst. 3 PZ,
- (c) přijetí nabídky ze strany společnosti Materion dne 23. srpna 2011 a další kroky, včetně podání předběžné patentové přihlášky ve Spojených státech amerických je údajně irrelevantní pro uplatnění práva na patent ze strany společnosti Materion,
- (d) předběžná patentová přihláška je údajně bez jakéhokoli právního významu pro patentovou ochranu vynálezu v České republice,
- (e) vynález, resp. jakýkoliv jiný podnikový vynález údajně nemůže být chráněn formou obchodního tajemství,
- (f) pro zajištění právní ochrany vynálezu je údajně nezbytné, aby patentovou přihlášku podal buď zaměstnanec, anebo zaměstnavatel a vynález byl tak jedním z nich zveřejněn, přičemž utajení podnikové vynálezu údajně není podle české právní úpravy možné.

12. Těžištěm celého rozsudku je právní výklad jediného zákonného ustanovení, a to ust. § 9 odst. 3 PZ, které stanoví „neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění podle ustanovení odstavce 2 vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost." Totožné pravidlo rovněž obsahovala i pracovní smlouva Dr. D. ve svém čl. 12. Tento závazek Dr. D. tedy vyplýval nejen ze zákona, ale také z jeho pracovní smlouvy.

13. Soud patrně vycházel z nesprávného názoru, že zaměstnavatel může uplatnit svá práva k podnikovému vynálezu výlučně podáním patentové přihlášky u českého Úřadu průmyslového vlastnictví ve lhůtě do 3 měsíců od vyrozumění o vynálezu zaměstnancem. Z odůvodnění

rozsudku tak vyplývá, že soud patentovou ochranu považuje za výlučnou formu ochrany podnikových vynálezů. Tato interpretace ust. § 9 odst. 3 PZ je však nesprávná. Je totiž v rozporu s textem tohoto ustanovení a jeho doktrinárním výkladem a vede k neobhajitelnému závěru, že zaměstnavatel údajně není oprávněn chránit podnikový vynález jako obchodní tajemství, ale namísto toho je nucen zvolit pouze mezi dvěma krajními variantami: (i) podáním patentové přihlášky za účelem získání patentové ochrany příslušného vynálezu, anebo (ii) vzdáním se práv k vynálezu a jeho převedení na zaměstnance - původce, který je pak oprávněn patentovou přihlášku podat za sebe jako soukromý subjekt. Toto je ovšem zjevně právně i věcně nesprávný závěr, který by totiž mimo jiné vytvořil v českém právním řádu anomálii, kdy podnikový vynález je jediným druhem nehmotného majetku, na nějž nelze uplatnit ochranu ve formě obchodního tajemství. Soud nadto k tomuto radikálně nesprávnému závěru dospěl bez řádného odůvodnění rozsudku. Podle žalobců zaměstnavatel tak může využít svého práva na patent podáním patentové přihlášky, odložením jejího podání na vhodný okamžik či postoupením svého práva jinému subjektu. Zaměstnavatel se však rovněž může rozhodnout patentovou přihlášku nepodat a chránit vynález jako své obchodní tajemství. Proto uvedené nesprávné posouzení ust. § 9 odst. 3 PZ ze strany soudu přitom dopadá na všechny nároky žalobcem uplatněné v žalobě. Na základě své shora uvedené chybné interpretace tohoto zákonného ustanovení totiž soud došel k nesprávnému závěru, že společnost Materion právo na patent neuplatnila a toto právo tak údajně přešlo na Dr. D. Pokud by soud interpretoval ust. § 9 odst. 3 PZ správně - tedy tak, že toto zákonné ustanovení umožňuje, resp. nezakazuje, aby zaměstnavatel podnikový vynález chránil jako obchodní tajemství - musel by vyhovět všem nárokům, které žalobci uplatnili v žalobě. Podle žalobců ust. § 9 odst. 3 PZ výslovně umožňuje, aby zaměstnavatel uplatnil své právo na patent vůči zaměstnanci. Patentový zákon naopak nevyžaduje - jak se soud mylně domnívá - aby zaměstnavatel toto právo uplatnil vůči patentovému úřadu. Soud navíc uvádí, že zaměstnavatel řádně a platně právo k patentu uplatní, jen pokud patentovou přihlášku u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Neexistuje však žádná zákonná povinnost registrovat patenty v České republice. Je čistě na původci (nebo v případě vynálezu zaměstnance na jeho zaměstnavateli), aby se rozhodl, kde požádá o patentovou ochranu nebo jinou formu ochrany duševního vlastnictví. Původce zpravidla při takovém rozhodování bere v úvahu výši nákladů a možnost budoucího využití vynálezu.

