

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Mgr. Eva Teyschlová

Z latinského slova „licentia“ – oprávněnost¹⁾ můžeme dovozovat, že v případě licenčních smluv se jedná o právní institut, jímž je poskytnuto určité oprávnění. S licencemi se můžeme v právní praxi setkat také ve smyslu „úředního povolení“ např. pro vývoz či dovoz zboží, licenci jako oprávnění k výkonu funkce odborného lesního hospodáře najdeme v zákoně o lesích.

Licenční smlouva jako taková je upravena dvěma právními předpisy, a to pro oblast práva autorského²⁾ a pro oblast práv k předmětům průmyslového vlastnictví v právu obchodním. Vzhledem k odlišnému obsahu obou oblastí je třeba jmenované úpravy rozlišovat a vždy aplikovat příslušná ustanovení podle předmětu smlouvy.

| | |
|--------------------------|-----|
| I. Licenční smlouva..... | II |
| II. Vzor..... | III |

I. LICENČNÍ SMLOUVA

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je jedním ze smluvních typů upravených přímo obchodním zákoníkem. Touto smlouvou dává poskytovatel nabyvateli oprávnění užívat svůj nehmotný statek, požívat jeho plody a nakládat s ním, tedy vykonávat výlučná absolutní práva při současném zachování absolutního práva k nehmotnému statku poskytovateli licence. Obchodním zákoníkem upravená licenční smlouva nemožňuje realizovat převod chráněného ani nechráněného práva k nehmotným statkům. Smlouva o převodu práva k předmětům průmyslového vlastnictví by musela být kontraktem inominátním, jelikož obchodní zákoník jmenovaný smluvní typ nezná. Povaha smlouvy o převodu absolutního práva k nehmotnému statku samozřejmě vylučuje smíšenou smlouvu s prvky smlouvy licenční a smlouvy o převodu.

Smluvní typ licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je tzv. relativním obchodem³⁾, jelikož obchodní zákoník výslovně neříká, že by se vztahy z oblasti průmyslového vlastnictví měly řešit výhradně dle ustanovení obchodního zákoníku, úprava obchodního zákoníku tedy spadá *ex lege* na práva a povinnosti z licenční smlouvy pouze v případě, že smluvními stranami jsou podnikatelé a licenční smlouvu uzavírají v rámci podnikatelské činnosti. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku je aplikovatelná též na závazkové vztahy vzniklé mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, jestliže se předmět smlouvy týká zabezpečování veřejných potřeb (§ 261 odst. 2 obč. zák.).

Smluvní strany, které nesplňují výše uvedené zákonné podmínky, se ovšem mohou podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku písemně dohodnout, že jejich vztah bude podléhat úpravě obchodního zákoníku. V takovém případě se nevyžaduje, aby subjekty smlouvy byly podnikatelé, dohoda o volbě obchodního zákoníku však nesmí vést ke zhoršení postavení té smluvní strany, která není podnikatelem.

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví nalezla své vyjádření v § 508 až § 515 obchodního zákoníku. Tato ustanovení mají v návaznosti na § 263 obchodního zákoníku převážně dispozitivní povahu a sledují tímto jeden ze základních principů, na kterých je současný obchodní zákoník postaven, tedy na principu smluvní volnosti. Stranám smlouvy je poskytnuta možnost se od dispozitivních ustanovení odchýlit, nebo mohou jednotlivá ustanovení též úplně vyloučit. Výjimku z principu dispozitivnosti představují § 508 a § 509 odst. 1 obchodního zákoníku, které jsou kogentními ustanoveními.

Kromě úpravy v obchodním zákoníku není možné opomenout ani úpravy speciální dle jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví, které, pokud dopadají na licenční smlouvu, mají při aplikaci přednost. Jedná se především o:

– zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; – zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vyná-

lezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; – zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně typografií polovodičových výrobků, v platném znění; – zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění; – zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), a – zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), který s účinností od 1. 4. 2004 nahradil původní zákon o ochranných známkách.

Zákonem č. 441/2003 byla také zrušena vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, která byla s účinností od 1. 4. 2004 nahrazena novou vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

POJEM

Pro pojmové vymezení licenční smlouvy je jednoznačně směrodatné základní ustanovení obsažené v § 508 odst. 1, z něhož vyplývá pozitivní vymezení jmenovaného smluvního typu.

Licenční smlouvou rozumí obchodní zákoník podle zmíněného základního ustanovení smlouvu, kterou poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „právo“) a nabyvatel se zavazuje poskytnout za to určitou úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu.

Současná formulace prvního odstavce § 508 obchodního zákoníku určuje podstatné části (*essentialia negotii*) smlouvy ve smyslu § 269 odst. 1 obchodního zákoníku, kterými jsou:

- určení smluvních stran – subjektu poskytovatele a nabyvatele³⁾;
- určení předmětu smlouvy – práva, které se poskytuje (práva z průmyslového vlastnictví);
- určení rozsahu výkonu práva;
- určení území k výkonu práva;
- určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.

Ustanovení § 508 obchodního zákoníku je základním ustanovením a spadá dle § 263 odst. 2 obchodního zákoníku mezi ustanovení, od nichž se strany ve svém ujednání nemohou odchýlit, a proto při absenci některé z podstatných částí licenční smlouva dle obchodního zákoníku nevznikne.

SMLUVNÍ STRANY

Ten, kdo licenci uděluje a má absolutní právo k předmětu průmyslového vlastnictví, se obvykle označuje jako poskytovatel a ten, kdo získává oprávnění k výkonu práv z průmyslového vlastnictví, nikoliv však právo absolutní, se nazývá nabyvatel.

Smluvní strany, které spadají nebo které dohodou podřídily závazkový vztah aplikaci obchodního zákoníku, musejí být ve smlouvě definovány tak, aby byla možná jejich identifikace a nemohlo dojít

k jejich záměně s jiným subjektem. Nejčastěji se uvádí obchodní firma (jméno nebo název), sídlo či místo podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, nebo údaj o zápisu do jiné evidence (živnostenský rejstřík), jméno a funkci osoby oprávněné jednat jménem daného subjektu. Dalšími údaji mohou být daňové identifikační číslo, bankovní spojení.

