

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Autor diplomové práce: Jana Trbušková
Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Vladimír Pítra
Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva
soutěžního
Datum vypracování práce: 10. srpna 2008

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených.

V Praze dne 10.8.2008

.....
Jana Trbušková

Poděkování:

Děkuji vedoucímu diplomové práce Doc. JUDr. Vladimíru Pítrovi za metodickou pomoc při zpracování diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala svým rodičům a přátelům za veškerou podporu během studia.

V Praze dne 10.8.2008

.....
Jana Trbušková

OBSAH:

1. ÚVOD	5
2. POVAHA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV	8
3. OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV OBECNĚ	9
4. VYNÁLEZY	12
4.1. Patentovatelnost vynálezů	12
4.1.1. <i>Objevy</i>	12
4.1.2. <i>Estetické výtvary</i>	13
4.1.3. <i>Programy počítačů</i>	13
4.2. Novost řešení	14
4.3. Právo přednosti	14
4.4. Vynálezecká činnost	15
4.5. Průmyslová využitelnost	16
4.6. Výluky z patentovatelnosti	16
4.7. Řízení o udělení patentu	17
4.7.1. <i>Předběžný průzkum přihlášky</i>	18
4.7.2. <i>Úplný průzkum patentovatelnosti</i>	19
4.8. Forma a účinky ochrany	19
4.9. Výlučná práva z patentu	20
4.10. Podnikový vynález	21
4.11. Vyčerpání práv z patentu	22
4.12. Omezení účinků patentu	22
4.13. Nabídka licence	23
4.14. Nucená licence	23
4.15. Zánik a zrušení patentu	24
4.16. Systémy patentové ochrany	24
4.16.1. <i>Národní systém</i>	24
4.16.2. <i>Smlouva o patentové spolupráci - Mezinárodní patentová přihláška</i>	26
4.16.3. <i>Evropský patent</i>	28
4.16.4. <i>Patent Společenství</i>	30

5. OCHRANNÉ ZNÁMKY	32
5.1. Právní úprava a definice ochranné známky	32
5.2. Překážky zápisné způsobilosti	32
5.2.1. <i>Absolutní překážky</i>	33
5.2.2. <i>Relativní překážky</i>	36
5.3. Všeobecně známá známka a známka s dobrým jménem	36
5.4. Řízení před úřadem	37
5.5. Vznik a doba trvání ochrany	39
5.6. Práva vlastníka ochranné známky	39
5.6.1. <i>Omezení práv z ochranné známky</i>	41
5.6.2. <i>Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky</i>	42
5.7. Kolektivní známka	42
5.8. Zánik ochrany	43
5.9. Mezinárodní ochranná známka	45
5.10. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek	46
5.11. Smlouva o známkovém právu	47
5.12. Komunitární úprava a ochranná známka Společenství	47
6. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY	50
6.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	50
6.2. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví	53
7. OBECNÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO	56
7.1. Zahraničně obchodní smlouvy v oblasti průmyslových práv	58
7.2. Určování práva smluv v oblasti průmyslového vlastnictví	59
7.3. Meze obligačního statutu	60
7.3.1. <i>Právo rozhodné pro vlastní závazkový právní poměr</i>	62
7.4. Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy	65
8. ZÁVĚR	66

1. ÚVOD

V této diplomové práci se zabývám právní oblastí průmyslových práv a jejich ochranou z hlediska vnitrostátního a mezinárodního práva. Pokud hovoříme o průmyslových právech, pojednáváme o široké skupině práv k nehmotným statkům. Oblast nehmotných statků lze dělit na práva k výsledkům tvůrčí činnosti, mezi které řadíme vynálezy, zlepšovací návrhy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, a na práva na označení, mezi něž patří ochranné známky a označení původu výrobků. Vzhledem k takto širokému rozpětí materie práva v oblasti průmyslového vlastnictví se zaměřuji především na právní úpravu vynálezů a z kategorie práv na označení na právní úpravu ochranných známek. Na konci kapitol věnovaných vynálezům a ochranným známkám se zabývám nadnárodními systémy ochrany těchto nehmotných statků. K závěru diplomové práce rozpracovávám problematiku kolizních norem, jichž se užívá k určení rozhodného práva pro závazkové vztahy při dispozicích s předměty průmyslového vlastnictví.

Právo průmyslového vlastnictví můžeme označit za velmi dynamický obor, který v průběhu posledních desetiletí prošel velkým vývojem. Již v minulosti měla průmyslová práva značný vliv na činnost podnikatelů a rozvoj obchodních subjektů. V současném průmyslovém a obchodním světě hraje stále důležitější roli inovační proces, jehož významnou částí je patentové právo. Inovační proces znamená důležitou výhodu pro subjekty tržního prostředí především proto, že přináší úsporu práce a nákladů. Kromě toho vede k rozvoji společnosti, zlepšení životní úrovně a posílení ekonomiky. Licenční smlouvy a smlouvy o převodu práv k hmotným statkům, které jsou součástí úpravy průmyslového vlastnictví, umožňují výměnu výsledků tvůrčí činnosti. Z tohoto důvodu se stále stupňuje hospodářský význam předmětů průmyslového vlastnictví jak ve vnitrostátních, tak i v mezinárodních vztazích.

Význam nehmotných statků a průmyslových práv k nim spočívá v tom, že umožňují obchodním subjektům udržovat náskok před konkurencí nebo jim alespoň zajistí, aby ekonomicky nezaostávaly. Nezbytnou částí současného uplatňování průmyslových práv je tedy zajištění efektivní a promyšlené průmyslově právní ochrany. V současné době se stále více vyskytují zprávy informující o četném porušování práv z patentů a ochranných známek, zejména ve východoasijských zemích. Proto se množí různé snahy průmyslově vyspělých zemí o zajištění vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví.

Z důvodu nadnárodního rozsahu využívání průmyslových práv je důležité, aby bylo upevněno postavení České republiky v mezinárodních vztazích. Česká republika je vázána závazky, které jí vyplývají z členství v různých mezinárodních organizacích a ze závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, které ratifikovala. Významnou mezinárodní organizací, ve které je Česká republika zastoupena, je například Světová organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) v Ženevě. V rámci WIPO, která je odbornou organizací Organizace spojených národů, spolupracují její členské státy po celém světě a tím zlepšují úroveň ochrany duševního vlastnictví. Velmi důležitou úlohu také plní celá řada dalších mnohostranných mezinárodních smluv. Mezi nimi lze zmínit Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále též „Dohoda TRIPS“). „Cílem Dohody je usnadnění mezinárodního obchodu omezením rušivých vlivů a překážek, podpora účinné a dostatečné ochrany práv z duševního vlastnictví a zajištění, že opatření a procedury vedoucí k vynucení práv z duševního vlastnictví se samy nestanou překážkami obchodu. Ochrana a vynucení těchto práv má přispět k podpoře technického pokroku a k rozšíření nových technologií na základě vzájemné výhodnosti pro producenty a uživatele technologických znalostí.“¹

Česká legislativní úprava je v oblasti průmyslových práv harmonizována s právními předpisy Evropského společenství. Harmonizace právních předpisů probíhala již před vstupem České republiky do Evropské unie a například získání evropského patentu bylo umožněno českým subjektům již před touto událostí. V souladu s harmonizačním trendem byl již v roce 1990 přijat nový patentový zákon. Dále se harmonizace projevila přijetím zákona o ochranných známkách. Právní řád České republiky se rozšířil o skupinu právních norem, mimo jiné o nařízení Rady EU nebo Rady EU a Parlamentu, o směrnice, doporučení a stanoviska, dále o rozhodnutí Evropského soudního dvoru a v neposlední řadě o mezinárodní smlouvy, kterými je Evropské společenství vázáno.

Řada současných společenských vztahů přesahuje rámec jednoho národního státu a vznikají právní vztahy, které jsou provázány s více státy. Kromě mezinárodních smluv sjednávaných mezi státy, jsou soukromoprávními subjekty uzavírány občanskoprávní smlouvy mající vztah k zahraničí. Tyto smlouvy spadají do oblasti práva občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního. Předmětem mezinárodních smluv jsou také často práva

¹ TÝČ, V. : Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Linde Praha a.s., str. 27

k nehmotným statkům. Právní úprava uvedených mezinárodních vztahů s mezinárodním prvkem je pak řešena v rámci odvětví mezinárodního práva soukromého. K těmto účelům využívá tzv. kolizní normy. O těchto právních vztazích pojednávám ke konci diplomové práce.

2. POVAHA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV

Průmyslová práva se vyznačují teritoriálním charakterem, který se projevuje zejména tím, že ochrana poskytnutá národním státním orgánem se vztahuje pouze na území tohoto jednoho státu. Tento projev průmyslových práv však nezajišťuje dostatečnou právní ochranu, jak by si většina majitelů průmyslových práv představovala. Může docházet především k napodobování a k zneužívání výsledků tvůrčí činnosti a různých označení nebo jmen mimo právem chráněnou oblast. Lze uvést příklad Rubikovy kostky, která byla přihlášena k ochraně pouze v Maďarsku. Tato nedostatečná ochrana umožnila její napodobování v jiných zemích bez souhlasu majitele. Pokud by chtěl majitel předmětu průmyslového práva získat ochranu práva i v zahraničí, musel by v příslušných státech podat další přihlášku požadující náležitosti často lišící se stát od státu.

Za účelem omezení a zabránění zneužívání průmyslových práv se již před více než sto lety objevovaly snahy mnoha států o překonání teritoriální omezenosti průmyslových práv a rozšíření jejich ochrany i do zahraničí. Výsledkem těchto snah bylo přijetí Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané roku 1883 (dále jen „Pařížská unijní úmluva“ nebo „PUÚ“). Státy prolamují princip teritoriality uzavíráním dalších mezinárodních smluv, jejichž zásady promítají do národního zákonodárství. Dochází tím ke sblížování jednotlivých právních řádů. Avšak ideálním nástrojem efektivní mezinárodní ochrany by bylo dosažení jediného mezinárodního zápisu u všech práv průmyslového vlastnictví s účinky pro všechny smluvní státy. Mezinárodní zápis se v současnosti uplatňuje pouze u ochranných známek a průmyslových vzorů.

3. OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV OBECNĚ

Předpokladem pro zajištění průmyslově právní ochrany je provedení řízení u zvláštního orgánu, kterým je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“). Úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, v jehož čele je předseda jmenovaný vládou. Uvedeným řízením se zajišťuje formální ochrana nehmotným statkům. V rámci probíhajícího řízení Úřad posuzuje, zda jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem, a rozhoduje o otázce priority. Práva k průmyslovému vlastnictví vznikají tedy až rozhodnutím tohoto Úřadu.

Naproti tomu se nechráněným nehmotným statkům neposkytuje ochrana na základě rozhodnutí určitého orgánu. Jedná se o neformální způsob ochrany nehmotných statků, který se uplatňuje v rámci nekalosoutěžní ochrany. O neformální povaze lze hovořit také například v souvislosti s omezením účinků patentu, které upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích“). Tato ochrana se uplatňuje pro tak zvaného předchozího uživatele vynálezu, tj. osobu, která před vznikem práva přednosti využívala vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu. Podrobněji se o institutu tzv. předchozího uživatele zmíním v části věnované vynálezům.

Zaměříme-li se na právní ochranu formální, vznikající na základě rozhodnutí úřadu, kategorizujeme ji dále na ochranu formou výlučnou a formou nevýlučnou. Z výlučné formy ochrany vznikají oprávněné osobě výlučná absolutní práva působící vůči všem. Především může oprávněná osoba nehmotný statek výlučně využívat a nakládat s právy k nehmotnému statku. Pro ostatní osoby vyplývá z této formy ochrany zákaz zasahování do těchto práv. Výlučná forma ochrany se uplatňuje mimo jiné u vynálezů, zlepšovacích návrhů a ochranných známek. S přihlédnutím k povaze předmětu práva je nezbytná výlučná forma ochrany u práv na označení. „Zvláštní relativní výlučnost má ochrana označení původu a zeměpisných označení, protože tato označení mohou používat všichni podnikatelé působící v dané geografické oblasti, pokud splňují podmínky dané ochrany.“² Důvodem pro nezbytnost výlučné formy ochrany u práv na označení je především to, že by nevýlučná forma ochrany přímo znemožňovala rozlišovací funkci těchto předmětů, která je hlavním účelem jejich ochrany. Naproti tomu lze nevýlučnou formu ochrany

² BOHÁČEK, M., JAKL, L.: Právo duševního vlastnictví. Oeconomica Praha 2002, str. 26

aplikovat u průmyslových práv k výsledkům tvůrčí činnosti. Přesto se v této oblasti výlučná forma poskytuje, a to například u vynálezů ve formě patentu. Výlučná forma ochrany působí stimulačně tím, že podporuje tvorbu nových nehmotných statků. Dále se projevuje v tom, že vybízí ke společenskému uplatňování výsledků tvůrčí činnosti. Zajišťuje majitelům práv k nehmotným statkům výlučné postavení v konkurenčním prostředí.

Přestože současná legislativa nejen u nás, ale i v jiných zemích užívá v oblasti průmyslového vlastnictví ochranu výlučnou formou, objevují se proti ní některé názory, které zdůrazňují též její nevýhody, například nebezpečí zneužívání této výlučnosti. Pro zabránění zneužívání výlučnosti existují určité právní instituty, kterými jsou například nucená licence a jiná zákonná omezení. Vzhledem k tomu, že se právní ochrana poskytuje určitému řešení, které má často velký význam pro další společenský nebo vědecký vývoj, byla by nepřiměřeně dlouhodobá ochrana v rozporu se zájmy společnosti. Proto platná legislativa vytváří různá časová omezení, která po určité době umožňují obecné užívání předmětů práv.

Za účelem zajištění právní ochrany průmyslových práv se využívá různých právních prostředků. Lze je rozdělit na právní nástroje, které využívá právo vnitrostátní a právo mezinárodní. V rámci vnitrostátního práva existují jednotlivé způsoby právní ochrany, které poskytuje jak soukromé právo, tak veřejné právo.

Z hlediska soukromého práva se zajišťuje ochrana prostřednictvím zvláštních právních předpisů upravujících jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví. Zvláštní právní předpisy stanoví pro majitele nehmotného statku výlučné právo působící vůči všem, tj. erga omnes. To znamená, že se třetí osoby musí zdržet jakéhokoliv jednání, kterým by zasahovaly do absolutního výlučného práva majitele, a to ve formě využívání nehmotného statku nebo disponování s ním. Majiteli nehmotného statku se stanoví možnost použití žalob vůči rušiteli. K těmto účelům slouží žaloba zápůrčí neboli negatorní (zdržení se neoprávněného jednání), žaloba odstraňovací (odstranění následků porušení práv), žaloba o náhradu škody včetně ušlého zisku, žaloba na vydání bezdůvodného obohacení a žaloba na přiměřené zadostiučinění, které může být kompenzováno i finančně.

V rámci obchodního práva se zajišťuje ochrana na základě ustanovení o nekalé soutěži v zákoně č.513/1991 Sb, obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). Forma ochrany prostřednictvím soutěžního práva má relativní povahu. Z toho vyplývá, že oprávněná osoba se

může domáhat svých práv pouze vůči soutěžitelům, kteří se porušení práv dopustili. Obchodní zákoník zakotvuje pojem nekalé soutěže prostřednictvím generální klauzule v § 44 odst 1. Navíc stanovuje zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, které jsou typickými, avšak nikoliv veškerými nekalosoutěžními jednáními. „K postihu určitého jednání jako jednání nekalosoutěžního však postačí, jsou-li naplněny znaky pouze generální klauzule, aniž jsou současně naplněny znaky některé ze zvláštních skutkových podstat.“³

Vnitrostátní právo umožňuje oprávněným osobám využívat také prostředky veřejného práva. Správní právo zajišťuje průmyslově právní ochranu prostřednictvím zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, který zakotvuje zvláštní skutkovou podstatu na úseku duševního vlastnictví. Osoby, které neoprávněně zasáhly do průmyslových práv, postihuje kromě správního práva také trestní právo. Trestní zákon obsahuje skutkové podstaty trestných činů týkajících se oblasti duševního vlastnictví. Zatímco je v odvětví správního práva nezbytným znakem subjektivní stránky odpovědnosti za přestupek nedbalost, vyžaduje se pro trestněprávní postih zavinění ve formě úmyslu.

³ SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví. Orac 2003, str. 29

4. VYNÁLEZY

Právní úprava vynálezů se v České republice řídí zákonem o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Platný zákon nezahrnuje definici vynálezu, ale stanoví podmínky, které musí vynález splňovat, aby mu bylo možné poskytnout právní ochranu. Podmínky patentovatelnosti vynálezu jsou vymezeny jednak pozitivně a jednak negativně. Při splnění zákonem stanovených podmínek pro udělení patentu vzniká přihlašovatelovi právní nárok na ochranu vynálezu patentem. Podle současné dikce zákona jsou pro vynálezy stanoveny následující znaky:

- a) patentovatelnost vynálezů
- b) novost řešení
- c) vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti
- d) řešení musí být průmyslově (v hospodářské činnosti) využitelné

4.1. Patentovatelnost vynálezů

Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích negativně vypočítává možná řešení, která nelze považovat za vynálezy. Takovými řešeními jsou především objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvary, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, programy počítačů a dále také podávání informací. Výčet těchto případů není taxativní s tím, že zákonodárce pouze uvádí nejtypičtější příklady, které se nepovažují za vynálezy. Existují tedy i další řešení, která nemají způsobilost k patentové ochraně. V dalším výkladu zmíním některé případy, které způsobilé k patentové ochraně nejsou.

4.1.1. *Objevy*

Objevům se dle současné české právní úpravy neposkytuje průmyslově právní ochrana. Jako samostatný předmět způsobilý k ochraně je vymezen pouze v několika málo státech, kdy jedním z nich byla také Československá socialistická republika. Tehdejší legislativní úprava určovala, že objev musí naplňovat určité znaky spočívající v dosud neznámých, objektivně existujících jevech, vlastnostech nebo zákonitostech materiálního světa a musí být prokázány vědeckou metodou.

Vynálezy se oproti objevům více vyznačují technickými účinky, a proto se objevy do této oblasti nezařazují. V současnosti dochází v praxi často k sepětí vynálezů a objevů v případech, kdy vynálezy čerpají z poznatků objevů již běžně užívaných.