14. Žalobci dále namítají, že odůvodnění rozsudku je nedostatečné, nepřesvědčivé a z důvodu absence jasného a srozumitelného zdůvodnění právního názoru soudu a konkrétních důvodů pro odmítnutí provedení části důkazních návrhů žalobců v rámci prvoinstančního řízení nepřezkoumatelné, jak dále uvedeno a zdůvodněno.

15. Dále uvedli, že:

1. soud nesprávně shledal, že Dr. D. informoval společnost Materion o vynálezu e-mailovou zprávou ze dne 31. května 2011, zejména poukázal na to, že dotčený e-mail nesplňuje formální požadavky § 9 odst. 2 patentového zákona, který jasně stanovuje, že ohlášení vynálezu zaměstnancem zaměstnavateli musí být učiněno písemně. Podle ust. § 40 odst. 3 obč. zák. je právní úkon učiněn písemně, pokud je podepsán jednatelkou osobou. Podpis jednatelky osoby může být nahrazen pouze způsoby stanovenými v ust. § 40 odst. 3 obč. zák.

2. soud nesprávně vyvodil, že nabídka nebyla společností Materion platně přijata. Soud naprosto nijak nevysvětlil své nesprávné rozhodnutí nevzít v úvahu podpis Dr. Tribicka na nabídce a další úkony v souvislosti s vynálezem, jako např. jeho pokyn objednat a nechat připravit předběžnou patentovou přihlášku za společnost Materion Czech. Tento závěr je v rozporu s důkazy, které žalobci předložili. Žalobci totiž předložili soudu e-mail Donalda Klimkowicze, jednatele společnosti Materion Czech a přímého nadřízeného Dr. D., informující Dr. D. v srpnu 2011, že Dr. Tribick bude za společnost Materion řídit proces týkající se vynálezu. Tím byl Dr. Tribick zcela dostatečně zmocněn jednat za společnost Materion Czech. Důkaz předložený žalobci jasně dokazuje, že schválením nabídky ze strany

Dr. Tribicka, ať už samostatně nebo ve spojení s další komunikací mezi Dr. D. a různými zástupci společnosti Materion, bylo Dr. D. jasně dáno najevo, že společnost Materion Czech vynález dne 31. srpna 2011 přijala,

3. soud nesprávně vyvodil, že Dr. Noble nebyl spolupůvodcem vynálezu, když dovodil, že objev, že použití trimethylamin hydrochloridu jako ochranného činidla poskytuje lepší výsledky než použití triethylamin hydrochloridu, není dostatečné vynálezeckou činností proto, aby byl jeho autor spolupůvodcem vynálezu. Tento závěr soudu v rozsudku zcela postrádá jakékoli odůvodnění a je v rozporu s předloženými důkazy.

16. Žalobci se domnívají, že podáním těchto přihlášek Dr. D. především:

- porušil svoji povinnost mlčenlivosti, ke které se zavázal ve své pracovní smlouvě, protože tak zveřejnil důležité informace o vynálezu,
- porušil výhradní právo společnosti Materion domáhat se patentové ochrany vynálezu, resp. vynález chránit jako své obchodní tajemství,
- dopustil se nakalositelství jednání neoprávněným užitím a vyzrazením vynálezu, porušil autorské právo společnosti Materion vyplývající z předběžné patentové přihlášky.