Pokud jde o výkon práva k ochranným známkám, stanovoval dříve platný speciální předpis zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, zvláštní podmínku pro osobu nabyvatele licence, kterým musela být právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět činnosti pokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro které byla ochranná známka zapsána. Tento zvláštní požadavek již není dán současným zákonem o ochranných známkách.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem licenční smlouvy dle obchodního zákoníku jsou práva z průmyslového vlastnictví, průmyslové vlastnictví však není českým právním řádem definováno. Z tohoto důvodu není mezi odborníky jednotný názor na to, která práva do průmyslového vlastnictví spadají a podléhají tak přímo aplikaci obchodněprávní úpravy licenční smlouvy.

Do průmyslového vlastnictví každopádně nepatří, jak již bylo uvedeno výše, autorská práva, která dopadají na nehmotné statky „*neprůmyslové*“ a vztahuje se na ně zvláštní zákonná úprava zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Jako kritérium pro stanovení, co je a co není předmětem průmyslového vlastnictví, by mohlo posloužit posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o práva chráněná a o práva průmyslově využitelná.⁶⁾

Ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany průmyslového vlastnictví České republiky je Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen „Úřad“), který rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, označení původu výrobků a zeměpisná označení. Ochrana nehmotných statků je dána jejich zápisem nebo registrací po provedeném řízení. K novým odrůdám rostlin uděluje ochranná práva Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Co se týká kritéria průmyslové využitelnosti, dalo by se obchodní využití definovat jako prodej, pronájem, nabídka nebo jiný způsob obchodní distribuce chráněných nehmotných statků.

Za předměty průmyslového vlastnictví způsobí být předmětem licenční smlouvy dle obchodního zákoníku lze tedy na základě výše uvedeného považovat:

- patenty,
- užité vzory,
- průmyslové vzory,
- ochranné známky,
- topografie polovodičových výrobků,
- nové odrůdy rostlin.

Specifickými instituty systému ochrany průmyslových práv jsou označení původu a zeměpisná označení. Právní úprava označení původu byla až do

roku 2002 provedena zákonem č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu, který však byl v rámci procesu harmonizace českého právního řádu s právním řádem ES nahrazen novou úpravou – zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

S účinností od 1. dubna 2002 byla citovaným zákonem zavedena vedle tradičního označení původu i kategorie zeměpisných označení.⁷⁾

Licenční smlouvu, jejímž předmětem by bylo poskytnutí práv k výkonu zapsaného označení původu či zapsaného zeměpisného označení, nelze platně uzavřít, přestože se jedná o chráněné nehmotné statky, neboť právní úprava podmínek a účinků ochrany těchto nehmotných statků vylučuje poskytnutí licence na zapsané označení původu a obdobně rovněž na zapsané zeměpisné označení.⁸⁾

O licencích na jednotlivé předměty smlouvy se přímo zmiňují speciální právní úpravy. Licence k využívání vynálezu chráněného patentem je považována za souhlas majitele patentu k jeho využívání, který se poskytuje písemnou smlouvou (licenční).⁹⁾

Obdobný souhlas (licenci) může poskytnout majitel užitého vzoru k využívání technického řešení chráněného užítým vzorem jiným osobám (nabyvatelům).¹⁰⁾

Licenční smlouvou uděluje dle § 32 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb. vlastník průmyslového vzoru souhlas (licenci) k využívání zapsaného průmyslového vzoru s tím, že licence může být výlučná, či nevýlučná.

Bez souhlasu (licence) majitele topografie nikdo nesmí reprodukovat topografii nebo její samostatně využitelné části a zhotovovat zobrazení topografie pro výrobní účely, vyrábět polovodičový výrobek, ve kterém je chráněná topografie obsažena, obchodně využívat topografii nebo polovodičový výrobek, který obsahuje chráněnou topografii nebo její samostatně využitelné části, jakož i zobrazení topografie sloužící k jeho výrobě nebo je k tomuto účelu dovážet.¹¹⁾

Na základě zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, může držitel šlechtitelských práv poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy, tzv. „*licenci*“ jiné osobě. Licence se dle úpravy citovaného zákona poskytuje písemnou smlouvou, což odpovídá i požadavku formy obchodního zákoníku. Jako jedinou zmíněnou podstatnou část licenční smlouvy požaduje § 19 odst. 2 poslední věta zákona č. 408/2000 Sb. ujednání o ceně licence. Ustanovení týkající se oprávnění držitele šlechtitelských práv nakládat s chráněnými odrůdami má širší obsah a vztahuje se také na sklizeň materiálu chráněné odrůdy včetně celých rostlin a částí rostlin, pokud byl získán z rozmnožovacího materiálu chráněné odrůdy bez licence držitele šlechtitelských práv, který je nemohl uplatnit k uvedenému rozmnožovacímu materiálu. Mimo uvedené případy se oprávnění držitele šlechtitelských práv vztahují rovněž na odrůdy, které jsou v podstatě odvozené z chráněné odrůdy; odrůdy, které nejsou odlišné od chráněné odrůdy, a odrůdy, jejichž výroba vyžaduje opakované používání chráněné odrůdy.

U druhů rostlin uvedených v příloze č. 1 k zákonu

č. 408/2000 Sb. jsou osoby podnikající v zemědělské výrobě (dále jen „pěstitelé“) oprávněny využívat, bez licence držitele šlechtitelských práv, k zajištění této výroby ve vlastním podniku na orné půdě, kterou mají ve vlastnictví, nájmu či podnájmu, k rozmnožování sklizený materiál, který získaly na této půdě pěstováním z rozmnožovacího materiálu chráněné odrůdy s výjimkou odrůdy hybridní nebo syntetické. Jedná se o tzv. „farmářské osivo a sadbu“.

