

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Rigorózní práce

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

(Licensing agreement to industrial property rights)

Mgr. Matěj Přenosil
Květen 2010

„Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených.“

Mgr. Matěj Přenosil

Obsah

Úvod	4
1. Povaha licenčních smluv	6
1.1. Obecné vymezení pojmu licenční smlouva	6
1.2. Obchodní důvody pro uzavírání licenčních smluv	9
1.3. Právní předpisy	12
1.3.1. Připravovaná právní úprava.....	16
1.4. Druhy licencí	20
1.4.1. Aktivní a pasivní licence	20
1.4.2. Výlučná (výhradní) licence a nevýlučná (nevýhradní) licence	20
1.4.3. Nucená licence	22
2. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku	25
2.1. Pojem licenční smlouvy.....	25
2.1.1. Smluvní strany.....	26
2.1.2. Předmět licenční smlouvy	27
2.1.3. Věcný a územní rozsah licence	32
2.1.4. Licenční poplatky	33
2.1.5. Forma licenční smlouvy	36
2.2. Práva a povinnosti smluvních stran	37
2.2.1. Práva poskytovatele licence	38
2.2.2. Povinnosti poskytovatele licence	39
2.2.3. Práva nabyvatele licence	46
2.2.4. Povinnosti nabyvatele licence	47
2.3. Doba.....	51
2.4. Registrace licenční smlouvy	54
2.5. Další ujednání	62
3. Licenční smlouva v právu Evropské Unie	65
3.1. Evropské právo průmyslového vlastnictví	66
3.2. Evropské právo proti omezování soutěže ve vztahu k licenčním smlouvám	71
3.2.1. Nařízení o převodu technologií	74
3.2.2. Licenční smlouvy k ochranným známkám.....	79
3.2.2.1. Rozhodnutí komise ze dne 23. prosince 1977 vztahující se k řízení podle článku 85 Smlouvy o založení ES (Campari)	80
3.2.2.2. Rozhodnutí komise ze dne 23. března 1990 vztahující se k řízení podle článku 85 Smlouvy o založení ES (Moosehead/Whitbread)	82
4. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví v mezinárodním právu	85
Závěr	92
Summary	94
Klíčová slova/Key words	95
Seznam použité literatury	96

Úvod

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, jež je předmětem této práce, je relativně mladým právním pojmem. To ovšem platí nejen pro licenční smlouvu samotnou, ale rovněž pro celou právní úpravu ochrany nehmotných statků. Z historického hlediska můžeme původ licenční smlouvy najít ve smlouvě nájemní, ze které postupem času vyčlenila jako samostatný smluvní typ. Licenční smlouva totiž ve své podstatě není ničím jiným nežli pronájemem konkrétního nehmotného statku. Právní řády některých zemí, například Francie, povolují dokonce přímou aplikaci ustanovení o nájemní smlouvě na smlouvu licenční.

Ačkoliv byla na našem území využívána již dříve, nabyla licenční smlouva v České republice (resp. v Československu) zásadního významu po návratu tržního hospodářství v období po roce 1989. Otevření se české ekonomiky směrem na západ a následný příliv zahraničních investorů s sebou přinesl zájem zahraničních i českých subjektů o vzájemnou spolupráci v oblasti chráněných nehmotných statků, především patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů, ale i dalších. Poskytování licencí se tak stalo každodenní praxí nejen ve vztahu k zahraničním zájemcům, ale i mezi českými podnikateli navzájem. Z toho důvodu bylo proto nezbytné upravit licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví jako samostatný smluvní typ v Obchodním zákoníku.