17. Proto navrhli, aby odvolací soud napadnutý rozsudek změnil tak, že žalobě v plném rozsahu vyhově, případně ho zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

18. Žalovaný se k odvolání vyjádřil a uvedl, že podle názoru žalovaného, jakkoliv se neztotožňuje beze zbytku se závěrem prvoinstančního soudu ohledně splnění podmínek pro hodnocení předmětného vynálezu jakožto vynálezu zaměstnaneckého, považuje prvoinstanční rozsudek jinak za věcně i právně správný a domnívá se, že prvoinstanční soud velmi přesně postihl jak skutkové okolnosti případu, tak je i právně relevantně zhodnotil. Podle žalovaného je postup žalobce resp. žalobců je typickým příkladem toho, proč je předmětné ust. § 9 PZ v dané normě přítomno. Účelem ust. § 9 PZ je oboustranná ochrana obou účastníků pracovněprávního vztahu. Ust. § 9 odst. 1 a odst. 2 PZ chrání zaměstnavatele před nepoctivými zaměstnanci, kteří by mu chtěli buď zcela zatajit podnikový vynález (odst. 1), nebo mu neposkytli dostatek informací k posouzení, zda na něj vůbec bude chtít uplatňovat práva (odst. 2). Naproti tomu odstavec 3 má chránit zaměstnance, navíc jakožto slabší stranu v pracovněprávním vztahu, před tím, aby si zaměstnavatel přisvojil jeho vynález a/nebo ho připravil o odměnu, na kterou má dle odst. 4 nárok. Žalovaný konstatuje, že postup žalobce a), možná ve spolupráci se žalobcem b), budí dojem, že skutečným cílem žalobců mohlo být právě žalovaného zkrátit na jeho právech v rozporu s ust. § 9 odst. 3 a odst. 4 PZ, a to buď vědomě, čemuž by nasvědčovalo následné rozvázání pracovního poměru mezi žalobcem a) a žalovaným, bez toho, aby eventuálně došlo k vypořádání dle ust. § 9 odst. 3 a odst. 4 PZ, pokud by zaměstnavatel skutečně řádně nárok uplatnil, nebo snad z neznalosti příslušné právní úpravy. Bez újmy na shora uvedeném se konstatuje, že žalobce a) do dnešního dne žalovanému ani žádnou odměnu dle ust. § 9 odst. 4 PZ ani nenabídl, ani s ním neuzavřel žádnou smlouvu či předběžnou dohodu o jejím vypořádání, ani se o nic takového nepokusil. Lze tedy konstatovat, že jediné, čím se žalobce a) žalovanému „odměnil“ za údajně mimořádně cenný vynález, který mu žalovaný řádně nabídl (ač dle jeho názoru nemusel), a na který údajně měl žalobce dle vlastního tvrzení řádně uplatnit nárok, byla vlastně pouze výpověď z pracovního poměru a poté tento soudní spor.

19. Jako značně rozporuplná a nevěrohodná se jeví argumentace žalobců, že údajně postupovali podle §9 odst. 3 PZ a uplatnili nárok na patent (nikoliv vynález) vůči žalovanému, ve světle toho, že

- písemně žalovanému žádným způsobem neoznámili, že takový nárok vůči němu uplatňují,
- přihlášku k registraci patentu na tento vynález nepodali,

- neuzavřeli se žalovaným žádnou smlouvu ohledně předmětného vynálezu či budoucího či již existujícího patentu,
- neslíbili, ani nevyplatili žalovanému vůbec žádnou, natož přiměřenou odměnu dle ust. § 9 odst. 4 PZ,
- naopak žalobce a) místo toho ukončil pracovní poměr se žalovaným z organizačních důvodů,
- oba žalobci zahájili soudní řízení proti žalovanému s cílem získat patent, který si sami nepřihlásili, přestože je k tomu žalovaný prokazatelně nabádal.