Při využívání farmářského osiva a sadby jsou pěstitelé s výjimkou „malých pěstitelů“ povinni za využívání farmářského osiva a sadby platit držiteli šlechtitelských práv pouze přiměřenou náhradu, která je znatelně nižší, než by byla obvyklá cena licence.

Zákonnou úpravu licenční smlouvy lze analogicky použít i pro využívání některých speciálních nehmotných statků (využití obchodního tajemství nebo know-how apod.), třebaže v těchto případech nepůjde o licenční smlouvu *par excellence* (podle § 508 a násl. obch. zák.), ale o smlouvu nepojmenovanou (§ 269 odst. 2 obch. zák.).¹²⁾

Předmětem licenční smlouvy nemůže být kolektivní ochranná známka, neboť omezení práv z kolektivní ochranné známky vyplývá přímo z § 39 zákona o ochranných známkách. Omezení se vztahuje i na zástavy a převod na jinou osobu.

URČENÍ ÚZEMÍ

Právo nabyvatele licence musí mít určitý územní rozsah.

Úprava územního rozsahu se může týkat území celého státu, a to i zahraničního, pokud je nehmotný statek v zahraničí také chráněn, ale může být vázána pouze k určité části území státu, např. ke kraji.¹³⁾

ÚPLATA

V § 508 obchodního zákoníku se uvádí, že nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Tzv. licenční poplatek (*royalties*) musí být ve smlouvě dohodnut, nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jeho dodatečného určení, jelikož licenční smlouva s přímou aplikací obchodněprávní úpravy nemůže být bezúplatná. K bezúplatnému poskytnutí licence by bylo třeba využít sjednání smlouvy nepojmenované (§ 269 odst. 1 obch. zák.).

Nejčastěji smluvní strany úplatu přímo ve smlouvě vyčíslí, nebo případně odkáží na dohodnutá finanční ujednání, která jsou ke smlouvě přiložena a tvoří tak její nedílnou součást. Bude se jednat o určitou sumu uvedenou v konkrétní méně většinou též s udáním, zda je do úplaty zahrnuta příslušná daň, nebo se úplata může sjednat jako procentní část z objemu výrobků, ke kterým se právo užítí poskytuje, či jiným použitím jiného vhodného kalkulačního vzorce.¹⁴⁾

Obchodní zákoník díky dikci § 508 odst. 1 počítá také s variantou protiplnění za poskytnutí licence formou jiné majetkové hodnoty, což může být např. dodávka zboží. Sjednání jiné majetkové hodnoty za poskytnutí práva přichází v úvahu např. při vzájemné licenci.

FORMA

Pro licenční smlouvu je předepsána písemná forma (viz § 508 odst. 2 obch. zák.).

Písemnou formu budou vyžadovat pro platnost i všechny změny ke smlouvě, jestliže si to strany vzhledem k textu § 272 obchodního zákoníku výslovně sjednaly.

PRÁVA POSKYTOVATELE

Poskytovatel je dle dispozitivního § 511 odst. 1 obchodního zákoníku i po účinnosti uzavřené licenční smlouvy oprávněn k výkonu práva, které je předmětem smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám. Pokud se tedy poskytovatel nezaváže neposkytnout licenci třetím osobám, má poskytnutý výkon práv licenční smlouvou povahu tzv. nevylučné licence, neboť nevylučnou licenci si poskytovatel ponechává možnost sám nehmotný statek využívat nebo poskytovat licenci třetím osobám. Naopak sjednáním vylučné (exkluzivní) licence se poskytovatel zbavuje práva na poskytnutí výkonu práva jiné osobě. V praxi není dohoda o poskytnutí vylučné licence tak častá jako licence nevylučná a může mít odraz ve stanovení zvýšené úplaty za danou licenci.¹⁵⁾

Skutečnost, zda se jedná o vylučnou či nevylučnou licenci, je rozhodná pro zápis licenčních smluv do příslušných rejstříků (viz níže zápis do rejstříku).

SUBLICENCE

Podle § 511 odst. 2 obchodního zákoníku nabyvatel oprávnění k výkonu práv z průmyslového vlastnictví na základě licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví není oprávněn přenechat výkon těchto práv jiným osobám. Toto ustanovení má však dispozitivní povahu a nevylučuje výslovnou dohodu v příslušné licenční smlouvě, která by za dohodnutých podmínek opravňovala nabyvatele k uzavírání tzv. sublicencí, resp. sublicenčních smluv.

Uzavírání sublicenčních smluv bývá zpravidla teritoriálně omezeno a nabyvateli licence je obvykle ve smlouvě ukládána povinnost před podpisem zamýšlené sublicenční smlouvy dohodnout její základní podmínky s poskytovatelem licence. Za tímto účelem bývá stanoveno, že nabyvatel licence je povinen v určitém časovém předstihu před podpisem sublicenční smlouvy předat její návrh poskytovateli.

Pro konkrétní obsah přípustných sublicenčních smluv třeba obdobně aplikovat § 508 až § 515 obchodního zákoníku, a tento by měl být v souladu s principy základní licenční smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem.¹⁶⁾

POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen:

- udržovat právo, které je předmětem licence;
- bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu práva podle smlouvy;
- činit potřebná opatření k ochraně výkonu licenčního práva.

UDRŽOVACÍ POVINNOST

Pokud to vyžaduje povaha práva k nehmotnému statku, je poskytovatel v souladu s § 510 obchodního zákoníku povinen po dobu trvání smlouvy toto právo udržovat. Povinnost udržování práva vy-

chází z časové omezenosti práv k nehmotným statkům, protože uplynutím stanoveného času bez dalšího ochrana daného nehmotného statku zaniká. Udržování práva je určitá možnost ochranu prodloužit (někdy i vícekrát).