Hlavním cílem této práce je definovat a vysvětlit pojem licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, poskytnout přehled právní úpravy licenční smlouvy jak v České republice, tak v právních aktech Evropské Unie a v oblasti mezinárodních smluv. Zároveň se snažím kriticky zhodnotit jednotlivé aspekty stávající právní úpravy licenčních smluv a především poukázat na její nedostatky či úskalí, které by mohly být odstraněny v rámci připravované nové komplexní úpravy tohoto smluvního typu. Dále bych se zde chtěl zaměřit na některé teoretické otázky i praktické problémy spojené především s uzavíráním a registrací licenčních smluv na našem území.

Licenční smlouvou ve smyslu této práce¹ lze poskytnout práva k různým předmětům průmyslového vlastnictví. Úprava licencí je přitom pro všechny tyto nehmotné statky téměř shodná, a to jak z pohledu materiálního, tak z pohledu procesního. Pro svou práci jsem proto zvolil metodu, kdy obecně popisuji znaky a zákonné podmínky shodné pro všechny licenční smlouvy, přičemž specifika týkající se jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví vždy podrobněji vysvětluji v rámci příslušné kapitoly.

¹ Tedy licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví podle § 508 a násl. Obchodního zákoníku

1. Povaha licenčních smluv

1.1. Obecné vymezení pojmu licenční smlouva

Obecně licence znamená výhradní povolení či oprávnění k určitému výkonu nebo k nějaké činnosti. V námi sledovaném kontextu se jedná konkrétně o „povolení k využívání chráněného, utajovaného či nezřejmého technického řešení, znalosti, nebo práva k označení, které majitel za úplatu poskytuje jiným subjektům“² (licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví). Obdobnou definici nalezneme i v zahraničních pramenech, např. že „licence jednoduše znamená určité povolení, které majitel předmětu průmyslového vlastnictví udělil třetí osobě, aby tento předmět využívala za smluvených podmínek, pro určitý účel, na určitém území a po stanovenou dobu.“³

V zahraniční literatuře se v této souvislosti také často setkáme s termínem *převod technologie*⁴, jež vymezuje okruh právních vztahů, do něhož licenční smlouva spadá. Jak poznamenává R. Comstock, „převod technologií obvykle znamená poskytnutí práv k nehmotnému statku chráněnému patentem, obchodním tajemstvím nebo ochrannou známkou mezi smluvními stranami, a to prostřednictvím udělení licence.“⁵ V mnoha případech jsou tak termíny licenční smlouva a převod technologie používání jako synonyma.

Jak již bylo naznačeno výše, je licenční smlouva, kterou majitel/vlastník poskytuje svá práva k nehmotnému statku nabyvateli licence, z mnoha úhlů pohledu podobná smlouvě nájemní. Při jejím uzavírání totiž stejně jako u smlouvy nájemní nedochází k přechodu dotčených práv k nehmotnému statku na nabyvatele licence, tomu vzniká pouze právo odvozené, tedy právo předmět ochrany v dohodnutém

² Horáček, Čada, Hajn: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 269

³ WIPO: *Negotiating Technology Licensing Agreements – a Training Manual*, WIPO publication No. 906(E), 2005, str. 13

⁴ Obvykle se jedná o anglický termín „*Technology Transfer*“. S tímto termínem se v této práci setkáme např. u blokové výjimky Evropské Komise nazvané *Nářízení o převodu technologií* – více viz. kapitola 3.1.2

⁵ Comstock, R.: *Technology Transfer or the Licensing of Intellectual Property Rights*, Intellectual Property Update, Volume 3

rozsahu využívat. I přes tuto zřejmou podobnost se smlouvou nájemní je však licenční smlouva považována za samostatný smluvní typ.

Dle názoru převládajícího v české právní doktríně má tedy převod práv při uzavírání licenční smlouvy konstitutivní povahu.⁶ Podstatou takového převodu je, že poskytovatel licence zřizuje v rámci svých výlučných práv pouze odvozené právo k užití, které je tímto převodem přesně vymezeno. Nabyvatel licence má tedy po dobu platnosti licenční smlouvy možnost předmět licence využívat či s ním nakládat pouze způsobem a v rozsahu, v jakém si to strany při uzavírání smlouvy dohodly. Jakmile licence zanikne (ať již uplynutím doby, na kterou byla sjednána, výpovědí, odstoupením od licenční smlouvy, apod.), obnovují se práva poskytovatele licence v původním rozsahu.