20. Žalovaný nepřehlédl, že žalobci poměrně nekonzistentně na jednu stranu tvrdí, že nedošlo k platnému oznámení vynálezu, neboť nebyl použit jakýsi formulář (který dokonce je zřejmě formulářem třetí strany a nikoliv zaměstnavatele), na druhou stranu se domnívá, že jakékoliv sebemenší konkrétní neformální sdělení kterékoliv osoby z organizační struktury žalobce a) či b) je způsobilé být vykládáno jako řádné uplatnění práva na patent vůči žalovanému ve smyslu ust. § 9 PZ. Jakkoliv žalovaný nesdílí názor žalobců, že formální resp. formulářové požadavky žalobců na oznámení o vynálezu jsou rozhodující, nesdílí ani názor žalobců, že faktické a obsahové náležitosti uplatnění nároku zaměstnavatele na patent jsou nepodstatné. Žalovaný je toho názoru, že v obou případech je potřeba vykládat projevy vůle strany podle skutečného obsahu a zamýšleného záměru. Jakkoliv je nepochybné, že žalovaný opakovaně nabídl technické řešení zaměstnavateli a opakovaně jej vyzýval, aby si jej přihlásil jako patent, je rovněž nepochybné, že zaměstnavatel žalovaného nikdy výslovně neřekl, že toto technické řešení chce, ani že si ho chce přihlásit k ochraně, ani že žalovanému za něj zaplatí přiměřenou odměnu, ale pouze že se předmětnou záležitostí zabývá a bude zabývat a věc bude posuzovat. Je nepochybné, že se zaměstnavatel žalovaného záležitostí zabýval a že ji posuzoval, dokonce následně i prostřednictvím konkrétních osob přímo na místě (Dr. Noble), nicméně toto zabývání se a posuzování nevyústilo v jednoznačný projev vůle, který by bylo možné vyložit jako uplatnění práva na patent.
21. Ve vztahu k údajným autorským nárokům žalobců nezbyvá než jen konstatovat, že odpovídající tvrzení k tomuto nároku byla navzdory soudnímu poučení natolik nekonkrétní, když žalobci nebyli schopni ani specifikovat, v čem by mělo spočívat údajně porušované dílo a komu by měla být a jaká autorská práva porušována.
22. Proto žalovaný navrhl napadený rozsudek jako věcně i právně správný tak potvrdit.
23. Vrchní soud jako soud přezkoumal podle ust. § 212a a násl. o. s. ř. rozsudek soudu prvního stupně, a dospěl k závěru, že odvolání žalobců důvodné není.
24. Skutková zjištění učiněná soudem prvního stupně byla dostatečná pro právní posouzení věci a odvolací soud z těchto zjištění vycházel, správně však bylo právní posouzení věci soudem prvního stupně, zejména pokud se týká přijetí nabídky na právo na patent.
25. Žalobce se svých nároků domáhal ze tří důvodů.
26. Právo zaměstnavatele na patent.
Zde lze odkázat na věcně i právně správný závěr soudu prvního stupně, že žalobci neprokázali přijetí nabídky žalovaného v zákonné 3 měsíční lhůtě. Z další komunikace mezi žalobci (a jimi pověřenými pracovníky) a žalovaným se nikde ani náznakem nepodává, že by žalobci (některý z nich) jasně a určitě vyjádřil svou vůli přijmout nabídku zaměstnance (žalovaného), kterou jim vytvoření chránitelného technického řešení řádně oznámil emailem, což žalobce sám i v další navazující emailové korespondenci potvrdil. K námitce žalobců, že email žalovaného s nabídkou nebyl opatřen elektronickým podpisem, proto ho nelze považovat za řádný projev vůle (tedy nabídku podle ust. § 9 odst. 3 patentového zákona) lze pouze pro stručnost doplnit, že odvolací soud je toho názoru, že pokud umožňuje s přiměřenou spolehlivostí určení jednající osoby