4.1.2. *Estetické výtvořy*

Estetické výtvořy nejsou zahrnuty do rozsahu patentové ochrany, neboť jsou předmětem jiného práva průmyslového vlastnictví. Tímto průmyslovým právem je průmyslový vzor, který chrání vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích, liniích, obrysech, barvách, tvarech, strukturách nebo materiálech výrobku samotného nebo jeho zdobení. Jedná se o různé vlastnosti výrobku nebo jeho složek, které lze vizuálně vnímat. „Mohou tak být chráněny například plošné vzory koberců, linolea, textilií, ale i trojrozměrné výrobky od předmětů denní potřeby po rozměrné výrobky. Příkladem může být šperk, karoserie automobilu, nábytek, obaly, stavební prefabrikáty, hračky.“⁴

4.1.3. *Programy počítačů*

Jedna z definic určuje programové vybavení tj. software jako počítačové programy a přidruženou dokumentaci, kterými je doplněno technické vybavení počítače. Dle autorského zákona se počítačový program považuje za dílo a je chráněno, je-li výsledkem autorovy duševní činnosti. Takováto ochrana se však v současné době nepovažuje za dostatečnou, a to z toho důvodu, že poskytuje ochranu pouze konkrétnímu vyjádření programu, ale nikoli originální myšlence. Za tohoto právního stavu lze využít myšlenku konkrétního počítačového programu a vytvořit tak konkurenční počítačový program. Reakcí na tuto právní úpravu jsou snahy o zajištění uspokojivější právní ochrany prostřednictvím patentovatelnosti programového vybavení. V několika evropských zemích lze z tohoto důvodu chránit počítačové programy tehdy, pokud jde o programy, které jsou nedílnou součástí technického řešení.

⁴ HORÁČEK, ČADA, HAJN: Práva k průmyslovému vlastnictví. C.H.Beck 2005, str. 220

4.2. Novost řešení

Charakteristickým znakem vynálezu je jeho novost. Za nové řešení lze považovat takové, které není součástí stavu techniky. Je stanoveno, že stavem techniky je vše, co bylo zveřejněno přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelovi právo přednosti. Zveřejněné řešení je zpřístupněné veřejnosti, a to například písemně, ústně, veřejným užíváním či jiným způsobem (například vystavením, přenesením z publikací aj.). Zveřejnění vynálezu není omezeno pouze na území jednoho státu, ale má celosvětový rozsah. Navíc je do stavu techniky zahrnut i obsah přihlášek vynálezů podaných v České republice s dřívějším právem přednosti za podmínky, jsou-li patentové přihlášky zveřejněny ke dni nebo po dni zakládající právo přednosti přihlašovatele. Do stavu techniky se zahrnuje také obsah mezinárodních a evropských patentových přihlášek s dřívějším právem přednosti, pro něž je Česká republika platně určeným státem. U utajovaných přihlášek vynálezů se má za to, že jejich zveřejnění nastalo uplynutím 18 měsíců od vzniku práva přednosti.

Ze zásady zveřejnění však existuje jistá výjimka, která byla provedena do právní úpravy přijetím institutu ochranné lhůty 6 měsíců přede dnem podáním patentové přihlášky. Vystaví-li přihlašovatel nebo jeho právní nástupce v této lhůtě vynález na úřední nebo úředně uznané výstavě podle mezinárodní smlouvy, nepředstavuje tato skutečnost překážku ochranné způsobilosti vynálezu. Tato výjimka platí za předpokladu, že přihlašovatel při podání přihlášky oznámí vystavení vynálezu a do 4 měsíců dodá osvědčení o tom, že byl vynález vystaven dle mezinárodní smlouvy. „Za takové výstavy se nepokládají výstavy, které netrvají méně než tři dny, výstavy pořádané při příležitosti mezinárodních kongresů, výstavy umělecké a výstavy pořádané jednou zemí na pozvání v jiné zemi.“⁵ Tato výjimka nepředstavuje institut tzv. výstavní priority, který české právo v současné době nezná. Ochranná lhůta 6 měsíců platí také na zveřejnění vynálezu v důsledku zřejmého zneužití vynálezu třetí osobou ve vztahu k přihlašovatelovi nebo jeho právnímu nástupci.

4.3. Právo přednosti

Právo přednosti neboli prioritita vzniká přihlašovatelovi ke dni podání přihlášky u příslušného registračního úřadu nebo podáním mezinárodní přihlášky za podmínek stanovených mezinárodní

⁵ HORÁČEK, ČADA, HAJN: Práva k průmyslovému vlastnictví. C.H.Beck 2005, str. 37

smlouvou. Registračním úřadem je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví, v jiných zemích podobné orgány. V rámci Evropské unie se za registrační úřad považuje Evropský patentový úřad a v souladu s ustanovením Smlouvy o patentové spolupráci Mezinárodní úřad v Ženevě.

Právo přednosti zabraňuje udělení patentu na shodný vynález, který byl předmětem již dříve podané přihlášky. Práva přednosti vyplývající z Pařížské unijní úmluvy se lze dovolávat v národní přihlášce podané ve lhůtě jednoho roku ode dne podání přihlášky zakládající prioritu. Předpokladem uplatnění tohoto práva přednosti je podání přihlášky ve smluvním státě Pařížské unijní úmluvy nebo ve členském státě Světové obchodní organizace (dále „WTO“). Právo přednosti, vzniklé v jiném státě než ve smluvním státě Pařížské úmluvy nebo v členském státě WTO, lze uznat pouze na základě zásady vzájemnosti.

4.4. Vynálezecká činnost

Další podmínka patentovatelnosti vynálezu spočívá v požadavku, aby byl vynález výsledkem vynálezecké činnosti. Tato podmínka je splněna, jestliže dané technické řešení nevyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky. Smyslem tohoto ustanovení je především snaha, aby byl vynález přínosem pro další vývoj a znamenal obohacení určitého oboru. Za odborníka lze pro tyto účely považovat průměrně kvalifikovanou osobu s všeobecným přehledem o stavu techniky v daném oboru. Při posuzování, zda má činnost povahu vynálezeckou, se nepřihlíží ke stavu techniky vycházející z obsahu patentových přihlášek nezveřejněných ke dni, od něhož přísluší přihlašovatelovi právo přednosti, neboť by nemohly být pro přihlašovatele dostupné a ovlivnit jeho činnost. To znamená, že jsou podstatné pouze ty informace, které jsou veřejně přístupné ke dni podání přihlášky.

Řešení vykazuje vynálezeckou činnost zejména tehdy, pokud přináší nové nebo vyšší účinky v dané oblasti techniky. Výsledkem vynálezecké činnosti zpravidla bývají efekty, které naplňují dlouho očekávaná řešení starého problému a bez nichž by nebylo možno pokračovat v dalším vývoji určité oblasti. O vynálezeckou činnost nepůjde především tehdy, pokud vynálezce pouze zaměnil některé znaky dosavadních způsobů řešení.

4.5. Průmyslová využitelnost

Dalším projevem vynálezu, který Úřad posuzuje, je využití vynálezu při hospodářské činnosti. Za hospodářskou činnost se nepovažuje pouze průmyslový sektor, ale též sektor zemědělství, lesnictví, terciální sféra či jiné oblasti hospodářství. Přitom míra a rozsah tohoto využití nejsou pro patentovatelnost rozhodné. Využitelné však nejsou vynálezy, které nejsou objektivně uskutečnitelné. Jedná se o různé typy řešení, která jsou v rozporu s objektivními výsledky vědeckými a technickými. Na tomto místě můžeme zmínit například perpetuum mobile, které je považováno za zařízení vykonávající užitečnou práci, aniž by se takovému zařízení musela dodávat jakákoliv energie. Z pohledu současné vědy je perpetuum mobile hodnoceno jako neuskutečnitelné, neboť je v rozporu se zákonem o zachování energie.

Pro splnění podmínky průmyslové využitelnosti se musí jednat především o řešení, které je možné vyrábět opakovatelně – tedy se nejedná o jeden unikátní výrobek, který nelze použít k sériové výrobě. V případě pochybností o průmyslové využitelnosti se použije vyvrátitelná domněnka, která stanoví, že vynález je průmyslově nevyužitelný. Důkazní břemeno ohledně prokázání opaku leží na přihlašovatelem. Prokázat využitelnost lze například předvedením předmětu patentové přihlášky, popřípadě matematickými výpočty a dalšími způsoby.

4.6. Výluky z patentovatelnosti

Ustanovení § 4 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích stanoví případy, kdy se patenty pro vynálezy neudělují. Jde o 2 skupiny následujících vynálezů:

- a) vynálezy, jejichž využití by se přičilo dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
- b) na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat s výjimkou mikrobiologických způsobů a výrobků těmito způsoby získaných.

Ochrana by se tedy neměla poskytnout vynálezům, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, a to nejen tehdy, když je využití předmětu vynálezu zakázáno právním předpisem. V průběhu času může dojít ke změnám právní úpravy, ale mezi výluky z patentovatelnosti by se měly vždy zařadit ty vynálezy, které mohou ohrozit obecné zájmy, zásady lidskosti, veřejnou morálku, zdraví a životy lidí a narušit mírovou situaci v zemi.

Ochrana novým odrůdám rostlin a plemen zvířat je vyloučena z působnosti tohoto zákona a je zakotvena v zákoně č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin.

4.7. Řízení o udělení patentu

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu. Patentová přihláška musí obsahovat:

- žádost o udělení patentu s uvedením původce vynálezu,
- popis vynálezu, popřípadě výkresy,
- patentové nároky,
- anotaci (abstrakt).

Přihláška se podává k patentovému úřadu a může obsahovat pouze jeden vynález nebo skupinu vynálezů navzájem spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku.

Žádost o udělení patentu se předkládá ve dvojím vyhotovení a obsahuje údaje identifikující přihlašovatele. Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti, musí být tato skutečnost vyznačena v žádosti. Spolu s žádostí o přiznání práva přednosti je nezbytné stanovit datum získání priority, číslo prioritní přihlášky a stát, ve kterém byla podána. Žádost o udělení patentu by dále měla obsahovat název vynálezu vyjadřující jeho podstatu. Z přihlášky musí vyplývat projev vůle přihlašovatele o tom, že žádá o udělení patentu.

Hlavním podkladem, ze kterého Úřad zjišťuje, zda jsou splněny podmínky patentovatelnosti vynálezu, je popis vynálezu doprovázený společně s výkresy. Jeho přínos spočívá v objasnění fungování vynálezu. Z popisu lze usoudit, zda je řešení nové, průmyslově využitelné a zda je výsledkem vynálezecké činnosti. Na přihlašovatele se klade požadavek provedení popisu vynálezu úplně a jasně pro účely pochopení jeho užitku v dané oblasti techniky.

Za velmi důležitou část přihlášky lze označit patentový nárok. Obsahuje definici vynálezu specifikující, v čem je řešení nové. Určuje, co má být předmětem ochrany, a je rozhodující

pro stanovení věcného rozsahu ochrany. Jako příklad patentového nároku lze uvést následující: „Způsob výroby drobných výrobků z plastů, prováděným lisováním, vyznačující se tím, že roztavená hmota plastu se ze spodní strany zatlačuje přes kanálky desky do dutin formy a současně se tvaruje vrchní deska..... Předmětem patentové ochrany tedy nebude výroba drobných výrobků z plastů jako taková, ale pouze její specifikovaný způsob.“⁶

Anotace neboli referát stručně shrnuje popis vynálezu. Lze říci, že slouží především pro uživatele patentového vynálezu ke zjištění, zda pro něho bude další podrobný popis vynálezu zajímavý.

4.7.1. *Předběžný průzkum přihlášky*

Patenty podléhají průzkumu, který provádí Úřad průmyslového vlastnictví. Řízení o patentové přihlášce dělíme na dvě stádia, a to stadium předběžného průzkumu a stadium průzkumu úplného. Přihlašovatel je s podáním přihlášky povinen zaplatit správní poplatek.

V rámci předběžného průzkumu Úřad upozorňuje na formální vady přihlášky, kontroluje podmínky patentovatelnosti, zjišťuje, zda přihláška neobsahuje řešení, která nelze považovat za vynálezy a zda jsou splněny požadavky řádného popisu co do jasnosti a úplnosti, a vyloučí vynálezy, pro které se patenty ze zákona neudělují. Úřad například zjišťuje, zda jsou dány náležitosti přihlášky a zda má přihlašovatel v případech stanovených zákonem doklad o nabytí práva na patent. Úřad vyzývá k odstranění nedostatků přihlášky bránících v pokračování řízení nebo v jejím zveřejnění. Předpokladem pro další postup v řízení je také zaplacení správních poplatků, které Úřad v této fázi kontroluje. Jestliže se nevyskytly žádné překážky ve formě zamítnutí přihlášky, zastavení řízení nebo odvolání přihlášky, Úřad přihlášku zveřejní, a to obvykle nejdříve po uplynutí 18 měsíců ode dne vzniku práva přednosti. Před uplynutím této lhůty je možné provést zveřejnění přihlášky pouze na žádost přihlašovatele podanou do 12 měsíců od podání přihlášky, nebo došlo-li k udělení patentu před uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí práva přednosti.

⁶ TÝČ, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Linde Praha a.s, str.32

Třetí osoby mohou po zveřejnění přihlášky podat připomínky upozorňující na skutečnosti, které brání poskytnutí patentové ochrany. Tyto osoby se však nestávají účastníky řízení. Úřad se připomínkami zabývá v rámci úplného průzkumu s tím, že při jejich věcném posouzení přihlíží k vyjádření, které provedl přihlašovatel.

4.7.2. Úplný průzkum patentovatelnosti

Další fází řízení o patentové přihlášce je provedení úplného průzkumu. V rámci tohoto průzkumu se odstraňují nedostatky přihlášky, které nebyly předmětem předběžného průzkumu. Úplný průzkum se provádí na základě žádosti přihlašovatele nebo jiné osoby. Žádost musí být podána ve lhůtě 36 měsíců ode dne podání přihlášky vynálezu, přičemž ji nelze vzít účinně zpět. Shledá-li Úřad závažné důvody, může úplný průzkum provést také z moci úřední.

Úplný průzkum přihlášky může být zakončen zamítnutím přihlášky, pokud zde bylo shledáno nesplnění podmínek stanovených zákonem. Jedná se o případy výluk z patentovatelnosti, nedostatek novosti, průmyslové využitelnosti, nedostatek jasnosti a úplnosti popisu vynálezu apod. Před zamítnutím přihlášky musí být dána přihlašovateli možnost vyjádřit se k podkladům, na jejichž základě má být o přihlášce rozhodnuto. Řízení o patentové přihlášce může být dále ukončeno zastavením řízení. Úřad řízení zastaví, jestliže přihlašovatel nezaplatil správný poplatek, neodstranil vady přihlášky ve stanovené lhůtě, nepodal žádost o provedení úplného průzkumu do 36 měsíců ode dne podání přihlášky, popřípadě úřad zastaví řízení na návrh přihlašovatele. V případě, kdy jsou splněny hmotně právní podmínky poskytnutí ochrany a patentová přihláška splňuje veškeré požadované náležitosti, Úřad udělí přihlašovateli patent a vydá mu patentovou listinu. Tímto se stává z přihlašovatele vynálezu majitel patentu.

4.8. Forma a účinky ochrany

Jak jsem již zmínila výše, splňuje-li předmět vynálezu veškeré zákonné podmínky, udělí Úřad přihlašovateli patent. Udělením patentu je jeho majiteli zajištěna ochrana vynálezu podle vnitrostátního práva. Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu.

Majiteli patentu vydá Úřad patentovou listinu, v níž jsou zachyceny patentové nároky, které jsou důležité pro určení rozsahu patentové ochrany. K výkladu patentových nároků se

použije popis a výkresy. Stanovení rozsahu patentové ochrany je nejen důležité pro majitele patentu, ale též i pro třetí osoby, a to s cílem zajistit neporušování práv plynoucí z patentové ochrany pro majitele.

Doba ochrany vynálezu trvá podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích 20 let běžících od data podání přihlášky u Úřadu. „Vzhledem k tomu, že účinky patentu nastávají až ode dne oznámení patentu ve Věstníku, je doba účinků patentu kratší ve srovnání s dobou platnosti patentu, a to o dobu trvání řízení o udělení patentu, zpravidla se jedná o dobu 2 až 4 let.“⁷ Patent je udržován v platnosti v závislosti na každoročním zaplacení udržovacích poplatků.

4.9. Výlučná práva z patentu

Právo na patent je majetkové právo, které náleží původci nebo jeho právnímu nástupci. Původcem vynálezu může být pouze fyzická osoba, neboť vynález je výsledkem tvůrčí duševní činnosti, které právnická osoba není schopna. Oprávněnou osobou z patentu je původce vynálezu nebo jeho právní nástupce, na kterého přešlo právo převodem nebo přechodem (např. děděním), tudíž může jít též o osobu právnickou. V případě, že byl předmět vynálezu vytvořen spolupůsobením více osob, mají spolupůvodci nárok na patent v rozsahu, v jakém se na vytvoření předmětu práva podíleli.

Udělením patentu se z původce vynálezu stává majitel patentu, který má oprávnění předmět vynálezu užívat, poskytnout jinému souhlas s využíváním vynálezu prostřednictvím licenční smlouvy, popřípadě převést patent na jiného. Na rozdíl od původce vynálezu může být majitelem patentu fyzická i právnická osoba. Jestliže byl patent udělen více osobám, mají spolujatelé dispoziční právo s ním nakládat. Jejich vzájemné vztahy se řídí ustanovením § 16 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích a podpůrně ustanovením občanského zákoníku týkající se podílovým spoluvlastnictvím.

Z výlučného práva z patentu vzniká pro jakoukoliv třetí osobu zákaz jak přímého, tak nepřímého využívání. Tyto zákazy jsou upraveny v ustanoveních § 13, 13a zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Zákaz přímého využívání určuje, že nikdo nesmí

⁷ SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví. Orac 2003. str. 21

bez souhlasu majitele patentu mimo jiné vyrábět, nabízet a uvádět na trh nebo používat výrobky, jsou-li předmětem patentu, nebo je k tomuto účelu dovážet. Součástí zákazu přímého využívání uplatňující se vůči třetím osobám je také využívání způsobu, který je předmětem patentu, nebo nabízení tohoto způsobu k využívání. V rámci tohoto zákazu nikdo nesmí nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu.

Za účelem zabránění zneužívání práv majitele patentu se uplatňuje také institut tzv. zákazu nepřímého využívání. Bez souhlasu majitele patentu je zakázáno jednání třetích osob spočívající v dodávání nebo v nabízení k dodávání jiné než oprávněné osobě prostředků týkajících se podstatného prvku vynálezu a sloužících k jeho uskutečnění, jestliže je zřejmé, že jsou tyto prostředky způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu určeny. Toto ustanovení se ovšem nepoužije, jestliže třetí osoba disponuje způsobem výše zmíněným s těmito prostředky, kterými jsou výrobky běžně se vyskytující na trhu, ledaže ovlivní odběratele, aby se dopustil zakázaného jednání.