V této souvislosti je nutné poznamenat, že úpravu licenční smlouvy obsaženou v § 508 až 515 obchodního zákoníku nelze z výše uvedených důvodů použít pro převod absolutního práva k nehmotnému statku na jinou osobu. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník úpravu takového smluvního typu neobsahuje, je v takovém případě možné využít ustanovení o smlouvě nepojmenované obsažené v § 269 odst. 2 ObchZ. Nepojmenovaná smlouva však není jedinou možností pro převod absolutního práva. Další možnost vyplývá ze skutečnosti, že některé zákony na ochranu předmětů průmyslového vlastnictví (konkrétně se jedná o zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů) označují ochrannou známku a průmyslový vzor za předmět vlastnictví. Z uvedeného vyplývá, že pro převod absolutního práva k těmto předmětům průmyslového vlastnictví lze zvažovat také využití ustanovení o kupní smlouvě. Konkrétní kupní smlouva by se potom řídila režimem obchodního nebo občanského zákoníku s ohledem na subjekty, mezi kterými by byla uzavírána.

Z pohledu § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku je licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví tzv. relativním obchodem. To znamená, že úprava licenční smlouvy v § 508 až 515 obchodního zákoníku se na konkrétní licenční smlouvu bude aplikovat pouze v případě, že tato smlouva bude uzavírána mezi

⁶ Viz. např. Sláma, J.: *Licenční smlouva*, Bulletin advokacie 12/2008, str. 26

podnikateli v rámci výkonu jejich podnikatelské činnosti (příp. mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb)⁷. Pokud by licenční smlouvu podle obchodního zákoníku chtěly uzavřít strany, z nichž alespoň jedna nesplňuje definici podnikatele dle § 2 ObchZ, mohou pro svůj smluvní vztah zvolit režim obchodního zákoníku písemnou dohodou podle § 262 odst. 1 ObchZ. E. Teyschlová však v tomto případě upozorňuje, že „dohoda o volbě obchodního zákoníku nesmí vést ke zhoršení postavení té strany, která není podnikatelem.“⁸

V souvislosti s režimem licenční smlouvy se v literatuře objevují názory, které považují její zařazení právě do kategorie relativních obchodů za nevhodné. Např. K. Marek uvádí, že „zamyšlení přitom vyvolává i dnešní zařazení tohoto smluvního typu do relativních obchodů. Při dalších změnách obchodněprávní úpravy je možno uvažovat, zda úpravu licenční smlouvy zařadit mezi ty závazkové vztahy, které se řídí úpravou obchodních závazkových vztahů bez ohledu na povahu účastníků.“⁹ Důvodem takového postoje je dle mého názoru především skutečnost, že licenční vztah má ve většině případů ryze obchodní povahu (licence k průmyslovým právům jsou obvykle poskytovány mezi subjekty, které tak činí v rámci své obchodní činnosti). Navíc i v případech, kdy jedna ze smluvních stran není podnikatelem, dochází často k volbě režimu obchodního zákoníku. Jednotný režim aplikace obchodního zákoníku na všechny licenční vztahy by tak přinesl určité zjednodušení či zpřehlednění.

Na druhou stranu však jistě existují situace, kdy do licenčního vztahu vstupují subjekty (poskytovatelé licencí), kteří nejsou podnikateli a nemají tak s podnikáním větší zkušenosti.¹⁰ V těchto případech je jistě vhodné zachovat takovým subjektům vyšší stupeň ochrany vyplývající např. z již uvedené skutečnosti, že dohoda o volbě obchodního zákoníku nesmí vést ke zhoršení postavení té strany, která není podnikatelem. Současná úprava režimu licenční smlouvy je dle mého názoru vhodná a není nutné ji do budoucna měnit.