V případě ochranných známek je doba platnosti zápisu deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky je možné na žádost vlastníka ochranné známky a za poplatek¹⁷⁾ obnovit, a to vždy na dalších deset let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě dvanácti měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Za dvojnásobně vyšší poplatek je možné nesplnění jmenované lhůty zhojit ještě v tzv. „*do-datečně lhůtě*“, která činí šest měsíců od uplynutí doby platnosti zápisu ochranné známky. Náležitosti žádosti o obnovu zápisu upravuje vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, a jsou na rozdíl od předchozí platné vyhlášky zúženy pouze do dvou požadavků: na údaje o ochranné známce a podpis.

Doba platnosti patentu činí podle § 21 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, dvacet let od podání přihlášky vynálezu a neobnovuje se. Za udržování patentu v platnosti je však majitel (podle smlouvy licenční poskytovatel) povinen platit poplatky dle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin:

§ 5

Vyměření a splatnost udržovacího poplatku za patent

(1) *Udržovací poplatky za patent se platí za jednotlivá roční období trvání patentu, počínaje dnem podání přihlášky vynálezu.*

(2) *První udržovací poplatek za patent vyměří Úřad rozhodnutím, a to ve vyšší odpovídající sazbám udržovacích poplatků za patent za období ode dne podání přihlášky vynálezu do dne splatnosti vyměřeného udržovacího poplatku za patent. Tento poplatek je splatný nejdéle do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení patentu.*

(3) *Udržovací poplatek za patent za následující roční období je splatný bez vyměření nejpozději dnem, ve kterém uplyne předchozí roční období.*

Sazby udržovacích poplatků za obnovu zápisu patentu na vynález činí za první až čtvrtý rok ode dne podání přihlášky jeden tisíc korun, za pátý až osmý rok dva tisíce korun, za devátý rok tři tisíce korun, za desátý rok čtyři tisíce korun, za jedenáctý rok šest tisíc korun, za dvanáctý rok osm tisíc korun, za třináctý rok deset tisíc korun, za čtrnáctý rok dvanáct tisíc korun, za patnáctý rok čtrnáct tisíc korun, za šestnáctý rok šestnáct tisíc korun, za sedmáctý rok osmnáct tisíc korun, za osmnáctý rok dvacet tisíc korun, za devatenáctý rok dvacet dva tisíce korun, za dvacátý dvacet čtyři tisíc korun.

Na základě § 18 odst. 1 zákona o ochraně práv k odrůdám je vzhledem ke specifiku nehmotného statku uložena držiteli šlechtitelských práv, tedy poskytovateli, povinnost zajistit udržování chráněné odrůdy po celou dobu trvání ochranných práv

tak, aby znaky, jimiž je odrůda rostliny vymezena, zůstaly nezměněny. Stejná povinnost může být smluvně uložena také nabyvateli licence, zvláště vhodné bude její sjednání v případě výlučné licence na chráněná práva k odrůdám.

Udržování chráněné odrůdy kontroluje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ověřovacími zkouškami. Zaměstnanci jmenovaného ústavu pověřeni výkonem kontroly jsou oprávněni vstupovat na pozemky, do podniků, jejich organizačních složek, provozoven, zařízení a prostor, kde je s chráněnou odrůdou držitelem šlechtitelských práv nebo jím pověřenou osobou nakládáno, a vyžadovat od těchto osob potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k zajištění nerušené a rychlé kontroly včetně umožnění odběru potřebného množství kontrolních vzorků materiálu chráněné odrůdy.¹⁸⁾

Zapsané průmyslové vzory jsou chráněny po dobu pěti let od data podání přihlášky. Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o pět let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Žádost o obnovu lze podat během posledního roku příslušného pětiletého období, nejpozději v den, který se číslem a pojmenováním shoduje se dnem podání přihlášky průmyslového vzoru. Se žádostí je vlastník průmyslového vzoru povinen zaplatit správní poplatek ve výši dva tisíce korun při podání žádosti o prodloužení poprvé o pět roků a tři tisíce korun při podání přihlášky, podruhé o pět roků (položka 121 sazebníku zákona o správních poplatcích).

Vlastníku chráněného průmyslového vzoru je dána ještě dodatečná lhůta pro prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru v délce šesti měsíců ode dne, kdy měla být žádost o obnovu nejpozději podána, avšak za dvojnásobný správní poplatek. Práva třetích osob, které po marném uplynutí řádné lhůty k podání žádosti o obnovu ochrany průmyslového vzoru v dobré víře započaly s využíváním průmyslového vzoru nebo k takovému využívání provedly vážné a účinné přípravy, nejsou obnovou provedenou na základě dodatečného podání žádosti o obnovu dotčena.

Doba platnosti užitného vzoru jsou čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem. Uvedenou dobu platnosti zápisu užitného vzoru je možné na žádost majitele prodloužit až dvakrát, vždy o tři roky, tedy maximální doba platnosti je deset let. Poplatek za podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru je za prvé prodloužení tři tisíce korun, za druhé šest tisíc korun.

Doba trvání ochrany topografie polovodičových výrobků je omezena na deset let od konce kalendářního roku, ve kterém ochrana vznikla. Doba trvání ochrany topografií nelze prodloužovat, proto pro poskytovatele licence neplyne v této souvislosti udržovací povinnost.

PODKLADY A INFORMACE

Poskytovatel je povinen ve lhůtě bez zbytečného odkladu po uzavření licenční smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, které jsou potřebné k výkonu práva podle smlouvy (viz § 512 obč. zák.).

Jedná se o stanovení jedné ze základních povinností poskytovatele, a proto doporučuji ve smlouvě či v její neodlučitelné příloze přesně a vyčerpávajícím způsobem dohodnout formu, druh a rozsah zmíněných podkladů a informací, jež musejí být poskytnuty k výkonu práva, které je předmětem licenční smlouvy. V případě, že nebude forma, druh či rozsah podkladů a informací ve smlouvě specifikován, bude se poskytnutí řídit pouze kritériem „potřebnosti“, nebo lépe „nezbytnosti“ k výkonu práva.