4.10. Podnikový vynález

„Zvláštní kategorií vynálezu je podnikový vynález, je-li vytvořen původcem ke splnění úkolu z pracovního poměru.“⁸ Nestanoví-li smlouva zakládající pracovní poměr, členský nebo jiný obdobný pracovněprávní vztah k zaměstnavateli něco jiného, přechází za zákona právo na patent na zaměstnavatele. Původcem vynálezu zůstává fyzická osoba, která ho vytvořila vlastní tvůrčí prací. Pro původce vyplývá ze zákona povinnost oznámit zaměstnavateli vytvoření vynálezu a předat mu veškeré potřebné podklady, aby mohl vynález kvalifikovaně posoudit. Záleží na zaměstnavateli, zda přihlásí vynález k patentové ochraně u Úřadu. Neučiní-li tak ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění původcem, přechází právo na patent zpět na původce. V této lhůtě mají jak zaměstnavatel, tak i původce povinnost mlčenlivosti vztahující se k vynálezu.

Původce má vůči zaměstnavateli, který uplatnil právo na patent, právo na přiměřenou odměnu. Výše odměny se posuzuje dle kritéria technického a hospodářského významu vynálezu a přínosu z jeho možného využití či uplatnění. Podle zákona je pro výši odměny rozhodná také

⁸ BOHÁČEK, M. a kol.: Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví. VŠE Praha, 1996, str. 32

skutečnost, jak vysokým materiálním podílem přispěl zaměstnavatel a jaký je rozsah pracovních úkolů původce. Zákon dále pamatuje na případ, kdy další využití vynálezu přináší velké výnosy pro zaměstnavatele. Původce je oprávněn domáhat se dodatečného vypořádání, pokud vyplacená odměna je ve zjevném nepoměru s přínosem získaným z vynálezu.

4.11. Vyčerpání práv z patentu

Součástí platné legislativní úpravy je tzv. institut vyčerpání neboli konzumpce práv. Tento institut omezuje práva majitele patentu v tom smyslu, že nesmí třetím osobám zakázat dispozice s výrobkem, který je předmětem patentovaného vynálezu, za předpokladu, že byl takový výrobek uveden na trh v České republice majitelem nebo s jeho souhlasem. Zmíněné opatření se neuplatní, jsou-li tu dány důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti.

Z komunitárního práva vyplývá zásada stanovící, že prvním udělením souhlasu s uvedením výrobku, který je předmětem chráněného vynálezu, se vyčerpává právo majitele patentu pro celé území Společenství. Opačný přístup by znamenal omezování volného pohybu zboží na společném trhu. Překážku volného pohybu zboží je možné posuzovat za oprávněnou, pokud v druhém členském státě není zajištěna patentová ochrana výrobků a současně by byly vyrobeny bez souhlasu majitele. Evropský soudní dvůr judikoval, že za souhlas majitele nelze považovat udělení nucené licence v jiném členském státě. V takovém případě je majitel patentu oprávněn bránit se dovozům výrobků vyrobených na základě nucené licence. Majitel patentu je však nucen strpět dispozice s výrobky ve členském státě, kde sice není zavedena patentová ochrana na tyto výrobky, ale kde již byly výrobky majitelem patentu uvedeny na trh.

4.12. Omezení účinků patentu

Pro majitele patentu vyplývají kromě institutu vyčerpání práv další zákonná omezení. Tato se uplatní vůči tzv. předchozímu uživateli a v dalších situacích stanovených zákonem. Za tzv. předchozího uživatele označujeme osobu, která využívala vynález již před vznikem práva přednosti majitele patentu a nezávisle na něm nebo která k tomu vykonala prokazatelná opatření. Za využívání vynálezu bez vztahu k jeho majiteli nelze považovat užívání předmětu, který je patentově chráněn, dle pokynů a příkazů majitele patentu. Nezávislost využívání vynálezu není dodržena také tehdy, pokud osoba čerpala z poznatků a výzkumu majitele patentu.

K využívání vynálezu nepotřebuje předchozí uživatel získat souhlas majitele patentu a jeho jednání se nepovažuje za porušení výlučných práv. Majitel patentu není oprávněn této osobě zakázat užívání vynálezu, nemůže vůči ní ani uplatňovat právo úhrady za využívání. Vznikne-li zde spor mezi předchozím uživatelem a majitelem patentu, rozhoduje o právu předchozího uživatele soud.

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích dále stanoví omezení účinků patentu v případech taxativně vymezených. Jedná se o využití vynálezu na palubě lodí, v lodních tělesech, strojích a jiných podobných zařízeních smluvních států PUÚ, užije-li se vynálezu pouze pro potřeby lodí, při stavbě nebo provozu letadel nebo vozidel smluvních zemí PUÚ, dostanou-li se přechodně nebo náhodně na území České republiky, při individuální přípravě léků včetně nakládání s nimi a při činnostech prováděných pro neobchodní účely a pro experimentální účely.

4.13. Nabídka licence

Zvláštním podtypem licence nazýváme nabídku licence. Tento typ je na rozdíl od nucené licence dobrovolným projevem vůle přihlašovatele resp. majitele patentu. K nabídce licence dochází na základě prohlášení přihlašovatelem nebo majitelem patentu u Úřadu, které ho vyznačí v patentovém rejstříku. Prohlášení spočívá v nabídce poskytnutí licence komukoliv a získá ji ten, kdo nabídku písemně přijme. Tímto prohlášením je vázán též právní nástupce osoby, která učinila nabídku licence. Licence je svou povahou nevýlučná a lze ji využívat po celou dobu platnosti licence. Poskytovateli zůstává právo na úhradu ceny licence.

4.14. Nucená licence

„V souladu s mezinárodními smlouvami zakotvuje patentový zákon v § 20 institut tzv. nucené licence z důvodu, že majitel patentu bezdůvodně vynález nevyužívá vůbec nebo jen nedostatečně a přitom v přiměřené lhůtě nepřijal řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, nebo v případě ohrožení důležitého veřejného zájmu.“⁹ Tento institut si klade za cíl zabránit případnému zneužívání výlučných práv majitelem patentu. Rozhodnutí o nucené licenci leží na Úřadu průmyslového vlastnictví s tím, že ji lze udělit až po uplynutí 4 let ode dne podání

⁹ BOHÁČEK, M., JAKL, L.: Právo duševního vlastnictví. Praha 2002, str. 193

příhlášky, resp. 3 let od udělení patentu dle toho, co nastane později. Úřad uděluje nucenou licenci na základě žádosti zájemce, a to ve formě nevýlučného práva k využívání vynálezu. Udělení nucené licence nezabavuje majitele patentu práva na licenční úplatu.

4.15. Zánik a zrušení patentu

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích rozlišuje zánik a zrušení patentu. Zánik patentu nastává, uplyne-li doba jeho platnosti, nezaplacením správních poplatků ve stanovené lhůtě nebo vzdáním se patentu jeho majitelem. V těchto případech dochází k zániku patentové ochrany s účinkem *ex nunc*, tj. ode dne, kdy nastala rozhodující skutečnost.

Naproti tomu zánik práva na ochranu při zrušení patentu působí od podání přihlášky, tedy *ex tunc*. O zrušení patentu mluvíme tehdy, pokud bylo dodatečně zjištěno, že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti, vynález nebyl popsán v patentu tak jasně a úplně, aby ho mohl odborník realizovat, předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo rozsah ochrany vyplývajícího z patentu byl rozšířen nebo majitel patentu na něj nemá právo, neboť není původcem ani jeho právním nástupcem. Úřad zahajuje řízení o zrušení patentu z moci úřední nebo v posledním uvedeném případě na návrh oprávněné osoby. Návrh na zrušení patentu musí být věcně odůvodněn.

4.16. Systémy patentové ochrany

4.16.1. Národní systém

Průmyslově právní ochrana se z důvodu teritoriální povahy průmyslových práv omezuje pouze na území státu, v němž byla patentová přihláška podána. Vzhledem ke stále rozšířenějšímu uskutečňování mezinárodního obchodu se ze strany původců vynálezu požaduje získání ochrany i za hranicemi vlastního státu. Umožnění ochrany průmyslových práv i jinými státy má za následek upevnění postavení majitele vynálezu, využívání jeho práv a dispozice s těmito právy. V některých státech je například pro uzavření licenční smlouvy, jejímž předmětem je vynález nebo jiné průmyslové právo, nezbytností získání zdejší právní ochrany.

Národní systém ochrany je základním systémem, který zajišťuje získání potřebné ochrany v tuzemsku, ale lze jej využít i v případech žádosti o průmyslově právní ochranu v jiných

státech. K tomuto postupu se přistupuje zejména v případech, kdy přihlašovatel má zájem o ochranu jen v několika málo zahraničních státech. Přesto se jedná o zdlouhavou a částečně náročnou proceduru. Přihlašovatel často přibírá k řízení patentové zástupce či žádá o pomoc advokátní kanceláře. V některých případech se požaduje povinné zastoupení před zahraničními patentovými úřady.

V rámci tohoto systému je zapotřebí podat patentovou přihlášku zvlášť pro každý stát, v němž přihlašovatel požaduje právní ochranu. Pařížská unijní úmluva stanoví 12-ti měsíční lhůtu pro podání přihlášek ode dne získání priority za účelem jejího zachování v jiných zemích. Postup vyžadovaný tímto systémem je finančně náročný nejen z důvodu nutnosti přibrání patentových zástupců, ale také z důvodu zaplacení správních poplatků. Předpokladem úspěchu přihlášek v jiných zemích je zejména úspěšnost nejdříve podané přihlášky. Často je však přihlašovatel donucen podat přihlášky do dalších států, aniž by znal výsledek prvotního řízení, a to z důvodu zachování prioritní lhůty. Z tohoto plyne riziko velkých finančních nákladů bez záruky jejich návratnosti.

Následně v každém určeném státě provádějí patentové úřady vlastní průzkum patentovatelnosti vynálezu. Úřady zkoumají, zda se nejedná o vynálezy, kterým nelze poskytnout ochranu. Dále zjišťují nedostatky a vady přihlášky a oznamují je přihlašovatel. Zahraniční úřad vykonává průzkum podle vlastního právního řádu a podle vlastních procesních pravidel a uděluje patentovou ochranu nezávisle na ostatních zahraničních úřadech. Výsledkem tedy může být, že přihlašovatel získá v některých státech průmyslově právní ochranu, popřípadě ochranu s rozdílnými patentovými nároky, zatímco v jiném státě bude patentová přihláška zamítnuta.

Tento systém se v průběhu času začal jevit jako neudržitelný z hlediska nárůstu počtu přihlášek a přetíženosti patentových úřadů. Z tohoto důvodu se stále více projevovaly snahy zavést užívání režimu současné patentové ochrany pro více zemí. Tím by se zejména odstranily bariéry pro přihlašování vynálezů do zahraničí, zmenšily by se náklady pro přihlašovatele zavedením jednotného poplatku a pro patentové úřady by se snížil počet prováděných úkonů.

4.16.2. *Smlouva o patentové spolupráci - Mezinárodní patentová přihláška*

Velký význam v oblasti patentového práva má Smlouva o patentové spolupráci, která představuje nástroj k přihlašování vynálezů do zahraničí. Přijetím Smlouvy o patentové spolupráci došlo k částečnému překonání územního omezení patentové ochrany. Přestože se jedná stále o administrativně a finančně náročnou proceduru, znamená významný pokrok od národního systému patentové ochrany poskytované prostřednictvím jednotlivých patentových úřadů. Smlouva o patentové spolupráci byla sjednána ve Washingtonu roku 1970, v platnost vstoupila až v roce 1978. Pro tuto smlouvu a celý systém, který zavádí, se vstřípila všeobecně užívaná anglická zkratka PCT.

4.16.2.1. *Mezinárodní fáze řízení PCT*

Základním projevem Smlouvy o patentové spolupráci, který reprezentuje výrazné zjednodušení, zefektivnění i zlevnění procedur, je zavedení pouze jediné přihlášky. Podáním této tak zvané mezinárodní přihlášky začíná první část mezinárodní fáze řízení PCT. Mezinárodní přihlášku může podat pouze osoba, která má na území smluvního státu bydliště nebo sídlo. Přihláška se odevzdává k přijímacímu úřadu, jímž je národní patentový orgán. Současně přihlašovatel určuje smluvní státy, v nichž požaduje poskytnutí ochrany. Úkolem přijímacího úřadu je určení dne podání přihlášky, které je označeno jako mezinárodní datum podání a jímž se zajišťuje právo přednosti pro všechny určené státy.

Přijímací úřad dále provádí formální průzkum přihlášky, která musí obsahovat veškeré náležitosti a formu určenou podle smlouvy PCT, prováděcího předpisu a administrativní směrnice. Zjistí-li úřad nedostatky přihlášky, uvědomí o tom přihlašovatele a vyzve jej ke zjednání nápravy. Předpokladem provedení průzkumu úřadem je také zaplacení všech správních poplatků, kterými jsou poplatek ke krytí nákladů přijímacího úřadu, rešeršní poplatek a dále mezinárodní poplatek. Po kladném zhodnocení předá přijímací úřad přihlášku Mezinárodnímu úřadu do Ženevy a kopii zašle orgánu pro mezinárodní rešerše.

Přihláška je podrobena mezinárodní rešerši, jejímž cílem je zjištění známého stavu techniky v daném oboru. Mezinárodní rešerši provádí příslušný orgán pro mezinárodní rešerše. Tím jsou mimo jiné úřady v Austrálii, Japonsku, Rusku, USA a Evropský patentový úřad, který je příslušný pro české přihlašovatele. Tento orgán vypracovává zprávu o mezinárodní rešerši,

kteřá obsahuje citaci dokumentů a publikací, které se vztahují k danému vynálezu. Výsledek své práce zašle přihlašovateři a Mezinárodnímu úřadu. Následuje zveřejnění přihlášky a zprávy o mezinárodní rešerši i s případnými změnami patentových nároků. Mezinárodní úřad je poté zašle určeným národním patentovým úřadům. Na tuto fázi navazuje v závislosti na rozhodnutí přihlašovatele druhá část mezinárodní fáze nebo fáze národní.

Druhá část mezinárodní fáze je pro přihlašovatele fakultativní. Pro přihlašovatele ze smluvních států, které učinily ve vztahu k této fázi řízení výhradu, je vyloučená. Význam druhé části mezinárodní fáze spočívá v tom, že umožňuje získat přihlašovatelům delší čas ke vstupu do národní fáze. V této druhé části se provádí mezinárodní předběžný průzkum. Příslušnými orgány jsou tytéž orgány jako ty, které vydávají zprávu o mezinárodní rešerši. V rámci mezinárodního průzkumu zkoumá orgán přihlášku z hlediska splnění podmínek patentovatelnosti. Podle závěrečné zprávy mezinárodního předběžného průzkumu se může přihlašovatel rozhodnout, zda provede změnu přihlášky nebo uplatní protiargumenty. Závěr tohoto průzkumu nemá závaznou povahu, ale lze z něj zjistit, zda má přihláška v případném dalším národním řízení šanci na úspěch. Závěrečnou zprávu zašle orgán Mezinárodnímu úřadu. Tímto končí druhá část mezinárodní fáze a vstupuje se do fáze národní.

4.16.2.2. *Národní fáze*

„Podání mezinárodní přihlášky vynálezu, její přijetí a přiznání data, provedení mezinárodní rešerše a mezinárodní zveřejnění slouží pouze k zajištění základních předpokladů pro vlastní řízení o udělení právní ochrany vynálezu, který se uskutečňuje příslušným úřadem každého jednotlivého státu, ...“¹⁰ Mezinárodní úřad předá přihlášku národním patentovým úřadům v těch zemích, které přihlašovatel určil. Pokračování v tomto stadiu řízení je podmíněno zaplacením poplatků u jednotlivých národních úřadů a přeložením přihlášky do národních jazyků. V rámci řízení se provádí materiální průzkum přihlášek s tím, že národní orgán jej může provést plně sám nebo odkáže na výsledky průzkumu vyplývající z mezinárodní fáze. Současně je dána možnost, aby přihlašovatel měnil či doplňoval patentové nároky nebo popis vynálezu. Výsledkem tohoto řízení je rozhodnutí o udělení patentu. „Systém PCT je v současné době velmi oblíben, neboť racionalizuje práci patentových úřadů a šetří peníze přihlašovatelů.“¹¹

¹⁰ KNAP, KUNZ, OPLTOVÁ: Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Academia 1988, str. 182

¹¹ TÝČ, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Linde a.s., str. 43

4.16.3. *Evropský patent*

Snahy o překonání teritoriální omezenosti průmyslových práv vyústily k vytvoření evropského patentu. Přestože systém PCT představuje výrazné zjednodušení získání patentové ochrany oproti národnímu systému a internacionalizuje část procedury řízení o přihláškách, nevede k získání jednotné patentové ochrany. „Na rozdíl od PCT umožňuje systém Evropského patentu v těchto zemích získat ochranu nejenom na základě jediné přihlášky, ale i prostřednictvím jediného patentu.“¹² Výhodou evropského patentu je zejména jeho účinnost ve více státech na základě jednotného řízení. Evropský patent byl vytvořen přijetím Úmluvy o udělování evropských patentů, která byla podepsána roku 1973 v Mnichově a vstoupila v platnost v roce 1978. Jejím smluvním státem je také od 1.7.2002 Česká republika.

Přihlašovatel může na základě jedné přihlášky požadovat poskytnutí patentové ochrany ve všech nebo jen v některých smluvních státech. Přestože je udělení patentu možné pouze pro tyto smluvní státy, není vymezení subjektů ochrany omezeno jakýmkoli jejich vztahem ke smluvnímu státu. To znamená, že se nemusí jednat o osobu se státní příslušností, trvalým pobytem nebo sídlem v některém smluvním státě. Z evropského patentu vyplývají v daném státě stejná práva, jaká by přihlašovatel vyplývala z národního patentu. Další výhodou plynoucí pro přihlašovatele spočívá v podstatně nižších nákladech než těch, které jsou vyžadovány cestou přihlášek podaných samostatně pro jednotlivé státy.

Hlavním orgánem, který byl zřízen Úmluvou o udělování evropských patentů přijatou pod záštitou Rady Evropy, je Evropský patentový úřad (European Patent Office – EPO). Hlavní sídlo tohoto patentového úřadu je v Mnichově, další pracoviště se nacházejí v Rijswijk u Haagu, v Berlíně a ve Vídni. Systém evropské přihlášky se projevuje řadou výhod. Základní výhodou je především jednotnost řízení za účelem získání několik patentů v různých smluvních státech určených přihlašovatelem. Navíc se tato cesta jeví finančně výhodnější než cesta prostřednictvím národních patentových přihlášek. „K tomu je třeba dodat, že národní patentové úřady menších států nemají dostatečné prostředky pro kvalitní patentový průzkum a některé

¹² JEŽEK, J.: Právo průmyslového vlastnictví. Linde a.s., str. 30

z nich ho ani neprovádějí (např. Švýcarsko, s výjimkou přístrojů pro měření času), čímž se snižuje kvalita a zvyšuje pravděpodobnost napadení uděleného patentu.¹³

Řízení o přihlášce evropského patentu se zahajuje podáním přihlášky. V první fázi řízení dochází k provedení předběžného průzkumu přihlášky. Patentový úřad zajistí datum podání přihlášky a následně provede formální průzkum. Rešeršní útvar patentového úřadu sdělí zprávu o stavu techniky. Patentový úřad zveřejní přihlášku včetně popisu vynálezu, patentových nároků, výkresů a rešeršní zprávy, a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců ode dne podání přihlášky nebo ode dne získání práva přednosti. S tím souvisí koncepce evropského patentu založená na tzv. odloženém průzkumu. Účelem této koncepce je poskytnutí předběžné právní ochrany vynálezu v určených státech ode dne zveřejnění přihlášky do samotného meritorního rozhodnutí o patentu. Každý smluvní stát má však možnost vyjednat si pro tuto část výhradu a předběžnou ochranu v jeho státě neposkytnout. Je-li přihláška dodatečně vzata zpět nebo byla-li zamítnuta, zaniká i její předběžná ochrana s účinky *ex tunc* (od počátku).

