



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 3336/10
29.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д

ауторско ради накнаде за коришћење проналаска и ништавости уговора

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од судија Слађане Накић-Момировић председника већа, Марине Јакић и Невенке Ромчевић чланова већа, у парници тужилаца-противтужених АА и ББ, које заступа АБ, адвокат, против туженог-противтужиоца ДП „ВВ“ са седиштем у Земуну, које заступа ВА, адвокат, ради накнаде за коришћење проналаска и ништавости уговора, одлучујући о жалби туженог-противтужиоца изјављеној против пресуде Окружног суда у Београду П 508/01-05 од 24.09.2009. године, у седници већа одржаној дана 29.09.2011. године донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Окружног суда у Београду П 508/01-05 од 24.09.2009. године у ставу првом, другом, трећем, петом, шестом и седом изреке и у наведеном делу предмет **ВРАЋА** Вишем суду у Београду на суђење.

Образложење

Пресудом Окружног суда у Београду П 508/01-05 од 24.09.2009. године у ставу првом изреке усвојен је тужбени захтев и обавезана тужена-противтужилца ДП „ВВ“ из Земуна да на име уговорене накнаде за коришћење проналаска означеног као "ГГ" тужиоцима АА и ББ исплати сваком од њих по 201.387,45 динара са законском затезном каматом и то: на износ од 2.360,61 динар од 01.01.1995. године па до исплате, на износ од 1.986,00 динара од 01.01.1996. године до исплате, на износ од 14.346,19 динара од 01.01.1997. године до исплате, на износ од 10.239,29 динара од 01.01.1998. године до исплате, на износ од 9.765,93 динара од 01.01.1999. године до исплате, на износ од 2.975,02 динара од 01.01.2000. године до исплате, на износ од 11.526,13 динара од 01.01.2001. године до исплате, на износ од 23.925,96 динара од 01.01.2002. године до исплате, на износ од 14.304,37 динара од 01.01.2003. године до исплате, на износ од 29.273,63 динара од 01.01.2004. године до исплате, на износ од 4.956,15 динара од 01.01.2005. године до исплате и на износ од 75.710,00 динара од 01.01.2006. године до исплате. Ставом другим изреке обавезан је тужени-

противтужилац да на име изгубљене добити у виду лицендне накнаде за коришћење проналаска означеног као "ГГ", која би им следовала, исплати тужиоцима-противтуженима сваком од њих по 755.962,58 динара са законском затезном каматом на појединачно означене износе и периоде на начин ближе означен изреком првостепене пресуде. Ставом трећим изреке делимично је усвојен тужбени захтев и обавезан тужени-противтужилац да тужиоцима-противтуженима због онемогућавања стицања патентне заштите за њихов проналазак означен као "ГГ" као интелектуалну творевину исплати накнаду нематеријалне штете од по 100.000,00 динара са законском затезном каматом од дана пресуђења од 24.09.2009. године до исплате. Ставом четвртим изреке одбијен је тужбени захтев за накнаду нематеријалне штете преко досуђеног износа од укупно 200.000,00 динара, сваком тужиоцу по 100.000,00 динара са каматом до траженог од 500.000,00 динара, сваком тужиоцу по 250.000,00 динара са каматом као неоснован. Ставом петим изреке одбијен је противтужбени захтев за утврђење ништавости уговора о накнади за проналазак из радног односа који су под бројем П 134/96 од 03.06.1996. године закључили тужени-противтужилац и тужилац-противтужени првог реда АА, као и анекс наведеног уговора који су под борјем 534-1/96 од 03.06.1996. године закључили тужени-противтужилац са тужиоцима-противтуженима, што би они били дужни да признају и трпе, као неоснован. Ставом шестим изреке одбијен је компензациони приговор за утврђење потраживања туженог-противтужиоца према тужиоцима-противтуженима у износу од 1.511.925,16 динара заједно са законском затезном каматом на појединачне износе почев од 01.04.1999. закључно са 01.01.2006. године па до исплате, ближе опредељени изреком првостепене пресуде. Ставом седмим изреке обавезан је тужени-противтужилац да тужиоцима-противтуженима солидарно накнади трошкове парничног поступка у укупном износу од 1.147.580,00 динара.

Против наведене пресуде благовремено је изјавио жалбу тужени-противтужилац због битних повреда одредаба парничног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Апелациони суд у Београду је испитао побијану одлуку у смислу чл. 372 ЗПП-а и налази да је жалба основана.