(uvedení jména a příjmení v podpisu nebo v emailové adrese) prostý email s pouhým uvedením jména v textu není elektronicky podepsán, jde přesto o platné písemné právní jednání, a to podle okolností buď proto, že jde o obvyklou náhradu podpisu nebo o určitelnou osobu i bez podpisu jednajícího dle zvláštní právní úpravy. Sama elektronická forma komunikace zavedená mezi účastníky dostačuje požadavku písemné formy, aniž by bylo právní jednání jakkoli elektronicky podepsáno. Je tomu tak tehdy, když je právní jednání učiněno elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími alespoň zachycení jeho obsahu a určení (nikoli nutně ověření) jednající osoby. Požadavek zachycení obsahu právního jednání znamená pouze tolik, že obsah právního jednání lze uchovat a opakovaně zobrazovat, což prostý email nepochybně splňuje.

27. Soud prvního stupně tedy správně uzavřel, že ze zjištěného skutkového stavu vyplývá, že žalovaný řádně technické řešení nabídl svému zaměstnavateli, který však v zákonné 3 měsíční lhůtě tuto nabídku nevyužil. Kroky žalobců spočívající v podání předběžní patentové přihlášky v USA, ani další konkretizování předmětu patentové přihlášky jak žalovaným, tak pracovníky žalobců za řádné přijetí nabídky považovat nelze, jelikož na tento projev vůle lze podle názoru odvolacího soudu klást přísné požadavky, pokud jde o jeho určitost (srov. např. Horáček, Čada, Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví, Praha, C. H. BECK, 2. vydání, str. 68). Při zpracování patentové přihlášky hraje nejpodstatnější roli právě specifikace tzv. patentových nároků, tedy vymezení předmětu technického řešení, u kterého se požaduje ochrana patentem. Proto jak pro nabídku zaměstnance zaměstnavateli, tak pro případné přijetí této nabídky je nutné zcela jasně a nezaměnitelně specifikovat projev vůle tohoto právního jednání. Žalovaný svou povinnost splnil, nabídku zaměstnavateli řádně zaslal (formou emailu) a následně s ním i odstraňoval nejasnosti ohledně obsahu technického řešení a upozorňoval ho na nutnost ochrany patentem s ohledem na právo přednosti. Zaměstnavatel však na tuto konkrétní nabídku nereflektoval odpovídajícím způsobem, opakovaně zaměstnance žádal o doplnění a zlepšení jeho předloženého technického řešení, aniž však ve lhůtě řádně projevil svou vůli řešení jemu nabízené přijmout. Tento jasný projev vůle je důležitý k z pohledu následného použití této „dohody“ pro účely řízení o přihlášce vynálezu, kde tento doklad je přílohou přihlášky vynálezu (srov. Horáček, Čada, Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví, Praha, C. H. BECK, 2. vydání, str. 92).
28. Nesprávný (avšak bez vlivu na projednávanou věc) je však závěr soudu prvního stupně o tom, že v případě přijetí nabídky je povinen zaměstnavatel tuto nabídku využít podáním následné patentové přihlášky. Zde je správný názor odvolatelů, že přijetí nabídky zaměstnavatele nezakládá jeho povinnost podat následně patentovou přihlášku /ať už kdekoli/. Po přijetí nabídky je zcela na vůli zaměstnavatele, zda zpracuje na základě jeho předloženého technického řešení zaměstnancem patentovou přihlášku a tuto i podá u patentového úřadu na území kteréhokoli státu (s ohledem na s tím spojené právo přednosti). Na rozhodnutí zaměstnavatele i je, zda jemu předložené technické řešení následně i utají a např. i nikdy nepoužije. S povinností nabídky zaměstnance tedy není spojena povinnost zaměstnavatele nabízené řešení i následně chránit (ať už jakoukoliv formou např. patentem, užitým vzorem nebo i obchodním tajemstvím).
29. Nekalá soutěž.
- Zde žalobci tvrdili, že žalovaný se dopustil se nakalosoutěžního jednání neoprávněným užitím a vyzrazením vynálezu. Podstatnou podmínkou jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže podle ust. § 2976 o. z., ať už podle tzv. generální klauzule nebo speciálních skutkových podstat je vždy jednání, které je nedovolené. V daném případě, jak je uvedeno shora, právo na patent na zaměstnavatele nepřešlo. Právo disponovat s technickým řešením zůstalo jeho původci, tedy žalovanému. Pokud tedy žalovaný toto technické řešení inzeruje a nabízí (přesněji jeho technologické využití), pak nemůže jednat nedovoleně, jelikož má veškerá práva k tomuto řešení. Pro úplnost lze zde uvést, že spolupůvodcovství Dr. Noble se i podle odvolacího soudu žalobcům nepodařilo prokázat, navíc tohoto práva by se musel domáhat přímo Dr. Noble, jelikož žalobci ani netvrdili (nedokazovali), že by právo na patent v tomto rozsahu na ně přešlo nebo jim