Na základě písemného návrhu přihlašovatele na provedení věcného průzkumu přihlášky a po zaplacení správního poplatku provede patentový úřad tento plný průzkum. V závislosti na výsledcích průzkumu patentový úřad vydá rozhodnutí o udělení patentu, které se stane účinným jeho oznámením v Evropském patentovém věstníku.

Jakákoliv třetí osoba může podat proti rozhodnutí o udělení patentu námitky. Podáním námitek a zaplacením příslušného poplatku se zahajuje námitkové řízení. V námitce je nezbytné označit důvody, ve kterých jsou spatřovány nedostatky pro splnění podmínek pro udělení patentu nebo nedostatky pro trvání ochrany. Tyto námitky musí být podány do uplynutí 9 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o udělení patentu, jinak se k nim nepřihlíží. Na základě závěrů námitkového útvaru evropského patentového úřadu může být patent odvolán, ponechán v účinnosti, ale v jiném rozsahu, nebo mohou být nedůvodné námitky zamítnuty.

Významným prvkem tohoto systému je sladění legislativní úpravy evropského patentového řízení s právní úpravou systému PCT. Tyto dva mezinárodní systémy na sebe mohou vzájemně navazovat, což pro přihlašovatele znamená možnost použití obou těchto režimů, a to podáním patentové přihlášky PCT s určením evropského patentu. Tímto postupem následuje

¹³ TÝČ, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Linde a.s., str. 46

po mezinárodní fázi řízení systému PCT režim patentové ochrany prostřednictvím Evropského regionálního patentu, tedy řízení před Evropským patentovým úřadem.

4.16.4. *Patent Společenství*

Historické základy komunitárního patentu lze datovat k roku 1975, kdy byla podepsána Úmluva o Patentu Společenství v Lucemburku devíti členskými státy Evropského hospodářského společenství (EHS). Přes dlouhou dobu, která již od podepsání této úmluvy uplynula, je Patent Společenství stále předmětem jednání a o jeho využití do budoucna stále probíhají rozsáhlé debaty.

Mezi důležité výhody patentu patří jednotná patentová ochrana v rámci celého Evropského společenství (ES) na základě podání jedné patentové přihlášky. Tento systém se inspiroval systémem vytvořeným Úmluvou o udělování evropských patentů. Také komunitární patentové řízení probíhá před Evropským patentovým úřadem zřízeným zmíněnou Úmluvou. Významný znak tohoto patentu se spatřuje v jeho jednotných účincích, tj. že patent může být udělen, převeden, zrušen či může zaniknout jen pro celé území ES.

Naopak se mezi nevýhody tohoto systému řadí jeho nákladnost. Vyšší výdaje jsou dány zejména nutností překladu patentové přihlášky do úředních jazyků všech členských států. V porovnání s výší správních poplatků požadovaných pro přihlášku patentu Spojených států amerických jsou správní poplatky pro přihlášku Patentu Společenství několikanásobně vyšší. V původním návrhu úpravy týkající se komunitárního patentu bylo stanoveno projednávání sporů vyplývajících z porušení práv národními orgány. Tento návrh však vyvolává určitou právní nejistotu, jejímž následkem může být rozdílný postup a rozdílná ochrana v jednotlivých členských státech, neboť výsledkem vyřešení daného sporu může být též zrušení patentu tímto orgánem pro území jeho státu.

Z uvedených důvodů byly navrženy nové prvky systému, které by zmíněné nedostatky revidovaly. Především má být projednávání sporů z patentové ochrany založeno na principu jednotného soudního orgánu, jímž má být Soud pro duševní vlastnictví. Dále se má přejít na zjednodušený jazykový režim, který by odstranil překážky související s požadavky překladu patentových nároků do všech úředních jazyků společenství. Novým prvkem, který se dále objevuje v diskutovaných návrzích, je automatická závaznost nařízení o patentu Společenství

i pro nové členské státy. Nepřehlédnutelnou skutečností jsou také snahy směřující k revizi Dohody o evropské patentové spolupráci, k níž má ES zájem přistoupit.

Návrh Rady EU týkající se patentu Společenství nebyl v polovině roku 2004 přijat z důvodu některých problematických okruhů. Nedošlo k dohodě ohledně rozsahu požadovaného překladu. Některé teorie požadovaly překlad pouze patentových nároků, jiné se přikláněly k nezbytnosti překladu celého patentového spisu. Dalším problémem se jevila délka lhůt stanovená pro zajištění překladů.

Důležitý krok v oblasti aplikace patentu společenství nastal při podepsání Londýnské dohody. Tato dohoda zavazuje pouze státy, které ji ratifikovaly, a týká se zejména vzdání se nároků na překlady. „Státy, jejichž úředním jazykem je některý z jazyků užívaných Evropským patentovým úřadem, se zcela vzdávají nároků na překlady patentových spisů. Ostatní státy se zříkají překladů v těch případech, kdy je patent udělen v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, který si stát zvolí, nebo je do tohoto jazyka přeložen.“¹⁴

Nadále tedy pokračují přípravy konečné verze této Úmluvy o patentu Společenství. Předpokládá se, že by měla vstoupit v platnost v několika nejbližších letech.

¹⁴KOPECKÁ, S.: Patent Společenství, dostupné z internetové stránky: www.isdvapl.upv.cz

5. OCHRANNÉ ZNÁMKY

5.1. Právní úprava a definice ochranné známky

Právní úprava ochranných známek se řídí zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“), který byl přijat v důsledku přístupu České republiky do Evropské unie za účelem převzetí podstatných ustanovení První směrnice Rady ES č.89/104/ES ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách. Dle ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách se za ochrannou známku považují jakákoliv označení schopná grafického znázornění, především slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal za podmínky, mají-li tato označení způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Předmětem ochrany jsou pouze ty známky, které splňují předchozí náležitosti a jsou zapsané v rejstříku vedeném příslušným úřadem na ochranu průmyslového vlastnictví nebo se jedná o všeobecně známé známky ve smyslu článku 6bis PUÚ a článku 16 Dohody TRIPS.

Ochranné známky mají několik funkcí. Zejména mají velký význam pro spotřebitele spočívající v tom, že jim umožňují orientovat se na trhu nabídky mezi různými druhy výrobků a služeb. Ochranná známka představuje jakýsi signál, na základě kterého se spotřebitelé rozhodují o provedení nákupu. Ochranné známky jsou vždy spojeny s určitým druhem zboží nebo služeb a dávají spotřebiteli najevo, že se jedná o zboží nebo o služby určitého charakteru a kvality. Tato skutečnost ovlivňuje chování spotřebitelů a urychluje jejich rozhodování. To znamená, že zvyšují hodnotu statků a zajišťují zisk pro výrobce nebo poskytovatele služeb. Za pomoci renomovaných ochranných známek mohou obchodní subjekty prodávat zboží a služby za vyšší ceny než subjekty nedisponující takovými ochrannými známkami.

5.2. Překážky zápisné způsobilosti

Zákon o ochranných známkách mimo ustanovení určující pozitivní vymezení ochranných známek stanoví také důvody, pro které lze odmítnout poskytnutí ochrany. Tyto důvody označujeme za tzv. absolutní nebo relativní překážky zápisné způsobilosti.

5.2.1. Absolutní překážky

Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách. Tyto důvody zkoumá z moci úřední Úřad před zveřejněním a zápisem ochranných známek do rejstříku.

- Absolutními překážkami jsou stanovena označení, která nejsou schopna zápisu do rejstříku ochranných známek. Takovými označeními jsou jakákoliv označení graficky neznázornitelná. Lze zmínit například označení zvuková (znělky), světelná (projekce), čichová (vůně) nebo kinetická – pohybová (známky v pohybovém záběru). Přesto lze najít například zvuková označení, která mají dostatečnou rozlišovací způsobilost (např. FAMILY FROST) a které by bylo možné prostřednictvím notového záznamu zapsat do rejstříku ochranných známek. Chráněn však bude tento notový záznam, nikoliv jeho provedení.

- Dalším označením, které se nezapiše do rejstříku, je označení postrádající rozlišovací způsobilost. Nedostatečnou rozlišovací způsobilost mají zejména druhová označení, která vyjadřují pouze druh výrobku (např. čokoláda, mixér,...). „Rozlišovací způsobilost označení se vždy posuzuje ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které jsou přihlašována.“¹⁵ (Například „Clock“ má rozlišovací způsobilost pro čisticí prostředek, nikoliv pro označení nástěnných hodin). Nelze dále užít označení, které spotřebitelé běžně užívají pro určitý druh výrobku, ačkoliv takové označení bylo původně zapsáno jako ochranná známka (např. „linoleum“). Důvodem pro odmítnutí ochrany je také přihlášení známky používající jednoduché geometrické tvary, číslice, písmena, čáry a tečky. Výjimku tvoří označení, která působí dojmem uzavřeného celku (např. „ABC“). Za označení postrádající způsobilost rozlišit výrobky a služby se považuje označení tvořené z údajů k určení druhu, jakosti, množství, účelu a hodnoty výrobků a služeb. Dále se jedná o označení užívající zeměpisného názvu, neboť takový údaj o místě původu nemůže být přisvojován pouze jedním subjektem. Výjimku tvoří případy, kdy zeměpisný údaj nemá žádný vztah k vlastnostem výrobku nebo služeb (např. označení „Aljaška“ pro hodinky).

- Nedistinktivní jsou označení tvořená výlučně tvarem. Jedná se zejména o tvar, který je dán povahou výrobku (např. tvar knihy), který dává výrobku užitnou hodnotu (např. tvar ponožky) nebo který je nutný pro dosažení technického výsledku (např. tvar rýče).

¹⁵ SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví. Orac 2003, str. 89

- Do rejstříku se dále nezapíší označení, která jsou v rozporu s dobrými mravy a s veřejným pořádkem. Za označení v rozporu s dobrými mravy lze považovat vulgární, neslušná nebo pornografická označení. Označení odporující veřejnému pořádku jsou taková, která užívají názvy státních orgánů a institucí, názvy politických stran, jména státních činitelů apod.

- Předmětem ochrany nemohou být označení, která by mohla klamat veřejnost. Klamavost se v tomto smyslu chápe velmi široce, tzn. ohledně jakosti, množství, povahy, způsobu zhotovení nebo původu výrobků a služeb. Pro odmítnutí ochrany označení není rozhodující, zda skutečně došlo k oklamání spotřebitele, ale postačí pouhá možnost klamání. Za klamavé označení lze také považovat označení pro víno nebo lihoviny obsahující údaj o zeměpisném původu, aniž by víno nebo lihoviny z tohoto místa pocházely. Mezi klamavé označení se také řadí označení přihlášené pro jiný druh výrobků nebo služeb, bylo-li již takové označení dříve zapsáno pro jiného podnikatele a jiný druh výrobků nebo služeb, považuje-li se takové označení za všeobecně známou známku (např. všeobecně známá známka TOYOTA použitá pro jiné výrobky nebo služby).

- Ochrana zápisem do rejstříku se neposkytne označením jsoucím v rozporu se závazky vyplývajících z mezinárodních smluv. Česká republika je vázána v této souvislosti Pařížskou unijní úmluvou a Madridskou dohodou o potlačování falešných a klamavých údajů. Dle článku 6ter Pařížské unijní úmluvy se smluvní státy zavázaly odmítnout nebo zrušit zápis ochranných známek tvořených zcela nebo zčásti erby, vlajkami nebo jinými znaky státní suverenity unijních zemí. PUÚ k těmto výlukám dále zařazuje erby, vlajky, symbolické znaky a názvy mezinárodních a mezivládních organizací, pokud je jejím členem alespoň jedna unijní země. Unijní země jsou také povinny odmítnout zápis označení, které by mělo být používáno pro stejný nebo podobný druh zboží jako úřední, puncovní značky a jejich heraldické napodobeniny užívané v unijních zemích. Toto ustanovení PUÚ mohou unijní státy vyloučit v případě, že by zápis nebo užívání ochranné známky nebylo schopné vzbudit u veřejnosti dojem o souvislosti mezi přihlašovatelem ochranné známky a již zmíněnými znaky, názvy, vlajkou, nebo by nebylo schopné klamat veřejnost ohledně vztahu mezi přihlašovatelem ochranné známky a organizací. Zápisný úřad může zapsat ochrannou známku obsahující erby, znaky, vlajky nebo názvy, pokud přihlašovatel získal souhlas příslušného orgánu k jejich užívání.

- Označením k zápisu nezpůsobilým je označení užívající znaky vysoké symbolické hodnoty. Především se může jednat o náboženský symbol, jména svatých, názvy památných míst. Za znak vysoké symbolické hodnoty nelze pojmout pouze náboženské motivy, ale může jím být i samotný zeměpisný údaj (např. Svatý Kopeček).

- Zápisný úřad nezapíše do rejstříku ochranných známek označení, které přihlašovatel nepodal zjevně v dobré víře. Nedostatek dobré víry lze zjistit na základě připomínek podaných v rámci řízení před úřadem. Tento institut slouží pro zamezení zápisu tzv. spekulativních nebo pirátských známek, které nemají být využity v obchodním styku přihlašovatele, nýbrž jsou přihlášeny pouze za účelem následného převodu ochranné známky na třetí osobu s cílem dosažení zisku z této transakce.

Z vyjmenovaných překážek způsobilosti k zápisu do rejstříku jsou však takové, které lze za určitých podmínek překonat. V takovém případě je možné, aby bylo následně po splnění těchto podmínek označení zapsáno do rejstříku ochranných známek. Absolutní překážky způsobilosti stanovené v § 4 písm. b) až d) zákona o ochranných známkách lze překonat, je-li prokázáno, že označení získalo rozlišovací způsobilost, a to již před zápisem ochranné známky do rejstříku. Skutečnost, že se určité označení vžilo v obchodním styku pro výrobky nebo služby, se prokazuje přihlašovatelem zejména na základě takových dokumentů jako jsou propagační materiály, objednávky atd.

5.2.2. *Relativní překážky*

Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá ve fázi před zveřejněním přihlášky, zda přihlašované označení není ve střetu s právy jiných osob. Mluvíme o tzv. relativních překážkách zápisné způsobilosti. Předmětem průzkumu je skutečnost, zda přihlašované označení není shodné s ochrannou známkou již dříve přihlášenou nebo zapsanou pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Relativní překážkou způsobilosti nemusí být naprostá shodnost s dřívější známkou, postačí, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Přesto je i v tomto případě dána možnost, aby byla pozdější přihláška ochranné známky zapsána do rejstříku za předpokladu, že přihlašovatel nebo majitel starší ochranné známky udělí písemný souhlas s tímto zápisem.

V některých zemích se také uplatňují relativní překážky zápisné způsobilosti spočívající v tom, že označení shodné se starší ochrannou známkou, která již zanikla, se nezapíše, pokud je přihláška pozdější ochranné známky podána v tzv. karenční lhůtě. Tato tzv. karenční lhůta byla dříve používána v České republice, pokud starší ochranná známka zanikla z důvodu uplynutí ochranné doby.

Jiné relativní překážky zápisné způsobilosti než výše uvedené zkoumá Úřad na podkladě námitek podaných osobami, které se domnívají, že by zápisem přihlašovaného označení bylo zasaženo do jejich již dříve zapsaných práv. Osobami oprávněnými podat námitky jsou pouze ty, které jsou taxativně vymezeny v § 7 zákona o ochranných známkách. Námitky lze podat po zveřejnění přihlášky ochranné známky, musí být písemné a odůvodněné. Shledá-li Úřad v průběhu námitkového řízení, že přihlašované označení zasahuje do starších práv třetích osob, přihlášku zamítne.

5.3. Všeobecně známá známka a známka s dobrým jménem

Článek 6bis PUÚ založil ochranu tzv. všeobecně známých známek. Tyto známky jsou již tak vžitě, že jim je poskytována ochrana, aniž by byly zapsány nebo registrovány v některém ze smluvních států PUÚ. Důvodem poskytnutí ochrany těmto známkám byla především snaha zamezit jejich zneužívání jinými osobami, které těžily z rozlišovací způsobilosti známých známek. Ochrana se známce poskytuje pouze ve vztahu ke stejným nebo podobným výrobkům

nebo službám, pro které se stala všeobecně známou. Při určení, zda lze známku považovat za všeobecně známou, se vychází ze skutečnosti, zda ji znala podstatná část potencionálních spotřebitelů. „Všeobecnou známost lze doložit například výsledky průzkumu o obecném povědomí spotřebitelské veřejnosti o vžitosti konkrétního označení, rozsahem reklamy a inzertní činnosti s celostátní účinností popřípadě sponzorováním akcí, u nichž je pravděpodobnost sledování širokou veřejností.“¹⁶ Ochrana by se měla poskytovat státem alespoň od okamžiku, kdy se stala známka všeobecně známou.

Známka s dobrým jménem se vyznačuje především dobrou pověstí a svědčí o mimořádných kvalitách a originalitě výrobků nebo služeb touto známkou označených. Důvodem pro vznik známky s dobrým jménem bývá často intenzivní a dlouhodobá propagace této známky jdoucí ruku v ruce s poskytováním kvalitních výrobků a služeb. Zda označení představuje známku s dobrým jménem, lze zjistit na základě šetření dotazováním náhodně vybraných osob, přičemž se považuje za nutné, zná-li ji alespoň většina dotazovaných. Rozsah ochrany známky s dobrým jménem je širší v tom smyslu, že se neposkytuje pouze na stejné výrobky nebo služby jako je tomu u všeobecně známé známky, ale vztahuje se i na jiné druhy výrobků nebo služeb, pokud přihlašovaná známka nebo její část představuje reprodukci, napodobení, překlad nebo transliteraci známky s dobrým jménem a zároveň může způsobit ohrožení zájmů jejího vlastníka nebo užití známky, těžit z takové ochranné známky nebo poškodit nebo oslabit její rozlišovací způsobilost.