Оценом изведених доказа првостепени суд је утврдио да су тужиоци-противтужени 1993., 94. године током радног односа код туженог-противтужиоца на пословима научно-техничког истраживања и развоја створили систем монтажног карактера за израду различитих производа, као готових фабрика за изградњу. Овај проналазак се надовезао на претходни, патентом заштићени проналазак тужиоца-противтуженог ББ из 1983. године, који је омогућавао изградњу покретних кровних покривача од клирита са гумама, примењив само у једној форми, нарочито код великих хала. Ново решење тужилаца-противтужених омогућава примену истог система са алуминијумским профилем, универзално за све грађевинске објекте без обзира на тип архитектуре и намену објеката са великим естетским могућностима обраде и обликовања, којим се постижу електро и др. уштеде, изолациона својства и др. Тужени-противтужилац је користио наведени проналазак од 1993., 94. године и поднео 06.03.1996. године пријаву за признање патента под називом

"ГГ" Савезном заводу за интелектуалну својину, где је заведен под бројем П 134/96. Патентном пријавом као проналазачи су означени тужиоци-противтужени. Пријаву је потписао тужилац-противтужени ББ, као тадашњи генерални директор туженог-противтужиоца. У исто време тужилац-противтужени АА је био на функцији директора сектора грађевинарства.

Између тужиоца-противтуженог АА, као проналазача и туженог-противтужиоца, као послодавца кога је заступао заменик директора ДД, закључен је уговор о накнади за проналазак из радног односа 03.06.1996. године, којим је за коришћење проналаска "ГГ" заштићеног пред Савезним заводом за интелектуалну својину под бр. П 134/96 од 06.03.1996. године, прописана накнада од 2% од нето продајне цене производа с кварталном исплатом за претходни квартал и основном у виду нето-продајне цене производа на дан обрачуна и исплате тантијема. Истог дана закључен је и анекс овог уговора између туженог-противтужиоца као послодавца и тужилаца-противтужених као проналазача, којим је наведеном уговору приступио и тужилац-противтужени ББ, као проналазач истог проналаска, а расподела уговорене накнаде из основног уговора је подељена са по 50% између тужилаца-противтужених. Уговорено је да проналазачи стичу право на накнаду од првог прилива средстава, оствареног продајом проналаска с правом на ретроактивну исплату накнаде. Тужени-противтужилац је користио изум тужилаца-противтужених почев од 1993., 94. године. Уговорена накнада за коришћење проналаска и поред писменог захтева тужилаца-противтужених није исплаћивана. Ново руководство туженог-противтужиоца је оспорило право на накнаду, услед чега су тужиоци-противтужени дана 04.11.1997. године поднели тужбу. Дана 02.02.1998. године тужени-противтужилац је повукао патентну пријаву, о чему писмено није обавестио тужиоце-противтужене. Закључком Савезног завода за интелектуалну својину од 06.02.1998. године обустављен је поступак по пријави за заштиту наведеног проналаска. Тужилац-противтужени АА је прекинуо радни однос код туженог-противтужиоца и основао предузеће ДОО "ЖЖ", регистровано 18.05.1998. године, чији је власник и директор. У свом пословању користи техничко решење "ГГ". Тужилац-противтужени ББ од 1997. године не обавља функцију генералног директора туженог-противтужиоца.

Побијаном пресудом првостепени суд је применом чл. 95, 96, 99, 103, 107 у вези чл. 76 Закона о патентима („Службени лист СРЈ“ бр. 15795, 35/96, 28/96) и чл. 103, 155 и 200 Закона о облигационим односима оценио да је тужбени захтев за лиценцну накнаду и изгубљену добит основан, док је за накнаду нематеријалне штете делимично основан и одбио јој противтужбени захтев и компензациони приговор као неосноване.

По оцени другостепеног суда пресуда Округног суда је због нејасних и недовољних разлога захваћена битном повредом одредаба парничног поступка из чл. 361 став 2 тачка 12 ЗПП-а. Истовремено материјално право је погрешно примењено због чега је и чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено.