⁷ § 261 odst. 2 ObchZ

⁸ TEYSCHLOVÁ, Eva.: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, *Právní rádce* 2/2005

⁹ Marek, K.: *Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví)*, *Bulletin advokacie* 7/2008, str. 26

¹⁰ Může se jednat např. o drobné vynálezece, původce průmyslových vzorů apod.

1.2. Obchodní důvody pro uzavírání licenčních smluv

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví se stala nástrojem velmi široké spolupráce mezi podnikatelskými subjekty nejen v České republice, ale prakticky ve všech průmyslově vyspělých zemích. Z obchodního hlediska je totiž poskytování licencí velmi efektivním prostředkem k získávání finančních prostředků (licenčních poplatků) za využití vlastních výsledků duševní činnosti (v tomto případě konkrétně předmětů průmyslového vlastnictví), a to především od subjektů působících na trzích, na které majitel/vlastník takového práva buď vůbec nemá přístup, nebo kde by vstup na takový trh znamenal nepřiměřeně vysoké náklady. K. Marek vysvětluje důvody uzavírání licenčních smluv tak, že „aby byla produkce zboží na potřebné úrovni, je nutné provádět výzkumné a vývojové práce. Obecně však není nutné vyvíjet všechno to, co je již vyvinuté. Je možné - v souladu s právem - využívat výsledků činností jiných subjektů a využívat dobré pozice jejich označení na trhu i jiných práv.“¹¹

V následujícím textu bych se chtěl zaměřit na nejdůležitější důvody, jež vedou podnikatelské subjekty k udělování licencí třetím osobám na využití vlastních předmětů průmyslového vlastnictví. Jedná se především o tyto důvody:

- i. Uzavřením licenční smlouvy se zásadním způsobem rozšiřují obchodní zdroje poskytovatele licence. Tím, že poskytovatel udělí nabyvateli licence právo propagovat a prodávat vlastní licenční produkt, může poskytovatel nejen proniknout na trhy, na které neměl doposud přístup, ale případně také využít zavedené prodejní, propagační a distribuční kanály nabyvatele.
- ii. Poskytování licencí dále pomáhá rozšiřovat geografické trhy. Většina výrobků vyvážených do cizích zemí musí být určitým způsobem přizpůsobena lokálnímu trhu. Může se jednat o překlad údajů obsažených na etiketách výrobků, přizpůsobení produktu místním

¹¹ Marek, K.: *Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví)*, Bulletin advokacie 7/2008, str. 26

právním předpisům, úpravu marketingových strategií, apod. Takové přizpůsobení produktu bude vždy jednodušší pro lokálního nabyvatele licence, který již má s daným trhem důležité zkušenosti.

- iii. Udělováním licencí dochází rovněž k rozšiřování nabídky na trhu s výrobky. V praxi se může stát, že vlastník/majitel průmyslového práva má technické možnosti či finanční zdroje využít tohoto svého práva k výrobě pouze jednoho produktu, ačkoli právo samo je využitelné i pro jiné výrobky či služby. Poskytnutím licence tak může dojít k podstatně širšímu využití průmyslového práva.
- iv. Některé produkty se prodávají lépe, pokud jsou začleněny do jiného produktu, případně pokud jsou společně s jiným produktem prodávány. Příkladem mohou být operační systémy či jiné programy¹² prodávané spolu s hardware vybavením počítačů. Udělení licence na výrobu takového „doplňkového“ produktu často usnadní jeho spojení s „hlavním“ produktem a následný prodej koncovým uživatelům (zákazníkům).
- v. Vlastník/majitel průmyslového práva se rovněž může rozhodnout udělit licenci subjektu, který působí v takovém segmentu trhu, který nemá vůči jeho vlastní činnosti konkurenční povahu. Tímto způsobem může poskytovatel získat licenční poplatky za využití licencovaného práva v oblasti, ve které sám nemá zájem působit. V tomto případě si ovšem musí dát pozor, aby trh nabyvatele licence nebyl příliš blízký trhu, na kterém sám působí, jelikož by tím mohla vzniknout nechtěná konkurence.
- vi. Významným impulsem k udělování licencí může být rovněž možnost získat výměnou za licenci určitou technologii, za kterou by jinak poskytovatel licence musel nabyvateli platit. Takto lze výměnou za licenci získat například veškerá zlepšení či inovace, které nabyvatel na