5.4. Řízení před Úřadem

Vznik známkoprávní ochrany je v České republice vázán na registraci u Úřadu. Řízení se zahajuje podáním přihlášky u tohoto Úřadu, zároveň se také vyžaduje zaplacení správního poplatku do 1 měsíce ode dne podání přihlášky. Přihlášku může podat jakákoliv osoba, ať již fyzická nebo právnická (například stát, územně samosprávné celky, nadace atd.). Přihláška má zákonem stanovené náležitosti, kterými jsou žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, údaje o totožnosti přihlašovatele, seznam výrobků a služeb, pro něž se vyžaduje zápis, s uvedením tříd podle Niceské smlouvy a znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

¹⁶ HORÁČEK, ČADA, HAJN: Práva k průmyslovému vlastnictví. C.H.Beck. 2005. str. 351

Také u ochranných známek vzniká dnem podání přihlášky právo přednosti. Právo přednosti přihlašovatel využívá vůči později podaným přihláškám stejného nebo podobného označení pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Právo přednosti může vyplývat nejen z podání přihlášky v zemi původu, ale také z přihlášky, které učinil v unijní zemi PUÚ nebo ve členském státě Světové obchodní organizace, v jiném státě pouze za podmínek vzájemnosti. Pokud přihlašovatel vyplývá právo přednosti z PUÚ, může jej uplatnit při podání přihlášky, a to ve lhůtě 3 měsíců od podání národní přihlášky, jinak k němu Úřad nepřihlédne.

Po podání přihlášky následuje formální průzkum prováděný Úřadem. V této fázi řízení se Úřad zabývá tím, zda má přihláška veškeré zákonné náležitosti, popřípadě stanoví lhůtu minimálně 15 dní k odstranění nedostatků nebo doplnění přihlášky. Splňuje-li přihláška stanovené náležitosti, přistoupí Úřad k věcnému průzkumu. Úřad zjišťuje, nejsou-li zde některé absolutní překážky zápisné způsobilosti a dále relativní překážky, které zkoumá z moci úřední. Úkolem Úřadu je především zjistit, jestli přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje-li prvky, které by mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou. Předmětem průzkumu na starší práva jsou zápisy vedené Úřadem, Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (u ochranných známek Společenství pouze přihlášky podané po 1.5.2004).

Za předpokladu, že Úřad nezjistí žádné překážky zápisné způsobilosti, které je povinen zjišťovat ex officio, a přihláška ochranné známky obsahuje zákonem stanovené náležitosti, zveřejní přihlášku ve Věstníku Úřadu.

Po zveřejnění přihlášky ve Věstníku je dána možnost pro podávání připomínek proti zápisu ochranné známky. Tyto připomínky může podat kdokoli, nestává se však účastníkem řízení o přihlášce. Možnost podání připomínek je limitována do doby zápisu ochranné známky do rejstříku. Každý může podat připomínku, domnívá-li se, že zde existují překážky zápisné způsobilosti s výjimkou těch relativních překážek, které jsou oprávněny napadnout pouze osoby vymezené v § 7 zákona o ochranných známkách, a to formou námitek. Námitky mohou tyto osoby podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Pro posouzení námitek se vyžaduje, aby byly odůvodněny a předloženy důkazy na jejich podporu, na základě kterých Úřad zjišťuje, zda je důvodné námitkám vyhovět či je zamítnout. Vyhoví-li Úřad námitkám z důvodu zásahu přihlašované ochranné známky do zákonem chráněných práv třetích osob, nelze provést zápis této ochranné známky do rejstříku. Pokud přihlašovaná ochranná známka splňuje požadavky

zápisu jen ohledně některých výrobků nebo služeb, pro něž je zapisována, vyhoví Úřad přihlašece jen zčásti.

5.5. Vznik a doba trvání ochrany

Vznik známkového práva je vázán na zápis ochranné známky do rejstříku. Zápis se také oznámí ve Věstníku Úřadu. Tímto rozhodným okamžikem se stává z přihlašovatele vlastník ochranné známky a vyplývají pro něho výlučná práva, spočívající především v nakládání s ochrannou známkou a jejím užíváním. Vlastník ochranné známky má oprávnění žádat od Úřadu vydání Osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku, které je veřejnou listinou.

Doba, po kterou je ochranné známce poskytována zákonná ochrana, je stanovena na 10 let. Ochranná doba běží již ode dne podání přihlášky, nikoliv až dnem zápisu ochranné známky do rejstříku. Tato lhůta však není konečná a vlastník ochranné známky může zažádat o její prodloužení. Známkoprávní ochrana se obnovuje opět na období 10 let. Obnova ochrany je vázána na podání žádosti u Úřadu a zaplacení správního poplatku. Je žádoucí, aby vlastník ochranné známky podal žádost nejdříve v posledním roce ochranné doby. V případě opomenutí jejího podání stanoví zákon navíc lhůtu 6 měsíců od data uplynutí ochranné doby, ve které lze dodatečně zažádat o obnovu známkoprávní ochrany s tím, že žadatel je povinen zaplatit dvojnásobný správní poplatek. Obnova zápisu ochranné známky je opět zapsána v rejstříku a zveřejněna ve Věstníku.

5.6. Práva vlastníka ochranné známky

Vlastníkovi ochranné známky vznikají okamžikem zápisu do rejstříku ochranných známek výlučná práva, která náležejí pouze tomuto vlastníku a působí erga omnes, tj. vůči všem.

Základní právo, které pro vlastníka vyplývá ze zápisu ochranné známky, je právo užívání ochranné známky ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána. Ochranná známka bývá také často užívána v různých inzercích nebo obchodních listinách. Vlastník často využívá oprávnění spojit ochrannou známku se značkou „®“, která je v obchodních kruzích výrazem toho, že ochranná známka je skutečně označením zapsaným oficiálním způsobem a že jím

vlastník může skutečně disponovat. Užití značky „®“ bez oprávnění lze považovat za nekalosoutěžní jednání.

S právem užívání ochranné známky vlastníkem souvisí jeho právo zakázat užití ochranné známky jiným osobám za dále stanovených podmínek. Jedná se o užití označení, které je shodné s ochrannou známkou pro shodné výrobky nebo služby, pro něž je daná ochranná známka zapsána. Dále může zakázat užívání označení, které u veřejnosti vzbuzuje možnost záměny nebo asociace, a to z důvodu její shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti s výrobky či službami. Konečně jde také o případ shodnosti nebo podobnosti označení s ochrannou známkou s dobrým jménem, ačkoliv se užívá pro nepodobné výrobky či služby za podmínky, že by její užívání nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti známky nebo z dobrého jména nebo jí bylo na újmu. Navíc je vlastník oprávněn zakázat užívání ochranné známky obstaratelem, tedy osobou s hospodářskými vazbami na vlastníka známky, jestliže byla tato známka zapsána na jméno obstaratele bez souhlasu vlastníka. Výjimkou, kdy toto vlastník učinit nemůže, je případ, kdy obstaratel takové jednání řádně odůvodní.

„Vlastník ochranné známky může žalobou požadovat, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo ohrožuje práva z ochranné známky, stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem.“¹⁷ Soud zničení výrobků nenařídí pouze výjimečně, např. jde-li o výrobky sloužící k humanitárním účelům. Rozhodnutí soudu bude v tomto případě směřovat zejména k odstranění padělané ochranné známky z výrobků.

V souladu s právem disponovat s ochrannou známkou může dojít na základě smluvního vztahu ke změně vlastníka ochranné známky. K převodu ochranné známky se vyžaduje písemná smlouva uzavřená mezi vlastníkem ochranné známky a jinou osobou. Účinky vůči třetím osobám nastávají až zápisem převodu v rejstříku ochranných známek. V rámci převodu rozlišujeme převod úplný, kdy je na nabyvatele převedena ochranná známka pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo převod částečný, kdy vlastníkovu zůstávají některá práva z ochranné známky a na nabyvatele se převádí ochranná známka pouze pro některé výrobky

¹⁷ HORÁČEK, ČADA, HAJN: Práva k průmyslovému vlastnictví. C.H.Beck. 2005. str. 357

nebo služby, pro které byla zapsána. Není podmínkou, aby při převodu ochranné známky došlo současně k převodu podniku, který souvisí s výrobky nebo službami, pro které je známka zapsána. Změna vlastníka může nastat také v důsledku úmrtí vlastníka přechodem ochranné známky na jeho dědice.

Vlastník ochranné známky může přenechat užívání ochranné známky jiným osobám. K přenechání užívání ochranné známky dochází uzavřením tzv. licenční smlouvy, která musí mít písemnou formu. Obecně je obsah licenční smlouvy upraven v § 508 a násl. obchodního zákoníku. Smluvní strany sjednávají v licenční smlouvě úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu za přenechání ochranné známky k užívání, dobu trvání licence, podobu, ve které bude nabyvatel ochrannou známkou užívat, rozsah výrobků nebo služeb, pro které je licence poskytnuta, dále území, na kterém je nabyvatel oprávněn známkou užívat nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných nabyvatelem. Licence může být sjednána smluvními stranami jako výlučná nebo nevýlučná. O zápis licenční smlouvy do rejstříku může požádat jakákoliv ze smluvních stran. Účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám nastává tímto zápisem.

Výše stanovený výčet dispozic s ochrannou známkou není konečný. Ochranná známka může být například poskytnuta jako zástava. Může být dále předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce, popřípadě může být zahrnuta do majetkové podstaty dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení.

5.6.1. Omezení práv z ochranné známky

Přestože zápisem ochranné známky v rejstříku vzniká vlastníkově výlučné právo k ochranné známce, je v zákoně o ochranných známkách zakotven institut omezení práv vlastníka. Zmíněné omezení spočívá v nemožnosti vlastníka zakázat třetím osobám určitá jednání, která se s ohledem na osobu jednajícího nebo způsob jednání nepovažují za porušení práv vlastníka. Vlastník má tedy povinnost strpět v obchodním styku užití jména a příjmení, obchodní firmy, názvu nebo adresy třetí osoby, užití údajů ohledně druhu, kvality, jakosti, množství, účelu, hodnoty, původu a jiných vlastností výrobků nebo služeb, nebo užívání označení nutné ke stanovení účelu výrobků nebo služeb. Vlastník však může bránit svá práva z ochranné známky, pokud vymezená jednání nejsou v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Kromě zmíněného omezení práv z ochranné známky je vlastník dále omezen právem tzv. předchozího uživatele. Z tohoto vyplývá, že vlastník nemůže znemožnit užívání označení shodného nebo podobného s ochrannou známkou, pokud práva k označení předchozího uživatele vznikla před podáním přihlášky a jeho užívání je v souladu s českou právní úpravou.

5.6.2. Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky

V souladu s ustanovením zakotveném ve Směrnici Rady č. 89/104 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, je upraven institut vyčerpání práv z ochranné známky. Dle tohoto institutu musí vlastník ochranné známky strpět užívání ochranné známky ve spojení s výrobky, které již byly uvedeny na trh v České republice jím samotným nebo s jeho souhlasem. V rámci Evropské unie se uplatní zásada v tom smyslu, že pokud vlastník ochranné známky uvedl výrobky označené ochrannou známkou na trh v jednom členském státě, vyčerpává se jeho právo i pro ostatní členské státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Vyčerpání neboli konzumpce práv neplatí pro případy, kdy po uvedení na trh došlo ke zhoršení nebo změně stavu nebo povahy výrobků.

5.7. Kolektivní známka

Pro Českou republiku vyplývá z ustanovení PUÚ povinnost zapisovat také tzv. kolektivní ochranné známky. Jedná se o ochrannou známku, která je takto výslovně označena v přihlášce a slouží k rozlišení výrobků nebo služeb členů nebo společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení s právní subjektivitou nebo i sdružení bez právní subjektivity. Sdružením mohou být zejména živnostenské společenství dle ustanovení § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nebo sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě zájmová sdružení právnických osob dle ustanovení § 20f a násl. a sdružení dle § 829 a násl. občanského zákoníku, pokud bylo vytvořeno za účelem společného označování výrobků nebo služeb svých členů nebo společníků.

Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky jsou obdobné s náležitostmi stanovenými pro individuální ochrannou známku a uplatní se zde stejné překážky zápisné způsobilosti. Zákon o ochranných známkách požaduje u přihlášky kolektivní známky navíc připojení písemné smlouvy o užívání. Touto smlouvou uzavřenou všemi členy nebo společníky

právnícké osoby nebo účastníky sdružení se stanoví podmínky užívání kolektivní známky a sankce za jejich porušování. Za vlastníka kolektivní ochranné známky se považuje právnická osoba nebo sdružení jako celek. Z kolektivní ochranné známky vznikají členům sdružení výlučná práva, která uplatňují v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o užívání.

Kolektivní ochrannou známku Úřad zruší, nastanou-li stejné skutečnosti jako u ochranné známky individuální. Navíc Úřad zruší kolektivní známku, pokud zanikne právnická osoba nebo sdružení, v jejíž prospěch byla známka zapsána, nebo pokud dochází k zásadnímu porušování smlouvy o užívání a zároveň nedojde k dohodě ohledně její změny.

„Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být převedena na jiného majitele a nemůže být poskytnuta jako zástava, neboť její existence je nerozlučně spjata s právnickou osobou nebo sdružením a s podmínkami stanovených ve smlouvě o užívání kolektivní ochranné známky.“¹⁸

5.8. Zánik ochrany

Jak jsem již zmínila výše, doba známkoprávní ochrany je stanovena na 10 let. Pokud vlastník ochranné známky nezažádá po uplynutí této doby o obnovu zápisu, dochází k zániku ochranné známky a zanikají výlučná práva vlastníka. Z toho vyplývá, že jiná osoba může podat přihlášku se shodným označením. Zánik ochranné známky nastává ex nunc.

Důvodem zániku ochranné známky je také vzdání se práv k ochranné známce. Vzdání se práva je jednostranný právní úkon provedený vlastníkem ochranné známky. Účinky takového úkonu nastávají dnem doručení písemného prohlášení Úřadu. Úřad nevydává žádné rozhodnutí o vzdání se práv, pouze jej vyznačí v rejstříku a oznámí ve Věstníku. Vlastník práv se může vzdát práv k ochranné známce jak v celém rozsahu, tak v rozsahu pouze některých výrobků nebo služeb. Zánik ochranné známky nastává pouze v případě vzdání se práv k ochranné známce v celém rozsahu (tj. v rozsahu všech výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka zapsána).

Dalším důvodem pro zánik známkoprávní ochrany je zrušení ochranné známky. V souladu s úpravou zrušovacího řízení stanoveného ve Směrnici Rady ES č. 89/104 nastávají účinky dnem

¹⁸ SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví. Orac 2003, str. 110

právní moci rozhodnutí o jejím zrušení, tedy ex nunc. O zrušení ochranné známky se vede řízení zahajované na návrh. Návrh může být podán jakoukoliv třetí osobou, která se stává účastníkem řízení. Skutečnosti, pro které Úřad vede řízení, jsou stanoveny taxativně v zákoně o ochranných známkách:

- Ochranná známka nebyla po dobu 5 let řádně užívána a pro neužívání nejsou vlastníkem dány dostačující důvody. Na vlastníka ochranné známky je zákonem kladen požadavek povinného užívání ochranné známky především z toho důvodu, aby se nebránilo třetím osobám používání označení, která jsou sice zapsána, ale v hospodářském styku nejsou jejich vlastníky vůbec nebo velmi zřídka užívána. Za užívání se samozřejmě považují ta jednání, kdy s ochrannou známkou vlastník disponuje a užívá ji téměř dennodenně. Navíc je stanoveno, že se za užívání považuje také užívání známky v podobě lišící se prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, její umístování na výrobcích nebo obalech pouze pro účely vývozu, dále její užívání na základě licenční smlouvy nebo užívání kolektivní ochranné známky osobou k tomu oprávněnou. Vyjmenované příklady nejsou vymezeny taxativně, tudíž je lze dále rozšířit. Za řádné neužívání označuje dosavadní praxe zejména absolutní nezájem vlastníka ochranné známky, kdy nelze předložit žádné důkazy o užití ochranné známky.

- Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, označením, které je v obchodě obvyklé. To znamená, že se stala označením, které se běžně používá pro shodné druhy výrobků nebo služeb, a tím ztratila svou rozlišovací způsobilost (v současné době lze uvést označení např. linoleum).

- Ochranná známka, která se po dni zápisu do rejstříku stala v důsledku činnosti vlastníka nebo s jeho souhlasem klamavou ohledně povahy, kvality nebo zemědělského původu výrobků a služeb, pro které byla zapsána.

- Podá-li třetí osoba návrh na zrušení ochranné známky do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, dle kterého je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.

Důvodem zániku známkoprávní ochrany je prohlášení o neplatnosti ochranné známky. Takové prohlášení se vydává, zjistí-li Úřad, že zapsané označení nesplňovalo v době zápisu zákonem stanovené náležitosti pro poskytnutí ochrany. Za neplatnou lze prohlásit ochrannou známku, jestliže zde byly v době řízení o přihlášce dány absolutní překážky zápisné způsobilosti

včetně překážky spočívající ve shodnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Řízení z těchto důvodů zahajuje Úřad z vlastního podnětu nebo na návrh jiné osoby. Ostatní relativní překážky zápisné způsobilosti mohou uplatnit pouze oprávněné osoby stanovené v § 7 zákona o ochranných známkách, a to z důvodů zde uvedených. Prohlášení o neplatnosti má za následek, že se na ochrannou známku hledí, jako by nebyla nikdy zapsána, tedy na rozdíl od jiných důvodů zániku známkoprávní ochrany s účinky ex tunc neboli od počátku. Přestože zde existovaly v době zápisu absolutní překážky zápisné způsobilosti, zákon o ochranných známkách podává výjimku, kdy k prohlášení o neplatnosti nedojde. Jde o případ, kdy označení nemělo rozlišovací způsobilost, označení sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, původu, doby výroby nebo jiných vlastností výrobků a dále označení, které se stalo obvyklým, za podmínky prokázání, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost.

5.9. Mezinárodní ochranná známka

Podává-li přihlašovatel přihlášku ochranné známky u Úřadu v České republice, bude známkoprávní ochrana poskytnuta pouze na domovském území. V tomto případě hovoříme o teritoriálním charakteru známkového práva, z něhož vyplývá pro vlastníka ochranné známky riziko používání shodného označení pro shodné výrobky nebo služby v jiných státech. Za účelem provedení zápisu ochranné známky v jiném státě je vlastník ochranné známky povinen podat přihlášku buď přímo u cizího zápisného úřadu, nebo je za stanovených podmínek oprávněn využít mezinárodní zápis.