Předávané podklady a informace mohou trpět vadami, např. neúplností, což by mělo vést smluvní strany k zamyšlení nad otázkou odpovědnosti za vady, kterou zákon sice nestanoví, ale bylo by možné (a potřebné) ji konkretizovat ve smlouvě.¹⁹⁾

Poskytnuté podklady a informace je nabyvatel povinen utajovat před třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů či informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajení. Nabyvatel licence je dle § 513 obchodního zákoníku vázán povinností mlčenlivosti (za předpokladu, že z povahy předaných podkladů a informací nevyplývá, že poskytovatel na jejich utajení nemá zájem) i v případě, že tuto povinnost smlouva výslovně nezmníní. Za třetí osoby se nepovažují osoby, které se účastní podnikání podnikatele a které tento k mlčenlivosti zavázal. Účast na podnikání nelze v tomto případě chápat v obvyklém smyslu, nelze tedy za takové osoby považovat jenom společníky společnosti nebo tiché společníky, popř. spoluvlastníky podniku, členy družstva nebo sdružení apod. Mezi tyto osoby je nezbytné zařadit také zaměstnance a osoby v obdobném vztahu včetně těch, kdo se podílejí na podnikání fakticky bez založení nějakého právního vztahu (příbuzní, přátelé). Není vyloučeno, že mezi tyto osoby bude nutno započítat i kooperující podnikatele.²⁰⁾

Po zániku smlouvy je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými. V této souvislosti uvedená povinnost utajení není dotčena ani případným odstoupením od smlouvy nebo jejím jiným zánikem (např. při nemožnosti plnění).

POVINNOSTI NABYVATELE

Kromě povinností utajovat poskytnuté podklady a informace o mlčenlivosti zmíněné výše, je nabyvatel dle § 509 odst. 2 obchodního zákoníku povinen k výkonu práva z průmyslového vlastnictví, závislí-li trvání práva na jeho výkonu.

Na výkonu práv k nehmotným statkům závisí trvání jejich právní ochrany nebo může vést k tzv. nucené licenci (k nuceným licencím viz níže). Závislost trvání práva na jeho výkonu se váže na zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., který upravuje zrušení ochranné známky:

§ 31

Zrušení

(1) Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže:
a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu pět let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro

kteřé je zapsána, a pro neuzítávání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neuzítávání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započítávání užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,
b) se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé,
c) ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

K užívání ochranné známky má citovaný zákon zvláštní úpravu, kde stanovuje, co se rozumí řádným užíváním, přičemž jednotlivé způsoby užívání jsou vázány samozřejmě na vlastníka. Za řádné užívání ochranné známky vlastníkem se považuje také užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat (§ 13 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb.). Z uvedeného lze dovodit, že nabyvatel je povinen právo k ochranné známce poskytnuté mu licenční smlouvou řádně užívat tak, aby nedošlo k následkům z citovaného § 31 zákona o ochranných známkách, popřípadě nabyvatel musí mít pro neuzítávání práva řádné důvody.

Je-li nabyvatel omezován ve výkonu práva jinými osobami anebo zjistil-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli. Zjistil-li nabyvatel výlučně licence k užívání ochranné známky např., že někdo jiný označuje své výrobky, které jsou shodné s těmi, pro které je zapsána ochranná známka poskytovatele, označením shodným s ochrannou známkou poskytovatele, má vůči poskytovateli oznamovací povinnost podle § 514 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta „bez zbytečného odkladu“ běží od okamžiku, kdy dojde k omezování třetí osobou nebo kdy nabyvatel zjistí porušování práva.²¹⁾

Při porušení oznamovací povinnosti, např. neoznámením nebo nedodržením oznamovací lhůty, přichází v úvahu uplatnění odpovědnosti za škodu jako při porušení povinnosti obecně, nebyla-li sjednána specifická sankce. Nepodání zprávy by též mohlo být ve smlouvě označeno za podstatné porušení smlouvy s důsledky z toho plynoucími.²²⁾

S ohledem na dispozitivnost § 514 obchodního zákoníku není vyloučeno, aby za účelem rychlejšího odstranění protiprávního stavu poskytovatel zplnomocnil nabyvatele k tomu, aby se jeho jménem domáhal ochrany proti porušení licencovaného práva.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ

Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je poskytovatel povinen učinit bez zbytečného odkladu potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Lhůta pro realizaci opatření

počíná poskytovateli běžet od oznámení nabyvatele, popř. od doby, kdy se sám o porušování práva dozvěděl.

Vzhledem k tomu, že „výkon práv“ je podstatnou částí smlouvy, museli bychom, i bez smluvního ujednání o tom, že takové porušení je podstatným porušením smlouvy, hodnotit případné porušení této povinnosti poskytovatelem jako podstatné.²³⁾

Nabyvatel licence je zcela odkázán na aktivitu poskytovatele, nemá žádné vlastní prostředky.²⁴⁾ Naopak poskytovatel jako majitel např. ochranné známky má v případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky právo domáhat se u soudu (jednoznačné právní opatření) toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny. Dále se může domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to v penězích s tím, že právo na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody zůstává nedotčeno. Více oprávnění vlastníka ochranné známky je uvedeno v § 8 zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění. Byla-li při porušení práva z patentu na vynález způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Nahrazuje se to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho by dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk).

Při opatřeních k ochraně výkonu práva je nabyvatel povinen poskytnout poskytovateli potřebné spolupůsobení.