bylo postoupeno (s ohledem na to, jakou právní úpravou by se vztah mezi Dr. Noble a žalobci řídil).

30. Autorské právo.

Žalobci tvrdili, že text videonahrávky a předběžné patentové přihlášky Spojených států amerických je jejich autorským dílem. Nespecifikovali však ve svých žalobním tvrzeních skutečnosti podstatné pro samotné posouzení věci, pro soud prvního stupně správně posoudil, že ani tento nárok nemůže být důvodný. Text patentové přihlášky podle názoru odvolacího soudu sice může být chráněn i autorským právem, rozhodující je však to, zda žalobcům, toto právo svědčí a zda obsah tohoto práva je shodný s obsahem (popisu) technického řešení vynalezeného žalovaným. Pokud žalovaný při svých dalších krocích pouze popsal technické řešení podle požadavků příslušného patentového úřadu, tedy zpracoval patentovou přihlášku, pak shoda v textu a obsahu nemůže být porušením autorských práv žalobců, jelikož je zřejmé, že ze shodného technického řešení nelze dojít k odlišnému technickému popisu tohoto řešení v patentové přihlášce. Podle názoru odvolacího soudu i zde je však podstatné, že právo podat přihlášku vynálezu na žalobce nepřešlo a zůstalo žalovanému. Pak je i právo žalovaného zpracovat technické řešení do podoby literárního díla, tedy textu, kterým se výsledky jeho výzkumu dále šíří v tištěné podobě.

31. Proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako správný podle ust. § 219 o. s. ř. ve výrocích I. až V. potvrdil. Výrok VI. o náhradě nákladů řízení však podle ust. § 220 o. s. ř. změnil tak, že povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení uložil každému ze žalobců, jelikož své samostatné nároky uplatnili jednou žalobou. Výši náhrady nákladů řízení žalovaného soud prvního stupně stanovil správně podle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

32. O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. S přihlédnutím k úspěchu žalovaného v odvolacím řízení má žalovaný právo na náhradu nákladů řízení, s ohledem na jeho zastoupení advokátem určené podle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, za 2 úkony právní služby podle ust. § 7 tarifu po 2 500 Kč, 2 náhrady hotových výdajů podle ust. § 13 tarifu po 300 Kč, vše se zvýšením o 21% DPH, již je zástupce žalovaného plátcem, celkem 6 776 Kč.

33. Platební místo náhrady nákladů řízení je určeno podle § 149 o. s. ř.

Poučení:

Dovolání proti tomuto rozhodnutí lze podat za podmínek ust. § 237 o. s. ř. ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho splnění v exekučním řízení.

Praha 4. června 2018

JUDr. Roman Horáček, Ph.D., v. r.
předseda senátu