Získat známkoprávní ochranu na základě jediného zápisu umožnila Madridská dohoda o mezinárodním zápisu známek z roku 1891 (dále jen „Madridská dohoda“) a Protokol k této dohodě (dále jen „Protokol“). Mezinárodní zápis ochranných známek se uskutečňuje prostřednictvím úřadu v zemi původu a Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (dále jen „Mezinárodní úřad“). Provedení mezinárodního zápisu je vázáno na zápis ochranné známky v zemi původu, pokud přihlašovatel žádá známkoprávní ochranu jak ve smluvních zemích Madridské dohody, tak ve smluvních zemích Protokolu. Pokud je cílem přihlašovatele získat ochranu známky pouze ve smluvních zemích Protokolu, postačí, byla-li v zemi původu podána přihláška s tím, že dojde k zápisu až následně. Jestliže bude v mezinárodní přihlášce uveden alespoň jeden stát, který je smluvním státem Madridské dohody, bez ohledu na to, zda je současně stranou Protokolu, je mezinárodní zápis vázán na zápis téže

známky v zemi původu. Při mezinárodním zápisu lze uplatnit právo přednosti získané v zemi původu v šestiměsíční lhůtě, která běží ode dne podání národní přihlášky do podání přihlášky mezinárodní, za předpokladu, že již bude ochranná známka zapsána v rejstříku země původu.

Přihlášku k mezinárodnímu zápisu jsou oprávněny podat fyzické i právnické osoby, které jsou příslušníky smluvního státu Madridské dohody a/nebo Protokolu. Ostatní osoby ji mohou podat, mají-li bydliště nebo sídlo na území těchto států.

Známkoprávní ochrana se v rámci mezinárodního zápisu poskytuje na dobu 10 let s tím, že po dobu prvních 5 let od data mezinárodního zápisu je závislá na existenci zápisu ochranné známky v zemi původu. Tato zásada znamená, že zanikla-li ochranná známka z jakéhokoli důvodu v zemi původu v prvních pěti letech, zaniká také ochrana poskytnutá mezinárodním zápisem. Mezinárodní zápis ochranné známky může být po uplynutí doby 10 let opětovně obnoven vždy na nové období 10 let bez omezení maximální možné doby.

Zápis provádí Mezinárodní úřad v mezinárodním rejstříku a dále jej notifikuje smluvním státům, jichž se ochrana týká. Smluvní stát, pro který byl mezinárodní zápis učiněn, poskytuje ochranu mezinárodní známce tak, jako kdyby zde byla zapsána prostřednictvím národní přihlášky. Madridská dohoda však umožňuje smluvním státům z důvodu rozporu mezinárodní ochranné známky s jejich vnitrostátními předpisy odmítnout poskytnutí ochrany. Odmítnout ochranu smluvním státem nelze z jiných důvodů, než pro které by ji zápisný úřad odmítl, kdyby byla ochranná známka přihlašována přímo prostřednictvím národního zápisu.

5.10. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen „Niceská dohoda“) je důležitou mezinárodní smlouvou v oblasti ochranných známek. Smluvní státy, které jsou vázány Niceskou dohodou, tvoří Zvláštní unii (ke dni 15.6.2006 bylo členy 79 států světa). Niceská dohoda zavádí jednotné třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, přičemž tento systém usnadňuje provádění rešerší na shodnost nebo podobnost výrobků nebo služeb. Česká právní úprava na Niceskou dohodu reagovala zakotvením ustanovení, že součástí přihlášky je povinně údaj ohledně seznamu výrobků

a služeb, pro které má být známka zapsána, s uvedením tříd podle Niceské dohody. Niceská dohoda dává volnost smluvním státům v tom smyslu, že si každý stát může určit, zda užije systém třídění dle této dohody jako hlavní nebo pomocný.

5.11. Smlouva o známkovém právu

Smlouva o známkovém právu je další mezinárodní smlouvou, která si klade za cíl zjednodušit řízení o ochranných známkách. Smlouva o známkovém právu se zabývá náležitostmi přihlášky ochranné známky s tím, že stanoví, jaké nejrozsáhlejší požadavky může smluvní stát na přihlašovatele žádat. Z výše zmíněného vyplývá, že smluvní stát nemůže klást další požadavky, které nejsou smlouvou předvídané. Je nutné zmínit, že tato smlouva se nevztahuje na hologramové, certifikační, garanční známky a známky zvukové a čichové, ale týká se ochranných známek složených z viditelných značek.

5.12. Komunitární úprava a ochranná známka Společenství

Směrnice Rady č. 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách představuje významný krok v harmonizaci právní úpravy členských států Evropské unie. Přijetím současného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, došlo ke sblížení českého známkového práva s právem komunitárním. Důvodem pro harmonizaci právních řádů členských států je zejména překonání omezování hospodářské soutěže a bránění volnému obchodu.

Základním pramenem úpravy ochranné známky Společenství je Nařízení Rady č.40/94 (dále jen „Nařízení“). Režim ochranné známky Společenství je nastaven tak, že ji lze získat jednotným postupem a uplatní se na celém území Evropského společenství. Vytvoření ochranné známky Společenství však neznamená nahrazení ochranných známek zapsaných dle práva členských států Evropského společenství, tento systém funguje jednoduše vedle nich. Na rozdíl od ochrany poskytnuté při mezinárodním zápisu, jehož obsah je v každém jednotlivém státě určen jeho vnitrostátním právem, se ochranné známky Společenství řídí jednotným právním systémem zajišťujícím jednotnou ochranu v celém Evropském společenství. Obdobně s mezinárodním zápisem je upraveno užití práva přednosti, které může přihlašovatel uplatnit u přihlášky podávané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) do šesti

měsíců od data podání přihlášky ochranné známky ve smluvním státě PUÚ nebo ve členském státě Světové obchodní organizace.

Nařízení pamatuje na úpravu vztahu mezi národními ochrannými známkami a ochrannou známkou Společenství. Přestože jde o dva systémy, které existují vedle sebe, jsou v některých případech propojeny. Především mohou majitelé starších národních známek bránit třetím osobám užívání známky Společenství, která byla zapsána později, nebo žádat, aby byla prohlášena za neplatnou. Pokud je starší národní známka chráněna pouze v některých státech, může majitel této známky bránit užívání pozdější známky Společenství na území, kde je národní známka zapsána. Výjimku tvoří případy, kdy majitel starší národní známky vědomě strpěl užívání ochranné známky Společenství, a to po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže by přihláška známky Společenství nebyla podána v dobré víře.

Mimo jiné umožňuje Nařízení přihlašovatelí ochranné známky Společenství uplatnit tzv. výstavní prioritu. Tento institut znamená, že přihlašovatel může uplatnit právo přednosti nikoliv až k datu podání přihlášky, avšak již ke dni prvního vystavení výrobků nebo služeb označených přihlašovanou známkou, pokud tyto výrobky nebo služby vystavil na úřední mezinárodní výstavě nebo na mezinárodní výstavě úředně uznané dle Úmluvy o mezinárodních výstavách. Podmínkou je také předložení dokladů potvrzujících, že výrobky nebo služby byly na výstavě vystaveny a označeny přihlašovanou známkou.

Dalším institutem, který zavádí Nařízení, je tzv. seniorita neboli vstup do práv starší národní známky. „Institut seniority byl zahrnut do nařízení jako určitý podnět pro podnikatele, aby své již zapsané národní ochranné známky přihlásili také jako známky Společenství.“¹⁹ Senioritu může uplatnit přihlašovatel za předpokladu, že je zde dána totožnost majitele starší národní známky a přihlašované známky Společenství, totožnost národní a přihlašované známky a totožnost výrobků nebo služeb, pro které byla národní známka zapsána a pro které je přihlašována známka Společenství. Za těchto podmínek uplatňuje přihlašovatel nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější národní známky v tom členském státě, pro který nebo ve kterém byla zapsána.

¹⁹ KOPECKÁ, S.: Ochranná známka Společenství. Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, str. 23

Ochranná známka Společenství se vyznačuje tím, že má stejné účinky v celém Společenství. Z této jednotné povahy ochranné známky se stanoví výjimka platná pro licence, neboť tyto lze poskytnout i pro část území Evropského společenství.

Řízení o zápisu ochranné známky Společenství se zahajuje podáním přihlášky k OHIM se sídlem v Alicante, ve Španělsku, u zápisného úřadu členského státu nebo u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu. OHIM je nezávislým správním orgánem Evropského společenství s právní subjektivitou. Úkolem OHIM je přijímání přihlášek ochranných známek Společenství, provádění zápisů známek do rejstříku a zveřejňování informací ve Věstníku, kde jsou tyto údaje obsaženy ve všech jazycích Evropské unie. „Tento úřad provádí zápisy ochranné známky Společenství, přičemž povinně podřizuje přihlášky přezkoumání z hlediska absolutních důvodů záповědi (čl. 7 a čl. 38), nicméně jinak odmítá přihlášku ochranné známky Společenství jen na základě námitek (čl. 8), anebo jsou-li dány absolutní nebo relativní důvody neplatnosti, prohlásí na návrh známku za neplatnou nebo pro neužívání za propadlou.“²⁰

Ochranná doba známky Společenství je Nařízením zakotvena na období 10 let s možností jejího dalšího prodloužení.

²⁰ PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. ASPI, 2007, str. 66

6. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

6.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Bylo již zmíněno, že průmyslová práva mají teritoriální charakter vyznačující se tím, že účinky průmyslově právní ochrany se projevují pouze na území jednoho státu. Již v minulosti se ukázala potřeba nutnosti harmonizace právních předpisů jednotlivých států v této oblasti a poskytnutí účinnější ochrany. Tyto snahy vyústily v přijetí Pařížské úmluvy na ochranu průmyslových práv v roce 1883, která má v současnosti více než sto členů a jejímž členem je také Česká republika. Úmluva je velmi obecný právní dokument, na jehož základě byla sjednána řada dalších specifických mezinárodních smluv.

Úmluva má velmi rozsáhlý obsah a zahrnuje ustanovení týkající se patentů, užitečných vzorů, průmyslových vzorů a modelů, tovární a obchodní známky a známky služeb, obchodního jména, údajů o původu zboží, označení původu a potlačování nekalé soutěže. Stranou ochrany podle této úmluvy zůstávají objevy, zlepšovací návrhy, know-how. Úmluva se nezaměřuje na definování jednotlivých předmětů ochrany, ale ponechává jejich vymezení národním právním předpisům.

Základ právní ochrany tkví v tzv. národním režimu. Tento režim ochrany se poskytuje pro všechny cizince v jednotlivých státech národním zákonodárstvím. To znamená, že příslušníkům jiných smluvních států a osobám s trvalým pobytem na území smluvního státu je poskytnuta stejná ochrana, kterou stát poskytuje svým vlastním příslušníkům. Úmluva navíc doplňuje národní ochranu stanovením zvláštních konvenčních práv pro cizí subjekty (například právo na zápis známky tak, jak byl proveden v jejich domovském státě).

Řádným podáním přihlášky k ochraně nehmotného statku v jednom státě, který je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo který je členem Světové obchodní organizace, jinak za podmínky vzájemnosti, vzniká přihlašovatelovi tzv. právo priority. Toto právo přihlašovatel nabude, pokud podá ve stanovené lhůtě též přihlášky v jiných smluvních státech s tím, že se na tyto později podané přihlášky hledí, jako by byly podané ve stejný den jako první přihláška. Právo přednosti má význam zejména v tom, že nebude poskytnuta ochrana jinému vynálezu se shodným řešením s pozdějším právem přednosti i v případě, kdy předmět přihlášky s dřívějším

právem přednosti nebyl prozatím zveřejněn. Tato priorita se neuplatňuje automaticky, ale je třeba se jí dovolat při každém přihlášení a dodat příslušné prioritní dokumenty a ověřenou kopii první přihlášky. Právo priority je možné přiznat pouze tehdy, jestliže je splněna podmínka totožnosti předmětu ochrany. To znamená, že nelze například poskytnout ochranu vynálezu, který uvádí dokonalejší řešení odlišné od původního řešení. Z tohoto pravidla existuje výjimka, která umožňuje přihlásit k ochraně užitečný vzor na základě prioritního práva, které bylo založeno první přihláškou patentu. Lhůty, v jejichž rozmezí lze uplatnit prioritní právo, jsou stanoveny odlišně pro jednotlivá průmyslová práva. Pro patenty a užité vzory je stanovena lhůta 12 měsíců, pro známky a průmyslové vzory 6 měsíců.

Příklad: „Český přihlašovatel vynálezu má zájem na ochraně vynálezu v Rakousku a v dalších státech. Přihláška byla podána 7. 10. 1989 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Jestliže bude podána u příslušného úřadu jiného unijního státu nejpozději dne 7. 10. 1990, má stejné účinky, jako kdyby tam byla podána dne 7. 10. 1989, kdy byla podána poprvé v Praze. Jejím úspěšnému podání nebrání, jestliže by v mezidobí, tj. mezi 7. 10. 1989 a 7. 10. 1990, podala v daném státě přihlášku téhož vynálezu jiná osoba.“²¹

Úmluva obsahuje některé přímo použitelné normy, které odvětví mezinárodního práva soukromého označuje za přímé normy. Tyto normy mohou být přímo aplikovány ve vnitrostátních vztazích.

Pro oblast patentů obsahuje Úmluva tyto přímé normy:

- právo vynálezce, aby bylo v patentu uvedeno jeho jméno,
- udělení patentu nesmí být odepřeno a patent nesmí být zrušen z důvodu, že prodej patentovaného výrobku nebo výrobku, k němuž se dospěje patentovaným postupem, je národním zákonodárstvím vyloučen nebo omezen,
 - zánik patentu nesmí způsobit pouhá skutečnost, že majitel patentu uvedl na trh ve státě, kde byl patent udělen, patentovaný výrobek nebo výrobek, k němuž se dospěje patentovaným postupem, vyrobený v jiném smluvním státě,
 - užití patentovaných zařízení v lodních tělesech, ve strojích a dalším zařízení lodí ostatních členských zemí se nepovažuje za porušení práv majitele patentu, pokud se tyto předměty užijí výhradně pro potřeby lodí,

²¹ KUČERA, Z. : Mezinárodní právo soukromé. 6. Opravené a doplněné vydání. Doplněk, str. 286

- užití patentovaných zařízení při stavbě nebo provozu leteckých nebo pozemních vozidel se nepovažuje za porušení práv majitele patentu, dostanou-li se přechodně nebo náhodně do této země,
- členské státy mají oprávnění přijmout do svého zákonodárství institut nucené licence, který brání zneužívání výlučné ochrany vynálezu,
- o nucenou licenci může být požádáno z důvodu neužívání nebo nedostatečného užívání po uplynutí tří let od udělení patentu nebo čtyř let od data podání přihlášky s tím, že se použije lhůty, která uplyne později,
- patenty udělené v různých členských státech jsou nezávislé, což znamená, že v případě, kdy je jedním státem odmítnuta ochrana nebo je patent zrušen, nemá to žádný vliv na platnost patentu v jiném státě,
- ustanovení článku 5 bis omezuje nebezpečí zániku ochrany průmyslových práv tím, že předepisuje pro členské státy povinnost zakotvit alespoň šestiměsíční lhůtu k poshovění se zaplacením správního udržovacího poplatku.

Ustanovení Úmluvy o ochranných známkách:

Zápisy provedené v různých členských státech jsou na sobě nezávislé, což znamená, že odmítnutí či zamítnutí zápisu v jednom členském státě neovlivňuje možnost zápisu v jiném státě. Jako jedny z typů známek označuje Úmluva známky „telle-quelle“. Přihlašovatel této známky, která byla zapsána v zemi původu, má právo, aby byla přihlášena k ochraně v jiné zemi, a to v její původní formě (v takové formě – telle, jak byly zapsány v zemi původu – quelle) i v případech, kdy by to jinak nebylo v souladu s právními předpisy tohoto státu.

Úmluva dále stanoví, že zápis nesmí být zrušen pro neužívání známky před uplynutím přiměřené doby a že zápis lze zrušit jen tehdy, jestliže neužívání známky není řádně odůvodněno. Úmluva sama nestanoví povinné užívání známek, ale vychází ze skutečnosti, že v některých zemích je užívání známky pro trvání její ochrany povinné. Na tuto skutečnost navazuje Úmluva úpravou stanovící, že užívání známky v podobě odlišující se některými znaky, než v jaké byla zapsána a která nemění její rozlišovací funkci, nesmí být důvodem pro zánik nebo výmaz známky.

Ustanovení článku 6 bis ukládá členským státům závazek, aby odmítly či zrušily zápis známky, popřípadě zakázaly užívání této známky, jestliže by byla způsobilá vyvolat záměnu s jinou všeobecně známou známkou. Úmluva zakotvuje pro oprávnění domáhat se výmazu takové známky lhůtu minimálně 5 let ode dne jejího zápisu, přičemž konkrétní lhůtu pro tyto účely vyhrazuje národnímu zákonodárství. Ochrana se všeobecně známé známce poskytuje, aniž by musela být zapsána.

Úmluva stanoví, že pokud je národními právními předpisy vázána platnost převodu nebo přechodu známky na jiné subjekty též převodem podniku, postačí pro uchování platnosti převodu či přechodu známky převod i části podniku.

6.2. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pro kterou je používána zkratka TRIPS (dále jen „Dohoda TRIPS“), byla podepsána jako jeden z několika dokumentů v souvislosti s vytvořením Světové obchodní organizace (dále též „WTO“). Světová obchodní organizace byla vytvořena v roce 1994 v marockém Marrákeši a mezi její signatáře patří i Česká republika. Tímto krokem byla provedena závažná institucionální změna v tom smyslu, že Světová obchodní organizace nahradila původně vzniklou Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (dále též „GATT“). Lze říci, že do jisté míry ustanovení Dohody TRIPS pozměňují Pařížskou unijní úmluvu, zejména ve směru pozitivního vymezení pojmu ochranné známky, rozšíření ochrany všeobecně známých známek a okruhu prostředků známkoprávní ochrany ve vnitrostátních právních řádech signatářských zemí. Kromě Dohody TRIPS byla přijata řada dalších mezinárodních smluv týkajících se mezinárodního obchodu, mezi nimiž lze uvést například Všeobecnou dohodu o obchodu a službách (tzv. GATS) a Dohody o zemědělství (tzv. AOA).

Dohoda TRIPS se skládá ze 7 částí, z nichž se budu zabývat třemi základními okruhy právní úpravy:

První okruh právní úpravy se zaměřuje na hmotně právní úpravu jednotlivých prvků duševního vlastnictví. Dohoda TRIPS představuje jakousi nadstavbu nad jinými mezinárodními smlouvami, které v této oblasti obsahují nedostatečnou právní úpravu nebo ji neobsahují vůbec. Dohoda TRIPS stanoví povinnost pro smluvní státy, aby dodržovaly závazky z jiných smluv,

především Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernské úmluvy na ochranu literárních a uměleckých děl, Mezinárodní úmluvy na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací a Smlouvy o duševním vlastnictví týkajícím se integrovaných obvodů, to vše s výjimkou morálních práv pro oblast autorských práv. Dohoda TRIPS zakotvuje zásadu nediskriminace, a to jak mezi vlastními příslušníky a příslušníky jiných států (národní – asimilační režim), tak mezi příslušníky jiných států navzájem (na základě doložky nejvyšších výhod). Národní režim znamená závazek smluvních států zacházet s příslušníky jiných smluvních států stejně jako s vlastními příslušníky, zatímco doložka nejvyšších výhod spočívá v tom, že přizná-li smluvní stát režim nejvyšších výhod příslušníkům jednoho smluvního státu, musí je přiznat též všem ostatním.