NUCENÁ LICENCE

Nucenou licenci může Úřad průmyslového vlastnictví udělit v těch případech, kdy majitel chráněného průmyslového práva toto nevyužívá vůbec nebo je využívá nedostatečně, aniž by tuto skutečnost řádně zdůvodnil. Dalším důvodem udělení nucené licence může být ohrožení důležitého veřejného zájmu, např. zájem obrany státu, péče o životní prostředí, ochrana zdraví lidu. Účelem právního prostředku nucené licence je zabránit nevyužívání výlučného práva jeho majitele. V případech licenčních smluv k patentům na vynálezy platí tzv. „karenční lhůta“, která představuje pro majitele období pro dobrovolné poskytnutí licence. Nucená licence může být uplatněna tedy až po uplynutí příslušné karenční lhůty.²⁵⁾

Obdobně jako u patentů na vynálezy, užitných vzorů, jiných chráněných práv průmyslového vlastnictví, zákon umožňuje uvalit nucenou licenci, kdy se projevívá veřejný zájem na využití topografie, avšak majitel odmítá udělit jinému licenci a sám topografii nevyužívá. Ohrožení veřejného zájmu je tou právní skutečností, jejíž vznik oprav-

ňuje Úřad průmyslového vlastnictví k tomuto opatření. Právo na náhradu majitele topografie je nedotčeno.²⁶⁾

Ministerstvo zemědělství může jedné nebo více osobám na jejich návrh udělit nucenou licenci k využívání chráněné odrůdy, jestliže držitel šlechtitelských práv odmítne poskytnout k tomuto využívání licenci nebo licenci v potřebném rozsahu a je-li toto využívání ve veřejném zájmu. Při udělení nucené licence stanoví ministerstvo zemědělství podmínky, dobu a rozsah výkonu využívání včetně obvyklé ceny licence, která náleží držiteli šlechtitelských práv.

Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence. Není-li cena licence dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji na žádost soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky.

ZÁPIS DO REJSTRÍKU

Ustanovení § 509 odst. 1 obchodního zákoníku, které je po základním ustanovení jediným kogentním ustanovením v celé obchodněprávní úpravě licenční smlouvy stanovuje požadavek zápisu licenční smlouvy do příslušného rejstříku v případě, že tak stanoví zvláštní předpis. Zápisem licenční smlouvy do příslušného rejstříku se chrání nejen právní zájem majitele jako takový, ale zvyšuje se i právní jistota třetích osob.

Z již zmíněných speciálních předpisů se bude jednat o § 14 a § 57 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Podle těchto právních norem licenční smlouva k využívání vynálezu chráněného patentem nabývá účinnosti vůči třetím osobám až zápisem do patentového rejstříku, který vede Úřad.

Zápis do příslušného rejstříku, vedeného stejným orgánem, je obdobně nutný i pro licence poskytnuté k využívání technického řešení chráněného užitného vzoru podle § 20 odst. 2 písm. l) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Do rejstříku vedeného Úřadem, se podle § 16 odst. 2 písm. i) zákona č. 529/1991 Sb., zapisují licence topografií polovodičových výrobků.²⁷⁾

Licenční smlouva, jejímž předmětem je výkon práva k ochranné známce, nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek vedeným opět Úřadem průmyslového vlastnictví. O takový zápis je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran (§ 18 odst. 3 zákona č. 441/2004 Sb.). Ujednání o osobě, která o zápis smlouvy do příslušného rejstříku požádá, může být vhodně do smlouvy zakomponováno.

Zaregistrované licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek v letech 1995 až 2003

| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Počet | 550 | 316 | 675 | 461 | 1063 | 690 | 759 | 615 | 621 |

Zaregistrované licenční smlouvy do patentového rejstříku v letech 1995 až 2003

| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Počet | 78 | 30 | 28 | 32 | 81 | 25 | 9 | 24 | 19 |

Zaregistrované licenční smlouvy u Úřadu průmyslového vlastnictví v letech 2002 a 2003 dle jejich předmětu.²⁸⁾

| | 2002 | 2003 |
|--------------------|------|------|
| Patentový rejstřík | 24 | 19 |
| Užitné vzory | 73 | 38 |
| Průmyslové vzory | 9 | 16 |
| Ochranné známky | 365 | 375 |

Správní poplatek za zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku v souladu se zákonem č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, příloha část VIII., položka 123 c) činí pro ochrannou známku pět set korun, pro chráněnou odrůdu rostlin, vynález, užitný vzor, průmyslový vzor a topografie polovodičových výrobků shodně dvě stě korun (položky 91, 112, 116, 119 a 127). Zápis nucených licencí na vynález, užitný vzor, topografii polovodičových výrobků je zpoplatněn částkou pět tisíc korun, nucená licence na chráněnou odrůdu bude zaplácena za poplatek ve výši dvě stě korun (položka 90 sazebníku správních poplatků).

Do rejstříku chráněných odrůd, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, lze na žádost smluvní strany zapsat i poskytnutí licence k využívání chráněné odrůdy (§ 26 odst. 2 zákona č. 408/2000 Sb.). Speciální předpis nestanovuje pro licenční smlouvy k užívání tohoto nehmotného statku povinnost, ale pouze možnost, uzavřenou smlouvu do příslušného rejstříku zapsat. Při sjednávání smlouvy bude na vůli stran, zda možnosti vzhledem k výše uvedenému účelu využijí.

Při přípravě a podpisu licenční smlouvy bude praktické pamatovat na nutnost registrace smlouvy a jedno, popř. dvě²⁹⁾ vyhotovení smlouvy „rezervovat“ jako přílohu žádosti o zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku.

Do jednotlivých rejstříků se též zapisují nucené licence, které příslušný orgán udělil.

DOBA

Smlouva může být sjednána na dobu určitou i neurčitou. Smluvní strany by měly mít na paměti délku trvání ochrany jednotlivých průmyslových práv.

Při uzavření smlouvy na dobu určitou je možné ujednání o automatickém prodloužení smlouvy po uplynutí sjednané doby, pokud některá ze smluvních stran neprojeví vůli, aby k prodloužení nedošlo.