Тужени-противтужилац је тужбом и током поступка истицао да су спорни уговор и анекс закључени противно Закону о патентима, јер се односе на производ, који нема инвентивни ниво и није нов, већ се одавно користи у

области грађевинарства и не представља проналазак, који се штити патентом или малим патентом. Дозволио је могућност да се ради о решењу које представља техничко унапређење. Такође је оспорен предмет обавезе из уговора као немогућ, јер је означен као патентном заштићени проналазак, иако је у време закључења уговора била поднета само пријава за признање патента, при чему производ није испуњавао услове патентабилности. Истовремено тужени-противтужилац је оспорио овлашћење заменика директора за закључење уговора и анекса и овлашћење ББ за подношења патентне пријаве надлежном органу у име послодавца без сагласности управног одбора туженог-противтужиоца.

Побијаном првостепени суд је оценио да је оспорени уговор са анексом двострани, теретни, да је закључен између предузећа и проналазача, да не представља уговор који је закључен са самим собом, да је пословна пракса у „_“ била таква да се са запосленима – проналазачима закључују уговори о коришћењу проналаска, заштићеног патентом и проналазака по патентној пријави и да су уговори закључени са ББ и законским заступником туженог-противтужиоца ЕЕ скоро идентични са спорним уговором. Такође је оцењено да је тужени-противтужилац одговоран што спорни проналазак није заштићен патентом, јер тужени-противтужилац супротно чл. 103 став 4 Закона о патентима није писмено обавестио тужиоце-противтужене о повлачењу патентне пријаве, услед чега тужиоци нису преузели права из патентне пријаве. До одустанка од пријаве је дошло након објављивања патентне пријаве, чиме је проналазак већ лишен новости, чиме је постао неподобан за заштиту по новој пријави. Налазећи да је тужени-противтужилац повредио начело савесности и поштења и да према чл. 74 став 4 Закона о облигационим односима има места примени законске фикције остварености услова у овом случају стицања патентне заштите, првостепени суд је оценио да оспорним уговором са анексом нису повређене одредбе Закона о патентима, нити други принудни прописи и указујући на владајућу пословну праксу туженог-противтужиоца и да је право на накнаду суштина практичних интереса запослених проналазача и да би било неправично да тужиоцима-противтуженима буде ускраћено право на накнаду проналаска, који је у употреби код послодавца од 1993., 94. године, првостепени суд је одбио противтужбени захтев за утврђење ништавости спорног уговора и анекса и усвојио тужбени захтев за извршење уговора обавезујући туженог-противтужиоца на исплату уговорене накнаде за коришћење проналаска и исплату измакле користи у виду лиценчне накнаде у висини утврђеној вештачењем.

По оцени другостепеног суда пословна пракса и правичност нису законски критеријуми за оцену пуноважности уговора. Погрешно је побијаном одлуком Окружни суд расправљао о правима, обавезама и савесности уговорних страна, а да претходно није оценио одлучне чињенице да ли је тужени-противтужилац приликом закључења спорног уговора и анекса био правилно заступан, да ли је заменик директора био овлашћено лице за закључење овог правног посла и да ли је уговор уопште настао. Како анекс уговора нема самосталност већ чини саставни део тог уговора, оспорени уговор са анексом (којим је уз АА као проналазач приступио ББ са правом на подједнаку накнаду) је закључен између тужилаца-противтужених као проналазача и туженог-противтужиоца као послодавца. Није спорно да је у време сачињавања уговора и

анекса генерални директор туженог-противтужиоца и његов статутарни заступник био тужилац-противтужени ББ, а тужилац-противтужени АА директор Сектора грађевинарства истог правног лица. Из наведеног произилази да је ББ, као странка у своје лично име закључио уговор са предузећем, чији је законски заступник, као другом уговорном страном, коју је у овом правном послу заступао његов заменик ДД и да је уговор сачињен без учешћа Управног одбора предузећа. Првостепени суд је пропустио да оцени постојање супротстављених интереса статутарног заступника предузећа и правног лица при закључењу овог правног посла и законитост заступања предузећа преко заменика директора при закључењу уговора. При том, побијана одлука не садржи одлучне чињенице да ли је за закључење уговора било прописано претходно прибављање сагласности Управног одбора. Према чл. 170 став 2 Закона о предузећима важећем у време закључења спорног уговора („Службени лист СФРЈ“ бр. 77/88 са изменама и допунама) је било прописано да се Статутом, односно правилима предузећа може ограничити овлашћење заступника на закључивања одређених уговора, односно на вршење других одређених правних радњи, а може се одредити да заступник у име предузећа закључује уговоре и врши друге правне радње само уз сагласност Радничког савета, односно другог органа. Према чл. 55 став 1 и 4 Закона о облигационим односима када је општим актом правног лица одређено и у регистру уписано да његов заступник може закључити одређени уговор само уз сагласност неког органа, сагласност се може дати претходно, истовремено или накнадно, ако што друго није уписано у регистар, а ако сагласност није дата, сматра се да уговор није ни закључен. Такође првостепена пресуда нема разлога ни утврђене одлучне чињенице о постављању заменика директора и његовим овлашћењима. У списима се налази Статут туженог-противтужиоца међутим, првостепени суд је пропустио да утврди који су послови у надлежности Управног одбора а који директора, да ли Управни одбор или директор постављају и разрешавају раднике с посебним овлашћењима и одговорностима и да ли заменика директора поставља директор или на предлог директора предузећа Управни одбор, што је било од битног значаја за оцену да ли је заменик директора туженог-противтужиоца био овлашћено лице и да ли је имао законске могућности да у конкретном случају самостално, без учешћа других органа у име предузећа закључи уговор и преузме новчане обавезе на терет предузећа, а у корист лица чији је заменик.