V popředí zájmu mezinárodního obchodu se vyskytuje požadavek přijetí prostředků pro vynucování práv z duševního vlastnictví. Této úpravě je Dohodou TRIPS vyhrazena její třetí část. Dohoda TRIPS stanoví, že pro případ porušení práv z duševního vlastnictví je zapotřebí mít k dispozici právní prostředky.

Český právní řád navazuje na tento požadavek Dohody TRIPS a na právní úpravu Evropského společenství zákonem č.221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. V případě porušování práv z průmyslového vlastnictví se lze domáhat samostatných nároků, které jsou zčásti odpovídající úpravě institutů náhrady škody a bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Hovoříme o těchto následujících samostatných právních nárocích: návrh na zdržení se jednání, kterým dochází k porušování nebo ohrožování práva včetně odstranění následků ohrožení nebo porušení práva způsoby v zákoně uvedenými nebo návrh na zaplacení peněžitého vyrovnání, právo na náhradu škody, právo na vydání bezdůvodného obohacení a právo na přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu.

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví stanoví, že soud může na návrh stanovit jeden z těchto nároků vyplývajících z ohrožení nebo porušení práva. Nárok na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení nebo na přiměřené zadostiučinění pak může přiznat nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práv v době neoprávněného zásahu do něj. Paušální částku nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj, může soud přiznat tehdy, pokud porušovatel při výkonu činností nevěděl ani nemohl

vědět, že svým jednáním porušuje práva. Navíc soud přihlíží ke všem odpovídajícím okolnostem, například nežádoucím hospodářským důsledkům, ztrátám zisku apod.

Dohoda TRIPS ve svém článku 39 zakotvuje povinnost smluvních států chránit know-how a obchodní tajemství, tedy informace, které nejsou součástí duševního vlastnictví. Tyto informace se mají chránit za podmínky, jestliže jsou tajné a jsou také v tajnosti uchovávány a mají obchodní hodnotu. Státy mají povinnost chránit utajované informace, jestliže porušovatelé zveřejňují takové informace způsobem, které jsou v rozporu s poctivou obchodní činností.

Poslední okruh právní úpravy se v páté části Dohody TRIPS zaměřuje na prevenci a předcházení sporů mezi smluvními státy. Smluvním státům je uložena široká informační povinnost týkající se otázek upravených Dohodou TRIPS. Způsoby řešení sporů jsou upraveny Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a následně v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, na které Dohoda TRIPS odkazuje.

7. OBECNÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO

Právní vztahy průmyslového vlastnictví jsou často upraveny mezinárodními smlouvami, které jsou uzavírané mezi státy. Na druhé straně zde existuje řada právních vztahů, které jsou spravovány na úrovni občanskoprávní. To znamená, že jsou uzavírány různé smlouvy mezi soukromoprávními subjekty. Není rozhodně výjimkou, a v současnosti při rozvoji obchodu a průmyslu a jejich nadnárodním významu je to spíše samozřejmostí, že tyto právní vztahy obsahují cizí neboli mezinárodní prvek. Tyto právní vztahy s mezinárodním prvkem jsou upravovány zahraničně obchodními smlouvami, jejichž subjekty jsou často příslušníci různých států. Předmětem zahraničně obchodních smluv bývají převody práv k nehmotným statkům nebo převody práv využívat takový nehmotný statek. Úprava smluv, o nichž jsem se zmínila, spadá do odvětví mezinárodního práva soukromého.

Mezinárodní právo soukromé je zvláštním odvětvím právního řádu, který obsahuje soubor právních norem, jež jsou určeny výhradně pro úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Mezinárodní prvek v právních vztazích je dán tehdy, jestliže se zde nachází vztah k zahraničí buď u subjektu právního vztahu (např. cizí státní příslušník), u právní skutečnosti významné pro vznik, změnu nebo zánik právního vztahu (např. určitá událost či úkon), u předmětu právního vztahu (např. nehmotné výsledky lidské činnosti) nebo u právního vztahu, který právně souvisí s jiným právním vztahem, jestliže se tento základní právní vztah řídí cizím právem. Vedle soukromoprávních vztahů s cizím prvkem lze do odvětví mezinárodního práva soukromého zařadit i úpravu soudů a jiných státních orgánů, jakožto úpravu procedur a vztahů vzniklých při řízení vyplývajících z těchto vztahů.

Pro oblast závazkových právních poměrů ze smluv s cizím prvkem musíme vycházet z určitého postupu, který je třeba dodržet ke zjištění, jakým právním řádem se budou konkrétní vztahy řídit. Nejprve je nutné zjistit, zda pro danou oblast právních vztahů neexistuje příslušná mezinárodní smlouva, která obsahuje přímé normy. Tyto přímé normy jsou přímo použitelné a záleží na nich, zda umožňují účastníkům dohodnout si ve smlouvě odlišnou úpravu jejich vztahů. V případě, že taková mezinárodní smlouva nebyla uzavřena, rozhodují o regulaci právních vztahů kolizní normy, které jsou součástí mezinárodního práva soukromého.

Před kolizně právní úpravou soukromoprávních smluv má pro závazky ze smluv přednost institut volby práva. To znamená, že se na prvním místě použije právní řád, který si účastníci zvolili. Český právní řád upravuje volbu práva v ustanovení § 9 zákona č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen „ZMPS“). Možnost a platnost ujednání o volbě práva se řídí právním řádem státu sídla soudu, který o daném právním poměru rozhoduje (tzv. lex fori), tedy nikoliv právním řádem státu, který si účastníci zvolili. Provedená volba práva se může týkat pouze práva platného a nesmí být v rozporu s požadavky veřejného pořádku.

Volbu práva můžeme dělit na volbu kolizní a volbu materiální. Při volbě kolizní dochází k použití jak kogentních, tak i dispozitivních norem zvoleného právního řádu. Právní řád se v takovém případě použije právě tak, jako se v případě jiných kolizních norem použije právní řád určený na základě hraničních ukazatelů. Materiální volba práva, která se nepovažuje za volbu v pravém slova smyslu, odkazuje na aplikaci pouze dispozitivních norem a nikoliv norem kogentních. Tento postup je pro potřeby mezinárodního obchodu velmi nevýhodný, neboť vyžaduje vysoké požadavky na znalost cizích právních řádů. Soudci musí často složitě zkoumat, které normy v právním řádu jinak použitelném jsou kogentní.

Volbu práva lze také rozlišovat na omezenou a neomezenou. Pokud mluvíme o neomezené volbě práva, mohou si účastníci zvolit kterýkoliv platný právní řád. Naproti tomu omezená volba vyžaduje existenci určité významné skutečnosti propojující zvolené hmotné právo a daný právní poměr. Český právní řád vychází z principu volby kolizní a neomezené.

Pokud si však účastníci smlouvy právní řád nezvolili nebo platná právní úprava možnost volby práva neuznává, je nezbytné přistoupit k určení rozhodného práva na základě hraničních ukazatelů zakotvených v kolizních normách. Hraniční ukazatel je určitá skutečnost, která je pro daný právní poměr natolik závažná, že rozhoduje o určení rozhodného práva. Hraniční ukazatel je obsažen v kolizní normě a na jeho základě se použije právo, které je pro příslušný právní poměr nejvýznamnější. Hraniční ukazatel lze dělit na několik typů. Hraničním ukazatelem může být tzv. lex causae, tj. právní řád, jímž se řídí obsah základního právního poměru (práva a povinnosti) a který je ukazatelem pro určení rozhodného práva pro akcesorické právní poměry nebo související právní otázky. Jiným hraničním ukazatelem je státní příslušnost tzv. lex patrie, popřípadě domicil používaný zejména v angloamerické právní oblasti. Právní řád zná též

hraniční ukazatel sídla soudu, úřadu – lex fori. Při použití tohoto ukazatele je pro rozhodné právo určující sídlo soudu nebo jiného úřadu, u něhož se vede řízení.

Ustanovení § 10 ZMPS obsahuje kolizní normy pro závazkové právní poměry. Pro veškeré závazkové vztahy platí ustanovení § 10 odst. 1 ZMPS, které stanoví základní zásadu, že se závazkové vztahy řídí právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu. Pro určité typy smluv jako např. smlouvy kupní a smlouvy o dílo, smlouvy o dopravě, pojistné, příkazní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení a vícestranných obchodech se s ohledem na požadavek rozumného uspořádání vztahu stanoví v § 10 odst. 2 ZMPS konkrétní hraniční ukazatelé. Smlouvy s mezinárodním prvkem, jejichž předmětem jsou práva průmyslového vlastnictví, se v těchto typech smluv nevyskytují. Tyto jiné smlouvy se spravují právním řádem státu, ve kterém mají obě strany bydliště nebo sídlo. Pokud nemají smluvní strany sídlo či bydliště ve stejném státě a uzavírá-li se smlouva mezi přítomnými, řídí se vztahy právním řádem místa, kde byla smlouva uzavřena (lex loci contractus). Jinak se smlouva spravuje právním řádem bydliště nebo sídla příjemce návrhu na uzavření smlouvy.

Zásada rozumného uspořádání daného vztahu se projevuje v tom, že se vyhledá právní řád, k němuž má daný právní poměr vztah nejvýznamnější, nad vztahy k ostatním právním řádům převažující. Tento požadavek sleduje kolizní spravedlnost a jeho účelem je takový výběr práva mezi několika právními řády přicházejícími v úvahu, který se jeví jako rozumný a spravedlivý. ZMPS pokládá za takový právní řád ten, který se aplikuje v místě, v němž má bydliště nebo sídlo ta strana smlouvy, jejíž plnění nebo činnost jsou pro daný vztah typické.

Přestože jsou pro oblast tzv. jiných smluv, mezi něž se zahrnují také smlouvy týkající se práv průmyslového vlastnictví, v § 10 odst. 3 ZMPS určeny hraniční ukazatelé, nemusí se vždy jejich použití jevit jako rozumné a vhodné. Z tohoto důvodu lze použít výjimku z kolizních kritérií zakotvených v tomto ustanovení. V těchto případech se hledají jiní hraniční ukazatelé.

7.1. Zahraničně obchodní smlouvy v oblasti průmyslových práv

Předmětem těchto smluv mohou být jednotlivé druhy nemotných statků. Takovými předměty jsou například vynálezy, zlepšovací návrhy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo know-how. Tyto smlouvy dělíme na smlouvy o převodu práva k nemotnému

statku a na smlouvy licenční, které lze považovat za zvláštní, samostatné typy smluv. Přes rozdíl, který mezi těmito smlouvami existuje, se kolizní problematika dotýká obou typů smluv stejným způsobem.

Oblast zahraničně obchodních smluv vyznačujících se určitým mezinárodním prvkem překračuje meze státní suverenity jednotlivých států. Z tohoto důvodu nemohou státy bez dalšího zasahovat do státní svrchovanosti jiného státu a aplikovat vlastní zákonodárství na právní poměry, které mají jistým způsobem vztah k jinému státu. Tyto smlouvy jsou svým obsahem velmi podobné smlouvám uzavíraným v rámci vnitrostátního práva, avšak mezinárodní prvek vnáší do této oblasti určité odchylky. Důsledkem přítomnosti cizího prvku je například v řadě případů odlišnost chování účastníků smluv a nutnost vyhledání právního řádu, kterým se budou právní poměry řídit. Jedním příkladem může být obchodní smlouva, jejímž předmětem je vynález požívající právní ochrany ve více zemích. Problém, který také může nastat v zahraničně obchodních vztazích, může spočívat v tom, že zatímco tuzemský právní řád umožňuje určité nakládání s nehmotným statkem, zahraniční právní řád tyto formy dispozice nezná.

7.2. Určování práva smluv v oblasti průmyslového vlastnictví

Základní otázkou, kterou se v této části zabývám, je otázka použitelného práva na smluvní vztahy, jejichž předmětem jsou práva k průmyslovému vlastnictví. Lze konstatovat, že otázka převoditelnosti práva se bude posuzovat podle jiného práva, než otázka vztahů vzniklých uzavřením smlouvy. Jak v praxi, tak i v teorii se objevují různé názory, k nimž navíc napomáhá zejména nejednotnost a různorodost mezinárodního práva soukromého jednotlivých států a dále pak nepříliš početná judikatura.

Zaměřím se nejdříve na posouzení, kterým právním řádem se řídí otázka převoditelnosti práv průmyslového vlastnictví. Spoluautoři Knap, Kunz, Opltová se přiklánějí k následujícímu názoru: „Máme za to, že rozhodujícím je právo té země, kde je určitému nehmotnému statku, který má být např. převeden, resp. mají být příslušná práva k němu převedena, poskytována ochrana, tedy *lex loci protectionis*. Tak např. může otázku, lze-li převést práva k určitému vynálezu, k určité ochranné známce apod. chráněné v zemi A, rozhodovat pouze právo země A. Připouští-li stát A smlouvy o převodu nebo licenční smlouvy o takových nehmotných statcích, lze pro sféru platnosti práva státu A takový převod nebo uzavření licenční smlouvy uskutečnit.

Šlo-li by však o převod nehmotného statku chráněného v zemi B, rozhodovalo by se z hlediska účinků v tomto státě právo státu B.²²

Jinak je tomu v případě, kdy hovoříme o samotném vztahu vzniklém uzavřením smlouvy. Obsahem těchto vztahů jsou určitá práva a povinnosti účastníků smlouvy, které však sledují přímo osud této smlouvy. Řídí se tak právem smlouvy, tj. *lege cause*.

7.3. Meze obligačního statutu

Lex causae se rozumí právní řád, který upravuje vzájemná práva a povinnosti účastníků smlouvy, což znamená totéž jako obligační statut. Právní poměr se zpravidla řídí stejným právním řádem od jeho vzniku až do jeho zániku. Existují zde však některé skutečnosti, které je nutno posuzovat odlišně. Použitelné právo je pro některé tyto skutečnosti, které nejsou součástí obsahu základního poměru, určeno na základě jiných kolizních kritérií. „Vyčleněním dále uvedených skutečností a otázek, které se mohou řídit jiným právním řádem než obligačním statutem, se stanoví meze obligačního statutu.“²³ Jde o otázky způsobilosti k právním úkonům, otázky formy právního úkonu a incidenční otázky.

Kolizní norma, která určuje použitelné právo v otázce způsobilosti k právním úkonům, se nachází v ustanovení § 3 ZMPS. Tato norma stanoví, že se právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům řídí právním řádem státu, jehož je osoba příslušníkem. Přičemž i v případech, kdy tato osoba není dle práva státu, jehož je příslušníkem, způsobilá k právům nebo k právním úkonům, avšak tento úkon činí na území České republiky, postačí, jestliže je způsobilá dle práva českého.

Zabýváme-li se otázkou formy právního úkonu, máme na mysli formu vnější, tedy např. zda je právní úkon proveden ústně nebo písemně, popřípadě formou notářského zápisu. V českém právu se uplatňuje následující zásada. „I když se forma právního úkonu řídí na prvním místě stejným právem jako platnost a účinky právního úkonu, může se tato dílčí otázka subsidiárně řídit právem místa, v němž došlo k projevu vůle, pokud v případech smluv právo,

²² KNAP, KUNZ, OPLTOVÁ: Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Academia, str. 259

²³ KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Doplněk, str. 297

jímž se řídí smlouva, nevyžaduje písemnou formu úkonu jako podmínku jeho platnosti.“²⁴ Zásada, že se forma právního úkonu řídí právem státu, kde se tento úkon uskutečňuje, tj. zásada *locus regit actum*, je uznávaná řadou států. Přesto o ní nelze hovořit jako o zásadě společné, která by byla formulována v mezinárodní smlouvě, závazné pro tyto státy. Jako povinnou zásadu ji uznávají některé státy jako např. Argentina, Španělsko nebo Portugalsko. V jiných zemích je tato zásada zakotvena pouze fakultativně. To znamená, že se právem místa, kde došlo k projevu vůle, bude forma smluv řídit tehdy, jestliže si účastníci nedohodnou jinak. České právo preferuje pro otázky formy smlouvy právo, jímž se řídí smlouva jako taková, tj. *lex causae* s tím, že stačí, bylo-li učiněno zadost právu místa, kde k uskutečnění právního úkonu došlo. Uznává tedy zásadu *locus regit actum* fakultativně a dále ji omezuje pouze na případy, kdy *lex causae* nevyžaduje pro právní úkon povinně písemnou formu.

Do obligačního statutu smlouvy dále nepatří tzv. incidenční otázky. To znamená, že se nespravují právem, které je použitelné pro obsah smlouvy. Incidenčními otázkami jsou některé otázky nespádající do vlastního obsahu práv a povinností účastníků smlouvy. Pro příklad lze uvést různé úkony účastníků smlouvy procedurálního charakteru, tj. způsob plnění smlouvy, postup při zjišťování vad a lhůty při uplatňování vad apod. Incidenční otázky se zpravidla spravují právem země, kde dochází k plnění smlouvy - *lex loci solutionis*.

V praxi i literatuře převažuje názor, že pro otázky věcně právních účinků smlouvy se použije právní řád určený podle jiného kolizního kritéria, než podle kterého se určí právní řád použitelný pro vlastní závazkový vztah mezi účastníky. Věcně právní účinky se vyskytují převážně u smluv, jimiž dochází k převodu práv k nehmotným statkům.

Zabýváme-li se otázkou platnosti smlouvy, platí v českém právu zásada zakotvená v § 4 ZMPS, která stanoví, že se platnost právního úkonu, jakož i následky jeho neplatnosti, řídí stejným právním řádem jako účinky právního úkonu. Z této formulace vyplývá, že se platnost řídí *lex causae* za podmínky, že není stanovena nebo k rozumnému uspořádání vztahů není zapotřebí jiná právní úprava.

²⁴ KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Doplněk, str. 298

7.3.1. *Právo rozhodné pro vlastní závazkový právní poměr*

Smlouvy, kterými se realizují práva k nehmotným statkům, jsou především smlouvy o převodu práv a dále licenční smlouvy. Jak bylo již výše vyloženo, mohou si smluvní strany sami zvolit právo, kterým se bude řídit jejich právní poměr. Volbu práva lze dle našeho práva provést výslovně, a to písemně nebo ústně. Účastníci mohou navíc učinit projev vůle konkludentně tak, že tento projev vůle vyplývá nepochybně z jejich chování. Toto je vyjádřeno v ustanovení § 9 odst. 1 ZMPS, které stanoví, že si účastníci mohou zvolit právo i mlčky, není-li vzhledem k okolnostem o projevené vůli pochybnost. Český právní řád vychází dále z principu volby kolizní a neomezené. Ustanovení § 9 ZMPS týkající se volby práva nevyklučuje možnost volby více právních řádů. Toto se však může týkat pouze různých součástí právního poměru jako např. způsobu plnění smlouvy apod. Naopak není možné, aby si účastníci zvolili více právních řádů použitelných pro stejné otázky či právní poměr jako celek. Z toho vyplývá, že takto nelze obligační statut smlouvy štěpit. Dále ustanovení § 9 odst. 2 ZMPS stanoví, že jestliže z vůle účastníků nevyplývá něco jiného, nepřihlíží se ke kolizním ustanovením zvoleného právního řádu.