¹² Počítačové programy (software) jsou zde uvedeny pouze jako příklad tohoto druhu produktu. Počítačové programy totiž dle platné legislativy nespádají do kategorie průmyslového vlastnictví, nýbrž jsou chráněny normami práva autorského.

licencovaném předmětu průmyslového vlastnictví učinil. Další možností takové výměny technologií je potom udílení tzv. vzájemných (křížových) licencí. Více o vzájemných licencích v kapitole 2.1.4. licenční poplatky.

- vii. V neposlední řadě je nutné zmínit skutečnost, že udělování licencí umožňuje poskytovateli dosáhnout určitého stupně kontroly nad vývojem celého průmyslového odvětví. Pokud se podíváme na výše uvedený příklad operačních systémů a hardware vybavení počítačů, nemožnost výrobce počítačů používat operační systém na základě licence by mohla s velkou pravděpodobností vést k nutnosti investovat do vývoje vlastního operačního systému. Takový operační systém by mohl nakonec převzít pozici původního systému a zcela ho vytlačit z trhu. Udělením licence si tedy poskytovatel zajistí nejen relativně dlouhodobý a stálý příjem licenčních poplatků, ale do určité míry i zabrání vývoji konkurenčních produktů.

Ze všech výše uvedených důvodů lze učinit závěr, že uzavírání licenčních smluv je velmi efektivním prostředkem obchodní spolupráce v oblasti průmyslového vlastnictví. To však neznamená, že by v některých případech nebylo pro majitele/vlastníka průmyslového práva výhodnější toto právo jednorázově převést (prodat). J. Stonier v této souvislosti poznamenává, že „vlastník průmyslového práva, který nemá zkušenosti s uváděním výrobku na trh, a který nemá zájem podílet se na každodenních záležitostech vyplývajících z licenční spolupráce, může za ideální řešení považovat nalezení investora, který by toto průmyslové právo jednorázově odkoupil“.¹³

¹³ WIPO: Negotiating Technology Licensing Agreements – a Training Manual, WIPO publication No. 906(E), 2005, str. 19

1.3. Právní předpisy

Základním pramenem právní úpravy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví jsou ustanovení § 508 až 515 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen jako „obchodní zákoník“ či „ObchZ“). Jak již vyplývá ze samotného názvu tohoto smluvního typu, vztahuje se právní úprava zde obsažená pouze na nehmotné statky spadající do kategorie tzv. průmyslového vlastnictví. Považuji tedy za vhodné v tomto místě pojem průmyslového vlastnictví blíže vymežit.

Pojem „průmyslové vlastnictví“ je často používán v předpisech mezinárodního i evropského práva, v českém právu však tento pojem není nikterak definován. Pro jeho konkrétní vymezení se tedy musíme obrátit k pramenům práva mezinárodního, konkrétně např. k článku 1 Pařížské úmluvy, který za průmyslové vlastnictví považuje vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární či obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.¹⁴ Stejný rozsah průmyslových práv vyplývá i z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)¹⁵. Je však nutné poznamenat, že v případě definic průmyslového vlastnictví obsažených v mezinárodních smlouvách se jedná o „vymezení pro účely těchto smluv, nikoli o doktrinální definice“¹⁶. Pro základní vymezení pojmu průmyslového vlastnictví je však dle mého názoru možné definici obsaženou v Pařížské úmluvě využít. Zároveň je však nezbytné doplnit výše uvedenou definici o některé předměty průmyslového vlastnictví, které vznikly později, a nejsou tedy v tomto základním vymezení zahrnuty (např. o topografie polovodičových výrobků, odrůdy rostlin, apod).