Ustanovení § 515 obchodního zákoníku stanoví, že nebyla-li licenční smlouva sjednána na dobu určitou, lze ji vypovědět. Jelikož se jedná, jak vyplývá z výše uvedeného, o ustanovení dispozitivní, mají smluvní strany možnost sjednat výpověď i u smlouvy uzavřené na dobu určitou. Ve smlouvě lze dohodnout také např. důvody výpovědi, její formu, výpovědní lhůtu a počátek jejího běhu. V případě, že smlouva o otázce výpovědní lhůty pomlčí, nabývá výpověď smlouvy účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Jelikož je úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku velmi obecná a postrádá některé velmi významné prvky,³⁰⁾ bude pro právní jistotu smluvních stran vhodné ve smlouvě sjednat i další práva a povinnosti, např. konkrétní podmínky placení úplaty či poskytování jiné majetkové hodnoty nebo odpovědnost poskytovatele licence za faktické a právní vady předmětu.

Tato odpovědnost má velký význam především v oblasti patentů k vynálezům. Faktickými vadami předmětu licence se rozumí jeho nerealizovatelnost. Právními vadami se rozumí obdobně jako v případě kupní smlouvy existence práv třetích osob k předmětu. Jestliže si strany odpovědnost nesmluví, bude možno spojit s porušením smlouvy jenom odpovědnost za škodu a v případě prodlení právo odstoupit od smlouvy, jak uvádí Pelikánová.³¹⁾



Přestože se u licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví jedná o smluvní typ upravený přímo obchodním zákoníkem a je tedy pro platnost smlouvy nutné dodržet všechny podstatné části daného smluvního typu, nesmíme zároveň zapomínat, že i zde platí obecná ustanovení o náležitostech právních úkonů. Smlouva tedy musí být učiněna svobodně, vážně, srozumitelně, určitě, nesmí odporovat zákonu, ani jej obcházet a nesmí se přičít dobrým mravům.

VZOR**LICENČNÍ SMLOUVA****k ochranné známce č. zápisu 999999**

(uzavřena podle § 508 a násl. obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s § 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách)

I.**Smluvní strany**

Pourparlers, a. s., se sídlem Dlážďená 323, Popůvky, IČO: 32323232, DIČ: CZ32323232 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 3232 bankovní spojení: 01010101/8000, zastoupená: panem Přemyslem Švestkou, předsedou představenstva (dále jen jako poskytovatel)

a

La Traité, s. r. o., se sídlem Hliněná 454, Brno, IČO: 45454545, DIČ: CZ45454545 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 1111 bankovní spojení: 25252525/100000, zastoupená: panem Otakarem Trnkou, jednatelem (dále jen jako nabyvatel)

II.**Vymezení**

Poskytovatel opravňuje nabyvatele v níže sjednaném rozsahu a na níže sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky specifikované v článku III. této

smlouvy a nabyvatel se zavazuje k poskytování úplaty dle článku V. této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výkon práva z registrované kombinované ochranné známky č. 999999 podle přihlášky ochranné známky O-888888-03 se zněním "BIŽUMAX" přihlášené k ochraně dne 29. 9. 2003 (dále jen „právo“), jejímž majitelem je poskytovatel licence. Zápis ochranné známky platí do 29. 9. 2013. Kopie ochranné známky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást.

IV.

Rozsah licence

Varianta a) – Licence k výše uvedené ochranné známce se poskytuje pro všechny výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsána. Seznam všech výrobků a služeb tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nabyvatel zároveň prohlašuje, že předmětem jeho podnikání jsou ke dni podpisu této smlouvy všechny výrobky a služby uvedené v seznamu v příloze č. 2.

Varianta b) – Licence k výše uvedené ochranné známce se poskytuje jen pro bižuterii, šperky, zakázkovou výrobu oděvů a malování na textil. Nabyvatel zároveň prohlašuje, že předmětem jeho podnikání jsou všechny uvedené výrobky a služby.

V.

Licenční podmínky

Územní rozsah

Varianta a) – Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv z ochranné známky dle článku III. této smlouvy a ve výše uvedeném rozsahu na území celé České republiky.

Varianta b) – Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv z ochranné známky dle článku III. této smlouvy a ve výše uvedeném rozsahu na území Jihomoravského kraje.

Výlučnost licence

Varianta a) – Poskytovatel je i po podpisu této smlouvy oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem této smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.

Varianta b) – Poskytovatel není po podpisu této smlouvy oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem této smlouvy, a není oprávněn k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.

Možnost sublicencí

Varianta a) – Nabyvatel není podle této licenční smlouvy oprávněn přenechat výkon práva k ochranné známce dle článku III. této smlouvy sublicenční smlouvou třetím osobám.

Varianta b) – Nabyvatel je podle této licenční smlouvy oprávněn přenechat výkon práva k ochranné známce dle článku III. této smlouvy sublicenční smlouvou třetím osobám.

VI.

Úplata za licenci

Varianta a) – Úplata za licenci je předmětem ujednání, která jsou obsažena v příloze č. 3 této smlouvy tvořící její nedílnou součást.

Varianta b) – Nabyvatel uhradí na účet poskytovatele částku ve výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) do 31. 12. 2003 jako jednorázovou úplatu za poskytnutí práva dle této smlouvy.

Varianta c) – Nabyvatel uhradí na účet poskytovatele částku ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý kalendářní rok výkonu práva k ochranné známce uvedené v článku III. této smlouvy vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Varianta c) – Nabyvatel uhradí na účet poskytovatele se splatností vždy do 31. 1. příslušného kalendářního roku zpětně částku ve výši tří procent z ceny licenčních výrobků vyrobených a označovaných ochrannou známkou dle čl. III. této smlouvy za období jednoho kalendářního roku. Nabyvatel je povinen poskytovateli předložit příslušné účetní doklady nezbytné pro provedení výpočtu této úplaty nejpozději ke dni splatnosti úplaty.

VII.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je po dobu trvání této smlouvy povinen udržovat zápis ochranné známky uvedené v článku III. této smlouvy v platnosti a je povinen se zdržet všeho, co by existenci dané ochranné známky ohrozilo.