Побијаном пресудом је правилно оцењено поступање туженог-противтужиоца у вези повлачења патентне пријаве, као противног чл. 103 став 4 Закона о патентима. Послодавац није благовремено ни на законит начин обавестио проналазаче о повлачењу пријаве, нити супротно законској обавези пренео на њих права из пријаве. Међутим, преузимање патентне пријаве и учешће тужилаца-противтужених у поступку за признање патента пред Савезним заводом за интелектуалну својину не подразумева и извесност да би проналазак тужилаца-противтужених био признат. Стога су нејасни и неприхватљиви разлози побијане одлуке, којима се кроз примену законске фикције и несавесно понашање послодавца из чл. 74 став 4 Закона о облигационим односима тужиоцима-противтуженима признаје право патентом заштићеног проналазача без одлуке надлежног органа на ову околност.

Како је са изнетих разлога пуноважност оспореног уговора са анексом о

накнади за проналазак из радног односа остала спорна, побијана пресуда је укинута у делу противтужбеног захтева за утврђење ништавости уговора и анекса и делу тужбеног захтева за извршење уговора исплатом накнаде за коришћење патента и за накнаду штете због изгубљене користи, јер зависе од одлуке о пуноважности уговора.

Укинута је и одлука о накнади нематеријалне штете услед онемогућавања стицања патентне заштите за проналазак тужилаца-противтужених као интелектуалне творевине. Побијана одлука је заснована на примени чл. 200 Закона о облигационим односима иако примењени основ накнаде нематеријалне штете не произилази из Закона о облигационим односима, односно не представља овим законом признати вид штете. Досуђена накнада нематеријалне штете је у домену патентног права и могла је имати правни основ искључиво у одредбама Закона о патентима, као специјалном пропису, којим се поред материјалних штите и морална права проналазача. Непримењивањем наведеног закона одлучне чињенице за пресуђење овог дела тужбеног захтева нису утврђене, а дати разлози су нејасни и неприхватљиви.

Укинута је и одлука о компензационом приговору, услед недовољних разлога и одлука о трошковима поступка јер зависи од исхода главне ствари.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити указане неправилности, применом Закона о предузећима, Статута и других аката туженог-противтужиоца, важећих у време закључења уговора и анекса, утврдиће делокруг Управног одбора и директора, начин постављања заменика директора и његова овлашћења, оцениће да ли је тужени-противтужилац приликом закључења спорног уговора и анекса био заступан од стране овлашћеног лица, да ли је за сачињавање уговора и анекса била прописана претходна сагласност Управног одбора предузећа, а затим ће применом чл. 55 и 88 Закона о облигационим односима и оценити пуноважност уговора и анекса. Уколико утврди ништавост уговора, првостепени суд ће имати у виду да је проналазак тужилаца-противтужених настао у радном односу, да није остварио заштиту патентом ни малим патентом, да је годинама у употреби код туженог-противтужиоца без накнаде, те да проналазачима припада накнада штете уколико докажу да проналазак испуњава услове за признање техничког унапређења. Уколико је статус производа тужилаца-противтужених као техничког унапређења споран, својства производа, прописана чл. 109 Закона о патентима за техничко унапређење утврђују се вештачењем. (предложеним у првостепеном поступку).

Са изнетих разлога одлучено је као у изреци решења на основу одредби чл. 376 став 1 ЗПП-а.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Слађана Накић-Момировић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

