



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Nebesařové a soudkyně JUDr. Ireny Karpíškové a JUDr. Růženy Kučerové v právní věci

žalobců: a) **Ing. Milan P.**, nar. xxx, bytem xxx
b) **Kovosta – fluid, akciová společnost**, IČO: 25350391, se sídlem Vápenka
3059/4, Židenice, 636 00 Brno
oba zast. Mgr. Ivo Nejezchlebem, advokátem, Joštova 138/4, Brno

proti

žalovanému: **UCHYTIL s.r.o.**, IČO: 60734078, se sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno
zast. JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem, Karlovo nám. 32/26, 674 01
Třebíč

o ochranu proti porušování práv z průmyslového vlastnictví

takto:

- I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci a) ve vztahu k patentové listině č. 296043 částku 3 338 000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se podanou žalobou dne 23.12.2010 domáhali původně proti žalovaným 1) Kolínské strojírný a.s. a 2) UCHYTIL s.r.o. ochrany proti porušování práv z průmyslového vlastnictví. V žalobě uvedli, že žalobce a) je m.j. majitelem - patentové listiny č. 298684, vystavené Úřadem průmyslového vlastnictví (dále ÚPV) dne 27.12.2007; užitého vzoru č. 16634, zapsaného ÚPV dne 19.6.2006 a patentové listiny č. 296043, vystavené ÚPV dne 20.12.2005. Dne 14.9.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2010 byla mezi žalobcem a) a žalobcem b) uzavřena licenční smlouva k uvedeným předmětům průmyslového vlastnictví. Žalovaný 1) m.j. podniká v oblasti projektování elektrických zařízení a předmětem podnikání žalovaného 2) je výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů. V roce 2006 firma Klatovská teplárna a.s. vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na výstavbu fluidního kotle o výkonu 8 MW na stavbě „Klatovy, Jateční 660“ – výstavba nového tepelného zdroje (kotelna, sklad a doprava paliva, potrubní most, komunikace a zpevněné plochy). Do veřejné soutěže se přihlásil žalovaný 2) a stal se vítězem této soutěže, přičemž výrobu fluidního kotle si objednal u žalovaného 1) jako subdodavatele. Žalobce a) dopisem ze dne 26.6.2006 žalovaného 2) a firmu Klatovská Teplárna a.s. upozornil na možné porušení jeho průmyslových práv k výše uvedeným patentům a užitému vzoru s tím, že projektová dokumentace žalovaného, týkající se dodávky fluidního kotle o výkonu 8 MW, obsahuje technická řešení, která jsou pod ochranou předm. průmyslových práv žalobce a). Žalovaný 2) výrobu a montáž těchto kotlů nabízí na svých internetových stránkách. V roce 2007 firma ENERGY Snina a.s. vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na výstavbu 2 ks fluidního kotle o výkonu 8 MW a v roce 2010 vyhlásila firma Drevskom s.r.o. veřejnou obchodní soutěž na výstavbu malé elektrárny na fluidní spalování, obou těchto soutěží se zúčastnil žalovaný 1), přičemž žalobci mají za to, že žalovaný 1) výrobou a dodáním kotlů porušil průmyslová práva žalobce. Žalobci se pak s odkazem na ust. § 2 z.č. 221/2006 domáhali vůči žalovaným zdržovacích nároků a podle ust. § 5 cit. zák. zaplacení finanční náhrady, a to po žalovaném 1) v celkové výši 35 000 000 Kč a po žalovaném 2) v celkové výši 17 500 000 Kč.

V průběhu řízení byl na majetek žalovaného 1) prohlášen konkurz, řízení bylo proto ze zákona přerušeno. Soud z uvedených důvodů řízení ve vztahu mezi žalobci a žalovaným 1) usnesením ze dne 29.10.2013 vyloučil k samostatnému projednání.

Žalobce a) pak ve vztahu k žalovanému 2) (dále jen žalovaný) upřesnil požadovanou paušální náhradu (ve výši dvojnásobku licenčního poplatku) tak, že požadoval za tvrzené porušení patentu č. 296043 náhradu ve výši 6 676 000 Kč, za porušení patentu č. 298684 náhradu ve výši 5 412 000 Kč a porušení užitého vzoru č. 16634 náhradu ve výši 5 412 000 Kč.