Otázka použitelného práva se jeví složitější, pokud si účastníci smlouvy rozhodné právo nezvolili. V tomto případě se určuje rozhodné právo prostřednictvím kolizních norem. Na prvním místě je zakotvena zásada rozumného uspořádání daného vztahu. Platné české právo neobsahuje v ustanovení § 10 odst. 2 výslovně smlouvy, jejichž předmětem jsou průmyslová práva. Tyto smlouvy není vhodné podřazovat pod některý ze samostatných smluvních typů, o nichž se § 10 odst. 2 ZMPS zmiňuje, jako např. smlouvu kupní nebo nájemní. Naopak jsou tyto smlouvy samostatnými smluvními typy, které současné české zákony znají. Smlouvy týkající se práv průmyslového vlastnictví lze zahrnout do oblasti tzv. jiných smluv, pro které jsou v § 10 odst. 3 ZMPS určeny vlastní hraniční ukazatelé s tím, že je vždy nezbytné přihlídnout k rozumnému uspořádání vztahu.

Jedním z typů smluv v oblasti průmyslového vlastnictví je licenční smlouva. Touto smlouvou opravňuje majitel patentu, průmyslového vzoru nebo ochranné známky (poskytovatel licence) nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví. Nabyvatel se zavazuje k poskytnutí určité úplaty. Poskytovatel přitom zůstává nadále majitelem tohoto práva a je oprávněn k výkonu práva, které je předmětem smlouvy. Licenční smlouvy lze dále rozlišit na licenční smlouvy čisté a na licenční smlouvy ostatní neboli smíšené.

Hlavní rozdíl těchto smluv spočívá v tom, že čisté smlouvy se týkají pouze patentovaných vynálezů, zatímco smlouvy smíšené mají za předmět jak patentovaný vynález, tak i technické zkušenosti, výrobní poznatky a další. Dále lze zmínit dělení licenčních smluv na aktivní a pasivní s tím, že u aktivních smluv je tuzemský subjekt poskytovatelem licence a u pasivních je tuzemský subjekt nabyvatelem licence. Jiným kritériem dělení licenčních smluv je jejich výlučnost. Výlučné licenční smlouvy opravňují pouze jednoho nabyvatele licence užívat předmět smluv ve vymezeném území a popřípadě ve vymezeném věcném rozsahu. Nevýlučné licenční smlouvy poskytují oprávnění užívat předmět smluv ve vymezeném území či rozsahu více osobám.

Pro určení rozhodného práva zmíním názor Zdeňka Kučery: „Uváží-li se, že činnost toho, kdo licence využívá, je významná pro naplnění účelu licenční smlouvy a má hospodářský význam i pro poskytovatele licence, lze doporučit používat pro licenční smlouvu práva určeného podle místa sídla (bydliště) toho, kdo licence využívá (nabyvatele licence), v době uzavření smlouvy.“²⁵ Knap, Kunz a Opltová rozpracovávají tuto otázku mnohem detailněji a zhodnocují možná řešení použitelného práva z různých pohledů. Hraniční ukazatel zakotvený v § 10 odst. 3 ZMPS odkazuje na použití práva státu, ve kterém mají oba účastníci smlouvy bydliště nebo sídlo. Takto stanovené kolizní kritérium se aplikuje velmi málo, neboť právě ve vztazích s mezinárodním prvkem vyvstává skutečnost bydliště ve stejném státě velmi zřídka. Druhým v pořadí je hraniční ukazatel, který stanoví, že uzavírá-li se smlouva mezi přítomnými, řídí se jejich právní poměry právem místa, kde byla smlouva uzavřena. K tomu koliznímu kritériu lze říci, že místo uzavření smlouvy může být často u smluv s mezinárodním prvkem náhodné a nemusí se vztahovat k žádnému z účastníků smlouvy. Takové kritérium by pak bylo v rozporu se zásadou spravedlivého uspořádání právního poměru. Poslední hraniční ukazatel určuje za rozhodné právo sídlo nebo bydliště příjemce návrhu na uzavření smlouvy, pokud je smlouva uzavírána mezi nepřítomnými. V tomto případě je kolizní kritérium určeno velmi pohyblivě. Vzhledem k tomu, že příjemcem návrhu může být jak poskytovatel licence, tak její nabyvatel, nelze tento hraniční ukazatel považovat za plně vyhovující.

Základním úkolem pro určení rozhodného práva, které plně odpovídá povaze daného právního poměru, je nalezení vhodného hraničního ukazatele. „Pokud jde o čisté licenční smlouvy, jejichž předmětem je jeden nehmotný statek chráněný pouze v jedné zemi, nabízí se

²⁵ KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplněk. 6. opravené a doplněné vydání, str. 318

přímo jako kolizní kritérium právo země, kde byl udělen patent, zapsána známka, apod. Znamená to tedy použití legis loci protectionis.²⁶ V tomto případě dochází k tomu, že lex contractus, tedy právní řád, jímž se řídí závazkové vztahy mezi účastníky, a lex loci protectionis, tj. právo, jímž se řídí hmotný statek, jsou shodné. Jako nevhodné se toto řešení může zdát tehdy, jestliže se smlouva vztahuje k více hmotným statkům, kterým je poskytována ochrana v různých zemích. Pak by došlo ke štěpení statutu smlouvy a k jejímu posuzování podle více právních řádů.

Názory některých autorů se přiklánějí k použití práva místa, kde se platí licenční poplatky, neboť tato skutečnost odlišuje licenční smlouvy od jiných typů smluv. Na druhou stranu úkony typické pro licenční smlouvu jsou často shledávány jako úkony prováděné tím, kdo licenci poskytuje. Z toho vyplývá, že právním řádem rozhodným pro úpravu licenčních smluv, by měl být právní řád sídla nebo bydliště poskytovatele licence. Jiné názory naopak preferují kolizní kritérium navazující na právo státu, pro nějž se licence poskytuje s tím, že tento stát je místem, kde se realizuje účel smlouvy. V každém případě je však vždy nezbytné zohlednit požadavek rozumného uspořádání právního poměru, který vyžaduje použití takového práva, k němuž má konkrétní právní poměr vztah nejužší. Na závěr lze říci, že nelze stanovit jeden obecný hraniční ukazatel, který by byl použitelný na veškeré licenční smlouvy, ale je třeba přihlídnout k tomu, ve které zemi se uskutečňuje plnění charakteristické pro danou smlouvu, a právo této země aplikovat.

Zdeněk Kučera shrnuje poznatky týkající se použitelného práva smluv o převodu práv a smluv o poskytnutí tzv. know-how. „Smlouva o převodu práva (k patentu, průmyslovému vzoru, k ochranné známce) se svým ekonomickým významem podobá kupní smlouvě, neboť dochází na jejím základě k převodu práva, která je určitou majetkovou hodnotou, podobně jako věc u kupní smlouvy, za úplatu. Použije se proto pro ni práva určeného podle sídla (bydliště) toho, kdo právo převádí, v době uzavření smlouvy.“²⁷ Smlouvy o poskytnutí tzv. know-how se podobně jako smlouvy o převodu práv průmyslového vlastnictví řídí právním řádem státu podle místa sídla nebo bydliště toho, kdo know-how poskytuje, v době uzavření smlouvy.

²⁶ KNAP, KUNZ, OPLTOVÁ: Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Academia, str. 273

²⁷ KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 6. Opravené a doplněné vydání. Doplněk, str. 318

7.4. Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

Pod záštitou Evropské komise byla za účelem sjednocení kolizních ustanovení jednotlivých států přijata Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Římská úmluva“), která se pro Českou republiku stala závazná od 1.7. 2006. Prvotní snahou bylo sjednocení, popřípadě harmonizace hmotných norem jednotlivých států, která však nevedla k plnému úspěchu. Výsledkem bylo provedení unifikace kolizních norem, které nahrazují kolizní ustanovení v právních řádech smluvních států. Význam Římské úmluvy lze spatřovat také v tom, že se neomezuje pouze na použití rozhodného práva smluvních států úmluvy nebo členských států Evropské unie. Římská úmluva dále vymezuje vztah k jiným mezinárodním smlouvám s tím, že stanoví přednost jiných smluv obsahujících přímo použitelné unifikované normy.

Římská úmluva obsahuje úpravu závazkových vztahů zahrnující také smlouvy o nakládání s předměty duševního vlastnictví.

Odvětví mezinárodního práva soukromého představuje důležitý prostředek v zahraničních vztazích pro určení použitelného práva pro závazkové vztahy. Jak jsem ukázala v práci, jeho praktický výklad však může zároveň vést k složitým právním otázkám a nejednoznačnosti výkladu a aplikaci kolizních norem. Z tohoto důvodu projevovaly státy snahy o využití jiných právních nástrojů, a to uzavíráním mezinárodních smluv, které obsahují přímo právní úpravu konkrétních právních vztahů. Tyto mezinárodní smlouvy dávají jednoznačnou odpověď na otázku regulace smluvených právních oblastí. Kromě mezinárodních smluv obsahujících unifikované hmotné normy jsou přijímány také smlouvy zahrnující sjednocenou kolizní problematiku. Takovou smlouvou je již zmíněná Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, která vyřešila odlišnost právní úpravy v rámci mezinárodního práva soukromého smluvních států. Kolizní normy jednotlivých právních řádů pak pomáhají v případech, kdy nejsou pro danou oblast uzavřené mezinárodní smlouvy.

8. ZÁVĚR

Právo průmyslového vlastnictví jako jedno z odvětví objektivního práva má velký význam pro různé společenské vztahy, zejména obchodní, ekonomické a podnikatelské. Výsledky tvůrčí duševní činnosti jsou často promítnuty při podnikatelských aktivitách v technických řešeních, vzhledu, typických vlastnostech nebo označení výrobků. V důsledku tvůrčích činností se výrobky jednotlivých společností stávají jedinečné a s proslulostí výrobků nabývají nehmotné statky na své hodnotě. Podnikatelé proto vyvíjejí snahu, aby se jejich výrobkům poskytla dostatečná právní ochrana. Důvodem je mimo jiné i to, že vkládají mnoho finančních prostředků na výzkum a vývoj nehmotných statků. Podnikatelské subjekty tudíž požadují, aby se jim tyto investice navrátily. Zajištění návratnosti investic má souvislost i se zajištěním ochrany nehmotných statků před jejich zneužíváním třetími osobami, které by mohly technická řešení, vzhled, vlastnosti nebo označení výrobků lehce okopírovat a těžit z nich zisky bez vynaložení odpovídajících nákladů na vývoj, realizaci a zajištění právní ochrany.

Z těchto důvodů nabízí právo průmyslového vlastnictví nástroje k usnadnění podnikatelských aktivit a k ochraně práv nabytých při podnikání. Přesto nemusejí veškeré obchodní subjekty směřovat k formální ochraně nehmotných statků. Subjekty vynakládají velké úsilí a značné finanční prostředky s cílem udržet se v tržním prostředí. Z tohoto důvodu jim ne vždy zbývají další finanční prostředky na zaplacení poplatků požadovaných orgány pro poskytnutí formální ochrany. Navíc se návratnost investic vložených na ochranu nehmotných statků může jevit jako dlouhodobá a tato skutečnost může mnohé podnikatele odradit. Ochrana poskytovaná vnitrostátními orgány není v současné době příliš finančně náročná. Tato vnitrostátní ochrana poskytnutá na území jednoho státu však nezajišťuje dostatečnou podporu nehmotným statkům a nezabrání jejich napodobování v jiných státech. Přistoupení k mezinárodní ochraně nehmotných statků vede k lepšímu postavení majitelů nehmotných statků, představuje však daleko nákladnější způsob ochrany.

Přes všechny výhody a nevýhody, kterými se nástroje uplatňované právem průmyslového vlastnictví vyznačují, představuje vlastnictví nehmotných statků významný strategický prostředek k zajištění konkurenceschopnosti, růstu kapitálu a celkového hospodářského rozvoje. Toto představuje významnou motivaci pro tržní subjekty, neboť výrazným stimulem v tržním

prostředí je právě ochrana majetku. Smysl průmyslově právní ochrany tkví v možnosti zabezpečení a udržení užitků vyplývajících z výsledků tvůrčí duševní činnosti, a proto se domnívám, že k ní bude stále více obchodních subjektů přistupovat, což se následně zohlední nejen v právu vnitrostátním, ale také v právu mezinárodním.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:

- HORÁČEK, ČADA, HAJN: Práva k průmyslovému vlastnictví. C.H.Beck, 2005
- KNAP, KUNZ, OPLTOVÁ: Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Academia, 1988
- KNAP, OPLTOVÁ, KŘÍŽ, RŮŽIČKA: Práva k nehmotným statkům. CODEX Bohemia, Praha
- SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví. Orac, 2003
- PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. ASPI, a.s., 2007
- TÝČ, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Linde Praha a.s., 1997
- TÝČ, V.: Mezinárodní úprava ochrany průmyslových práv. Masarykova univerzita v Brně, 1993
- TELEC, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví. PROTISK, Brno 1994
- BOHÁČEK, M., JAKL, L.: Právo duševního vlastnictví. Oeconomica Praha 2002
- JAKL, L. a kol.: Ochranné známky a označení původu. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 1997
- JAKL, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1999
- KUČERA, Z. : Mezinárodní právo soukromé. 6. vyd. Doplněk Brno, 2004
- JEŽEK, J.: Právo průmyslového vlastnictví. Linde a.s.
- KOPECKÁ, S.: Patent Společenství, přístup z internetu: www.upv.cz
- RADOŠOVSKÝ, P.: Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního obchodu – kolizní normy obecně, přístup z internetu: www.epravo.cz/poradce
- MALÝ, J.: Obchod nehmotnými statky. C.H.Beck, 2002
- Úřad průmyslového vlastnictví: Ochranné známky a jejich právní ochrana
- Evropský úřad pro ochranné známky a vzory: Ochranná známka společenství
- Přístup z internetu: www.inovace.cz/prumyslove-vlastnictvi

SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:

- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích („zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích“)
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách („zákon o ochranných známkách“)
- Zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním („ZMPS“)
- Zákon č.513/1991 Sb, obchodní zákoník („obchodní zákoník“)
- První směrnice Rady (ES) ze dne 21. 12. 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (č.89/104/ES) (Úř. věst. č. L 040, 11. 2. 1989, s. 1)
- Nařízení Rady (ES) č.40/1994 ze dne 20. 12. 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. č. L 011, 14. 1. 1994, s. 1)
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 1890, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934, v Lisabonu dne 31. 10. 1958 a ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a změněná dne 2. 10. 1979 (vyhl. č.64/1975 Sb., ve znění vyhl. č.81/1985 Sb.) („PUÚ“)
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. 4. 1994 v Marrakéši (sděl. č. 191/1995 Sb.) („Dohoda TRIPS“)
- Smlouva o patentové spolupráci, sjednaná ve Washingtonu dne 19. 6. 1970 (sdělení č. 269/1991 Sb.) a změny prováděcího předpisu ke smlouvě o patentové spolupráci, sdělení č.529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10 a 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20 a 21 a 22/2004 Sb.m.s., č. 41/2005 Sb.m.s., č. 36/2006 Sb.m.s.) („PCT“)
- Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) ze dne 5. 10. 1973 (sděl. č. 69/2002 Sb.m.s., ve znění sděl. č. 4 a 6/2006 Sb.m.s.)
- Úmluva o Patentu společenství, sjednaná v Lucemburku, z roku 1975
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934, v Nise 15. 6. 1957 a ve Stockholmu 14. 7. 1967 (vyhl. č.65/1975 Sb., ve znění vyhl. č.78/1985 sb.) („Madridská dohoda“)

- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu obchodních známek přijatý v Madridu dne 27. 6. 1989, který vstoupil v platnost pro Českou republiku dne 1. 12. 1995 (sděl. č. 248/1996 Sb.) („*Protokol k Madridské dohodě*“)
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a v Ženevě dne 13. 5. 1977 (vyhl. č.118/1979 Sb., ve znění vyhl. č.77/1985 Sb.) („*Niceská dohoda*“)
- Smlouva o známkovém právu (sděl. č. 199/1996 Sb.)
- Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ze dne 19. 6. 1980 („*Římská úmluva*“)

SEZNAM RELEVANTNÍCH INSTITUCÍ:

- WIPO World Intellectual Property Organization - Světová organizace duševního vlastnictví v Ženevě zřízená úmluvou z roku 1967 ve Stockholmu, vyhl. č. 69/1975 Sb.
- WTO Světová obchodní organizace, sjednána v roce 1994 v Marrakéši, je vyhlášena pod č. 191/1995 Sb.
- OHIM Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante, Španělsko
- Úřad Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

ABSTRACT

INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION AND INTERNATIONAL LAW

The object of the thesis is an overview of contemporary issues in a domain of industrial property and protection given by national and international law. The industrial property contains an extensive category of the industrial property rights. We can divided them into category of rights to results of creative work (patents, utility models, industrial designs) and category of rights to the sign (trademarks and geographical indications). Owing to extensive scope of industrial property the thesis is focused only on a field of the patents and trademarks.

The thesis is divided into four main parts. First part deals with statutory regulation of the patents. There are defined requirements of the granting patents for new technical solutions. Furthermore there is described the proceeding of the Industrial property Office and its examination whether the invention complies all requirements of patentability. Thesis describes a system of national protection of inventions that is granted only for the area limited by the state boarder. The thesis is not focused only on protection given by national law but it determines also the present-day international systems of industrial property protection. I mention protection established by Patent Cooperation Treaty that enables to submit only one patent application for all member states. Moreover the thesis describes regional protection given by European Patent Convention.

Following part is devoted to the trademarks. There are stated definition of the trademark, necessary particulars required for application, duration of granted protection, legal effects resulting from protection and the rights of owners of trademark. Further I deal with proceeding of the Industrial property Office that examines whether the designation is qualified to be registered. Even in the part dealing with trademarks is a description of the international registration that is granted on the base of Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and unique legal protection in European Community given by Community Trade Mark.

The third part is focused on the international agreement in a field of the intellectual property. I mention the main agreements trying to overcome principle of territorial limitation of

industrial property and determining a minimum standard of the legal protection then requirement for granting protection and minimum duration of protection. Let me name Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Final part is focused on the domain of Private International law. Consequently this part is focused on the situations we can more often meet in the global world arising from contracts having significant relationships to more than one state. Fundamental section is devoted to rules defining the applicable legal system for commercial contracts containing a transfer of rights to industrial property.

KLÍČOVÁ SLOVA:

- Průmyslové vlastnictví
- Vynálezy
- Ochranné známky

KEYWORDS:

- Industrial property
- Patents
- Trademarks