Stejný rozsah pojmu průmyslového vlastnictví, jako je uveden v předchozím odstavci, platí i pro oblast českého práva. Zde jsou navíc předměty průmyslového

¹⁴ Čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883

¹⁵ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

¹⁶ PELIKÁNOVÁ Irena, komentář k § 508-515 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

vlastnictví od ostatních nehmotných statků odlišeny tím, že jsou chráněny zvláštními zákony. Mezi tyto zvláštní zákony patří:

- 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 vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů;
- 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 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, ve znění pozdějších předpisů.

Většina z výše uvedených zákonů obsahuje zvláštní ustanovení týkající se licencí k jednotlivým typům nehmotných statků, které jsou těmito zákony chráněny¹⁷. Tato ustanovení o licencích jsou ve vztahu speciality k obecné úpravě licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví obsažené v § 508 až 515 obchodního zákoníku a mají tedy aplikační přednost.

Úpravu § 508 až 515 ObchZ. nelze naopak přímo aplikovat na tzv. nechráněné nehmotné statky¹⁸, mezi které se obvykle počítá know-how, goodwill, apod. V případě, že by strany měly v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytnutí práv k jiným než

¹⁷ § 14 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích; § 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách; § 32 č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů; § 12 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech; atd.

¹⁸ Ačkoli jsou v literatuře tyto nehmotné statky často označovány za nechráněné, připadá v úvahu využití k jejich ochraně ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Takový postup je však možný pouze v případě, že jsou splněny požadavky generální klauzule obsažené v § 44 Obch.Z.

chráněným nehmotným statkům (tedy k jiným nehmotným statkům než k výše uvedeným předmětům průmyslového vlastnictví), musely by zvolit smlouvu nepojmenovanou podle § 269 odst. 2 ObchZ. V literatuře se můžeme setkat s názory, které vysvětlují současný stav právní úpravy v této oblasti takto: „Licenční smlouvy mají mnoho typů s velmi rozdílným obsahem. Není proto snadné (ani vhodné) stanovit v zákoně jednotný režim, vyhovující licencím všech typů na všechny druhy nehmotných statků. Společná úprava licenční smlouvy jako takové by byla příliš obecná. Omezení úpravy § 508 až 515 pouze na licence k předmětům průmyslového vlastnictví vyplývá ze společných prvků, např. jejich ochrany na základě rozhodnutí státního orgánu (např. registrace)¹⁹, což další nehmotné statky nemají.“²⁰ V tomto bodě je však nutné poznamenat, že jakkoli byl výše uvedený názor namístě v době, kdy byl formulován, současná obchodní i právní praxe dospěla k potřebě zahrnout pod ustanovení o licenční smlouvě právě i tyto „nechráněné statky“. Tato potřeba se tak promítla do návrhu připravovaného nového občanského zákoníku (viz. Kapitola 1.3.1. *Připravovaná právní úprava*).

Obdobná je situace také v případě dalších nehmotných statků, které nejsou nikde registrovány, a které jsou chráněny pouze ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži. S takovými statky se setkáme především v § 47 ObchZ. (*Vyvolání nebezpečí záměny*), konkrétně se jedná například o zvláštní označení podniku užívané po právu soutěžitelem. Ani v případě takových nezapisovaných označení tedy nelze uzavřít licenční smlouvu ve smyslu § 508 a násl. obchodního zákoníku, jedinou možností by i zde bylo uzavřít smlouvu nepojmenovanou.