S ohledem na probíhající řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k patentu č. 298684 byla žaloba v části týkající se nároků vztahujících se k tomuto patentu vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí. Věc je vedena pod sp.zn. 41 Cm 17/2015.

Žalovaný ve vztahu k patentu č. 296043 a užitému vzoru č. 16634 navrhl zamítnutí žaloby. Předně namítl nedostatek pasivní legitimace, neboť fluidní kotel o výkonu 8 MW si objednal u subdodavatele. Dále namítl, že předm. patent i užitý vzor splňují podmínky k jejich zrušení. Žalovaný rovněž zpochybnil, že sporný kotel zasahuje do práv žalobce k předm. průmyslovému vlastnictví.

Rozsudkem č.j. 19 Cm 134/2010-461 ze dne 18.3.2015 soud ve výroku I. vyhověl žalobě a uložil žalovanému zdržet se výroby, montáže a prodeje kotle s fluidním spalováním, který obsahuje technická řešení spadající pod ochranu patentové listiny vystavené ÚPV dne 20.12.2005 č.

296043. Ve výroku II. uložil žalovanému zaplatit žalobci a) ve vztahu k patentové listině č. 296043 částku 3 338 000 Kč. Žaloba byla ve vztahu k této patentové listině do částky 3 338 000 zamítnuta (výrok III.). Ve výroku IV. byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci a) ve vztahu k užitému vzoru č. 16634 částku 2 706 000 Kč. Ve vztahu k tomuto užitému vzoru byla žaloba do částky 2 706 000 Kč zamítnuta (výrok V.). Ve výroku VI. byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení. Soud na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že žalovaným dodaný fluidní kotel o výkonu 8 MW společnosti Klatovská teplárna a.s. neoprávněně zasahuje dle ust. § 13 z.č. 527/1990 Sb. do práv žalobce a) k patentu č. 296043 a dále předm. fluidní kotel spadá do rozsahu užitého vzoru č. 16634. Žalobě bylo s odkazem na § 5/3 z.č. 221/2006 Sb. vyhověno u obou průmyslových práv pouze do výše licenčního poplatku, neboť žalovaný s ohledem na obsah uzavřené smlouvy se subdodavatelem předpokládal, že předm. výrobek neporušuje průmyslové vlastnictví. Do dalšího požadovaného násobku licenčního poplatku byla žaloba u obou průmyslových práv z uvedeného důvodu zamítnuta.

Proti vyhovujícím výrokům I., II. a IV. vč. souvisejícího výroku o nákladech řízení výše uvedeného rozsudku podal žalovaný odvolání. Vrchní soud v Praze rozsudkem č.j. 3 Cmo 272/2015-510 ze dne 21.6.2016 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil a ve výrocích II. IV. a VI. rozsudek zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že předm. fluidní kotel žalovaného obsahuje technická řešení spadající pod ochranu patentové listiny č. 296043, výrok I. napadeného rozsudku proto jako správný potvrdil. Co se týká výroků II. a IV., kterým bylo rozhodnuto o zaplacení částek odpovídajících jednonásobku licenčního poplatku ve vztahu k patentu č. 296043 a užitému vzoru č. 16634 vytknul soudu prvního stupně, že svůj závěr založil na odborném vyjádření Ing. Prchalové-Heřboltové, která není soudní znalkyní a žalovaný ocenění zpochybnil. Odvolací soud v této souvislosti uložil soudu prvního stupně, aby předběžně posoudil podmínky pro zápis předm. užitého vzoru a patentu a najisto postavil, zda byly nebo nebyly splněny podmínky pro přiznání jednonásobku licenčního poplatku v případě těchto průmyslových práv. Podle tohoto zjištění se pak bude soud zabývat otázkou licenčního poplatku. Bude-li to třeba, lze za účelem tohoto zjištění zadat znalecký posudek.

V průběhu dalšího řízení byl rozhodnutím ÚPV ze dne 26.9.2017 vymazán z rejstříku užité vzor č. 16634 dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) z.č. 478/1992 Sb. (s účinky ex tunc) s odůvodněním, že chráněné technické řešení nespĺňovalo k datu podání přihlášky užitého vzoru základní zápisné podmínky dle § 1 cit. zák. Rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 26.6.2018 (právní moc 9.7.2018) byl zamítnut rozklad majitele užitého vzoru a uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno.