Poskytovatel je povinen do 14 dnů od uzavření této smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné pro výkon práva podle této smlouvy. Ve stejné lhůtě je poskytovatel povinen podat u Úřadu průmyslového vlastnictví žádost o zápis této smlouvy do rejstříku ochranných známek.

Poskytovatel je povinen čelit případným návrhům třetích osob na výmaz předmětné ochranné známky.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná opatření při porušování předmětu zapsané ochranné známky specifikované v článku III. této smlouvy.

VIII.

Povinnosti nabyvatele

Nabyvatel licence je povinen za užívání předmětu této smlouvy zaplatit sjednanou úplatu v souladu s článkem VI. této smlouvy.

Nabyvatel je povinen poskytovateli neprodleně oznámit porušování zapsané ochranné známky třetími osobami, které zjistí.

Nabyvatel je povinen ve lhůtě 14 dnů od podpisu této smlouvy podat v souladu s § 8 vyhlášky č.

97/2004 Sb., v platném znění žádost o zápis této licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

IX.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

Dostane-li se poskytovatel do prodlení s poskytnutím podkladů nebo informací dle

článku VII. této smlouvy, zaplatí nabyvateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok nabyvatele na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Dostane-li se nabyvatel do prodlení se zaplacením úplaty dle článku VI. této smlouvy, je povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

X.

Doba platnosti smlouvy

Varianta a) – Tato smlouva se uzavírá na dobu platnosti zápisu předmětné ochranné známky.

Varianta b) – Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let

a vstupuje v platnost dnem registrace smlouvy u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Varianta c) – Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Vypovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení vypovědi.

XI. Další ujednání

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedeno vyhotovení bude přiloženo k žádosti o zápis této

licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravidlých údajů a pravě, svobodně a vážně vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 1. 1.2005

V Popůvkách dne 1. 1.2005

.....
Pourparlers, a.s.
jednatel
představenstva
Prémyslem Švestkou

.....
La Traité, s.r.o.
jednatel
společnosti
Otakarem Trnkou

Jak již bylo zmíněno výše, právní úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je z větší části dispoziitivní, a proto vede strany při kontraktaci k nejrůznějším variantám smluvních ujednání. Pro jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví však doporučuji neopomenout též speciální úpravu obsaženou mimo obchodní zákoník.

Poznámky:

- 1) Brož, V.: Lexikon latinských právnických a jiných výrazů, Prospektrum, Praha, 1993, s. 76.
- 2) § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
- 3) Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy, 5. akt. vyd., Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 84.
- 4) Vyhláška č. 97/2004 Sb., nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2004, s výjimkou ustanovení § 14, který nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2004.
- 5) Kromě označení smluvních stran jako poskytovatele a nabyvatele se mohou objevit i jiná pojmenování, jako například v důvodové zprávě k zákonu o ochranných známkách (viz Pítra, V., Zákon o ochranných známkách, Komentář, C. H. Beck, Praha, 1996, s. 93), která označuje osobu, jež je licenční smlouvou oprávněna ochrannou známkou užívat, za licenciáta.
- 6) Průmyslová využitelnost práva k nehmotnému statku je přímo uvedena např. v § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
- 7) Rozdíl mezi oběma kategoriemi je dán intenzitou vazby vlastností zboží k místu původu zboží, která je u zeměpisných označení slabší než u označení původu (viz kol. Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky: Ročenka Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 2002, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2003, s. 8).
- 8) Viz § 8 odst. 3 a § 12 zákona č. 452/2001 Sb., v platném znění.
- 9) Viz § 14 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění.
- 10) Viz § 12 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění.
- 11) Viz § 10 odst. 1 zákona č. 529/1991 Sb., v platném znění.
- 12) Eliáš, K.: Obchodní zákoník, 3. přepracované a rozšířené vydání, Praha, Linde Praha a.s., 1999, s. 809.
- 13) Pokud oprávnění k výkonu práva na základě licenční smlouvy zasahuje na území cizího státu bude nutné neopomenout zápis licenční smlouvy do příslušných rejstříků také v těchto zemích, pokud je zápis dle daného právního řádu vyžadován.
- 14) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2002, sp. Zn. 29 Odo 503/2001.

¹⁵⁾ Lexikony (elektronická verze), nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 2003, Ostrava.

¹⁶⁾ Tamtéž.

¹⁷⁾ Správní poplatky za obnovu zápisu činí dle položky 123 sazebníku poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 3.000,- Kč pro podání žádosti o obnovu individuální ochranné známky a 5000,- Kč pro podání žádosti o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, pokud jsou žádosti podány v době platnosti zápisu.

¹⁸⁾ Viz § 18 odst. 3 zákona č. 408/2000 Sb.

¹⁹⁾ Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník komentář, Praha, Prospektrum, 1997, s. 1008.

²⁰⁾ Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha a.s., Praha, 1997, s. 429.

²¹⁾ Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha a.s., Praha, 1997, s. 432.

²²⁾ Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy, 5. aktualizované vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 89.

²³⁾ Tamtéž.

²⁴⁾ Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha a.s., Praha, 1997, s. 435

²⁵⁾ Karenční lhůta je stanovena na dobu čtyř let od podání přihlášky vynálezu nebo tří let od udělení patentu, Pokud jde o souběh lhůt, platí z nich ta, která uplyne později (viz Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Linde Praha a.s., Praha, 1996, s. 25).

²⁶⁾ Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Linde Praha a.s., Praha, 1996, s. 50.

²⁷⁾ Eliáš, K.: Obchodní zákoník, 3. přepracované a rozšířené vydání, Praha, Linde Praha a.s., 1999, s. 810.

²⁸⁾ Kolektiv ÚPV ČR: Ročenka Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 2003, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2004.

²⁹⁾ K žádosti o zápis licence k patentu na vynález se v souladu s § 17 odst. 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, v platném znění, přikládají dvě vyhotovení licenční smlouvy.

³⁰⁾ Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha a.s., Praha, 1997, str. 414.

³¹⁾ Tamtéž.