¹⁹ V literatuře se v poslední době setkáváme s názorem, který zásadně odmítá „většinové stanovisko“ odborné veřejnosti v tom smyslu, že do kategorie průmyslového vlastnictví může spadat pouze ten nehmotný statek, který je nutno na základě zákona registrovat do příslušného veřejného rejstříku (viz. např. *Pelikánová R. – Jakou definici průmyslového vlastnictví potřebujeme?*, *Právní fórum (ASPI a.s.)* 2/209 str. 45). Jako příklad nehmotného statku, který není nikde formálně registrován, a přesto bezpochyby spadá do kategorie průmyslového vlastnictví, uvádí R. Pelikánová např. všeobecně známou známku či nezapsaný komunitární vzor. S tímto názorem nelze než souhlasit. Celá oblast průmyslového vlastnictví se navíc neustále vyvíjí a je tedy nepochybné, že právní praxe i judikatura soudů postupně zahrne do této kategorie i další nehmotné statky (včetně formálně neregistrovaných). Na druhou stranu se však v případě výše uvedených statků dle mého nejedná, přinejmenším z pohledu této práce, o „čistý“ předmět průmyslového vlastnictví. Povaha všeobecně známé známky obecně i absence její registrace ve veřejném rejstříku totiž dle mého názoru vylučují možnost poskytnout práva k takovému nehmotnému statku na základě licenční smlouvy dle § 508 a násl. obchodního zákoníku (blíže viz. kapitola 2.1.2 *Předmět licenční smlouvy*). V této souvislosti lze tedy shrnout, že registrace nehmotného statku v příslušném veřejném rejstříku je jasným vodítkem k určení, že se jedná o předmět průmyslového vlastnictví, nikoli však nutnou podmínkou.

²⁰ ŠVARC Z. a kol.: Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem, Ekonomický a právní poradce podnikatele č. 12-13/1996, str. 174

Co se týče otázky, zda lze ustanovení obchodního zákoníku o licenční smlouvě aplikovat na výše uvedené nechráněné nehmotné statky, setkáváme se v literatuře ve většině případů s kladnou odpovědí. Převážná část autorů vylučuje pouze přímé použití těchto ustanovení obchodního zákoníku, připouští však jejich aplikaci na základě analogie. Např. I. Pelikánová odůvodňuje tento názor možností využít analogie v občanském právu obecně²¹ s tím, že občanský a obchodní zákoník tvoří jeden celek. Analogii je tedy podle této autorky možné využít i v režimu obchodního zákoníku. Stejný názor zastává i L. Lisse, jež konkrétně ve vztahu k know-how dodává, že „licenční smlouvu, jejímž předmětem je know-how, lze uzavřít pouze s použitím analogie výše uvedených ustanovení § 508 a násl. ObchZ, nikoli však přímo podle těchto ustanovení, neboť know-how není právem, ale právě a jen jinou majetkovou hodnotou.“²²

Na druhé straně však může stát tvrzení, že analogické použití ustanovení o licenční smlouvě k předmětům průmyslového vlastnictví je nepřípustné, a to s odkazem na znění § 269 odst. 1. Obch.Z. Ustanovení o licenční smlouvě by tak bylo možné použít pouze v případě, že by si strany ve smlouvě použití § 508 a násl. výslovně smluvily.

Podle mého názoru se lze ztotožnit s názorem, který ve svém komentáři k obchodnímu zákoníku zaujímá M. Boháček, tedy že v principu lze analogii v tomto případě využít, avšak vzhledem k tomu, že tyto „nechráněné nehmotné statky“ mají značně specifickou povahu, rozdílnou od předmětů průmyslového vlastnictví, „je možno analogii legis úpravy § 508 až 515 používat jen nepřímou a velmi opatrně, pokud daná otázka nevyplývá z vůle stran a z ostatního obsahu smlouvy, vždy bedlivě zvažovat povahu příslušného nehmotného statku, resp. které z těchto ustanovení je nepoužitelné.“²³