V návaznosti na shora uvedené vzali žalobci žalobu v části týkající se užitého vzoru č. 16634 do zbylé částky 2 706 000 Kč (týkající se jednonásobku licenčního poplatku) zpět. Soud proto řízení v uvedeném rozsahu usnesením ze dne 8.11.2017 zastavil. Pro úplnost soud konstatuje, že zamítavé výroky vztahující se k předm. užitému vzoru a patentu č. 296043 nabyly právní moci dne 6.6.2015.

S odkazem na výše uvedené se soud v intencích závazného právního závěru Vrchního soudu v Praze v rámci tohoto řízení již zabýval pouze žalobou požadovaným finančním nárokem v částce 3 338 000 Kč - jednonásobkem licenčního poplatku, vztahujícím se k patentové listině č. 296043.

Žalovaný navrhl do zbytku žalobu zamítnout s tím, že nově namítl nedostatek aktivní legitimace žalobce b) s odůvodněním, že je pouhým licenciátem. Žalovaný dále nově namítl promlčení finančního nároku, neboť má za to, že promlčecí lhůta k náhradě škody je v projednávaném sporu dvouletá dle předchozího občanského zákoníku. V této souvislosti uvedl, že předm. kotel byl uveden do trvalého provozu dne 9.12.2008. Povolení k trvalému provozu je ze dne 3.12.2008. Kolaudační rozhodnutí je ze dne 10.12.2008 a nabylo právní moci dne 11.12.2008.

Z patentové listiny ÚPV bylo zjištěno, že žalobce a) je původcem a majitelem patentu č. 296043 pod názvem „Způsob řízení výkonu fluidního kotle se stacionárním fluidní vrstvou s oxidační atmosférou a zařízení pro provádění tohoto způsobu“. Patent byl přihlášen dne 24.7.2001, oznámení o udělení patentu bylo zveřejněno dne 14.12.2005.

Z rozhodnutí ÚPV ze dne 24.7.2017 (právní moc 29.8.2017) bylo zjištěno, že byl zamítnut návrh žalovaného na zrušení patentu č. 296043 (podaný dle ust. § 23 odst. 1 písm. a/ z.č. 527/1990 Sb.). Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá závěr Úřadu, že se navrhovatel nepodařilo prokázat, že vynález chráněný patentem č. 296043 nespĺňoval podmínky patentovatelnosti ve smyslu ust. § 3/1 z.č. 527/1990 Sb.

Mezi účastníky nebylo sporným, že žalovaný na základě vyhlášené veřejné soutěže v roce 2006 pro výstavbu nového tepelného zdroje dodal společnosti Klatovská teplárna a.s. m.j. fluidní kotel o výkonu 8 MW (rok výroby 2008). Výrobu tohoto kotle si žalovaný objednal u subdodavatele společnosti Kolínské strojírny a.s. Spor nebylo rovněž o tom, že kolaudační rozhodnutí na kotel nabylo právní moci dne 11.12.2008. Z webových stránek žalovaného (ze dne 26.11.2010) bylo zjištěno, že žalovaný nabízí m.j. své služby v oblasti výstavby kompletního uhelného zdroje s prvky fluidního spalování, přičemž v této souvislosti odkazuje na předm. dodávku pro investora Klatovská teplárenská a.s.

Soud předně konstatuje, že o neoprávněném zásahu žalovaného do práv žalobce a) k patentu č. 296043 již bylo ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu pravomocně rozhodnuto. Soud se proto žalobou v této části již nezabýval a pro stručnost odkazuje na výše citované rozsudky soudů obou stupňů. Odvolací soud dále uložil soudu prvního stupně, aby se předběžně zabýval žalovaným namítaným nesplněním podmínek pro zápis předm. patentu. V době následující po zrušujícím rozsudku Vrchního soudu v Praze se touto otázkou zabýval k návrhu žalovaného Úřad průmyslového vlastnictví ve výše citovaném pravomocném rozhodnutí ze dne 24.7.2017 se závěrem, že předm. patent č. 296043 splňuje podmínky patentovatelnosti. Soud nemá důvod pro účely tohoto řízení správní rozhodnutí k tomu povolaného orgánu zpochybňovat, považoval tudíž již za nadbytečné se touto otázkou zabývat. Lze tedy uzavřít, že v důsledku protiprávního jednání žalovaného spočívající v porušení průmyslového práva žalobce a) má žalobce dle ust. § 5 z.č. 221/1996 Sb. právo na paušální náhradu (nemajetková újma je dána zejména snížením a rozmělněním hodnoty průmyslového práva) ve výši jednonásobku licenčního poplatku ve smyslu odst. 3 cit. ustanovení. Pro úplnost soud připomíná, že původně požadovaný dvojnásobek byl pravomocně zamítnut, kdy se žalobci proti postupu soudu dle ust. § 5/3 cit. zák. neodvolali.

Žalobci v dalším řízení předložili k výši licenčního poplatku vztahující se m.j. k patentu č. 296043 znalecký posudek č. 770-04/17 ze dne 29.1.2017 vč. dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017, vypracovaný znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., zapsanou v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR pro obor ekonomika, odvětví m.j. ceny a odhady nehmotného majetku, oceňování podniků a specializace ekonomické a finanční analýzy. Znalecký posudek obsahuje doložku ve smyslu ust. § 127a o.s.ř. Z obsahu posudku bylo zjištěno, že předmětem znaleckého posudku bylo stanovení obvyklé výše licenční platby za poskytnutí nevýhradní jednorázové

licence k užívání uvedeného patentu v souvislosti s výrobou fluidního kotle o výkonu 8 MW, a to ke dni 30.10.2010. Znalce dospěla k závěru, že licenční platba za patentovou listinu č. 296043 činí částku 3 338 000 Kč. Znalce si na závěrech posudku trvala i v rámci výsledku při jednání soudu. Soud nemá důvod odborné závěry řádného znaleckého posudku (vztahující se k patentu č. 296043) zpochybňovat. Žalovaný, byť se závěry nesouhlasil, nepředložil v řízení žádný odborný posudek, které by výši stanovené licence vyvracel. Námitky žalovaného byly ostatně především směřovány proti vyčíslení licenčního poplatku znalce ve vztahu k patentu č. 298684, na nějž měl navazovat užitečný vzor č. 16634, který byl vymazán ex tunc, jak shora uvedeno. Tato otázka však bude řešena v rámci samostatného řízení, vyčleněného pod sp. zn. 41 Cm 17/2015.

Co se týká nové námitky žalovaného ve vztahu k nedostatku aktivní legitimace žalobce b), neshledal soud námitku jako důvodnou. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že předmětem žaloby byl rovněž (již pravomocný) zdržovací nárok, přičemž žalovaným ani soudy obou stupňů nebyla aktivní legitimace žalobce b) zpochybněna. Jedná se o společnost, v níž je žalobce a) statutárním zástupcem a jediným akcionářem a jako majitel předm. patentů poskytl této společnosti na základě uzavřené licenční smlouvy právo k užívání předm. průmyslového vlastnictví. Nadto ve vztahu ke zbytku žaloby je námitka zcela nepodstatná, neboť finanční nároky požaduje k úhradě výhradně žalobce a).

Soud neshledal důvodnou ani námitku promlčení (týkající se finančního nároku ve vztahu k patentu č. 296043), vznesenou žalovaným až na posledním jednání ve věci. Předně je třeba uvést, že přisouzený finanční nárok je paušální částkou upravenou v ust. § 5 speciálního zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kdy se kumulují dohromady tři nároky – právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem způsobena nemajetková újma. Dle odst. 3 cit. ustanovení může soud na návrh stanovit náhradu těchto tří nároků paušální částkou (za splnění uvedených podmínek) ve výši licenčního poplatku. V daném případě se věc řídí právní úpravou promlčení platnou do 31.12.2013. Dle názoru soudu se na tento finanční nárok vztahuje obecná promlčecí doba, a to u podnikatelů 4-letá (§ 397 obč.zák.) a v ostatních případech 3-letá (§ 101 obč. zák. účinného do 31.12.2013). V projednávané věci (jak skutkově odkazuje i žalovaný) počala běžet promlčecí doba od první poloviny prosince 2008. Žaloba byla podána dne 23.12.2010, tedy v zákonné promlčecí lhůtě. Soud proto ze všech shora uvedených důvodů žalobě do zbytku v částce 3 338 000 Kč ve vztahu k patentu č. 296043 vyhověl, jak ve výroku I. uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142/2 o.s.ř. ve spojení s ust. § 146/2, věta první o.s.ř., kdy žalobci zavinili, že řízení bylo v důsledku zpětvzetí částečně zastaveno. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 12. února 2020

JUDr. Helena Nebesařová v.r.

předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Vyhnánková.