Další oblastí duševního vlastnictví, na kterou nelze úpravu licenční smlouvy podle obchodního zákoníku v žádném případě aplikovat, je oblast práva autorského. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

²¹ § 491 odst. 2 občanského zákoníku

²² Lisse, L.: *Know-how v českém právním řádu*, Právní rozhledy 10/2003

²³ DĚDIČ Jan a kol.: *Obchodní zákoník, komentář*, BOVA POLYGON, 1. vydání, Praha 2002, str. 3522

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) obsahuje v ustanoveních § 46 až 55 úpravu licenční smlouvy k nehmotným statkům spadajícím do oblasti autorského práva. Tato úprava obsažená v autorském zákoně je komplexní a na obchodním zákoníku zcela nezávislá.

1.3.1. Připravovaná právní úprava

Zásadní změnu v právní úpravě licenčních smluv by měl v dohledné budoucnosti přinést zcela nový občanský zákoník, jehož návrh byl dne 27.4.2009 schválen vládou ČR a následně předložen Poslanecké sněmovně parlamentu ČR.²⁴ Jednou z hlavních změn předpokládaných v tomto návrhu je přenesení převážné části závazkového práva, které je nyní upraveno v obchodním zákoníku, do zákoníku občanského. Tímto způsobem by se vyřešila současná rozštěpenost závazkového práva do dvou kodexů – občanského a obchodního zákoníku. Navrhované řešení se týká rovněž úpravy licencí, která se tedy rovněž má stát součástí nového občanského zákoníku.

Problematika licenčních smluv je v návrhu upravena v rámci samostatného oddílu s názvem „Licence“ (§ 2196 až 2225). Tento oddíl se má stát obecnou právní úpravou pro poskytování licencí, a to nejen v oblasti práv průmyslového vlastnictví, jak je tomu dosud v úpravě obchodního zákoníku. Ustanovení § 2196 odst. 1 zmíněného návrhu stanoví, že licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva *duševního vlastnictví*. Pojem *duševní vlastnictví* je bezesporu mnohem širší nežli pojem *vlastnictví průmyslové*, úprava licencí v připravovaném občanském zákoníku se tedy bude dotýkat podstatně většího okruhu nehmotných statků (mezi takové statky můžeme zařadit například výše zmiňované know-how, apod.). Pokud by tedy byl návrh nového občanského zákoníku v tomto

²⁴ Návrh rekonstrukce občanského práva vznikl v kolektivu autorů pod vedením Dr. JUDr. Karla Eliáše na základě věcného záměru schváleného vládou dne 18. 4. 2001. V průběhu roku 2008 probíhalo připomínkové řízení za účasti široké veřejnosti, z něhož vzešel konečný návrh občanského zákoníku schválený legislativní radou vlády na jejím zasedání ve dnech 7.-9.4.2008. Nový občanský zákoník čítající 2936 paragrafů by měl dle jeho předkladatele, jímž byl ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, začít platit za 3 roky od jeho schválení vládou ČR.

znění schválen, odpadl by tím problém s přípustností použití úpravy licenčních smluv na tzv. nechráněné statky, jenž byl podrobně diskutován v předchozí kapitole.

Rovněž úprava licencí v oblasti práva autorského, která je nyní soustředěna v § 46 až 55 autorského zákona, bude podle uvedeného návrhu zrušena a přenesena do občanského zákoníku. Dojde tím ke sjednocení dosavadní oddělené úpravy licenční smlouvy v režimu obchodního zákoníku a autorského zákona. To však v žádném případě neznamená, že by v budoucnu měla být úprava všech licencí (tedy obchodních i autorských) totožná. V novém občanském zákoníku zůstanou zachována specifika ohledně licenčních smluv uzavíraných s původci autorských děl, výkonnými umělci, výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů, vysílateli a pořizovateli databází a ohledně licenčních smluv nakladatelských v obdobném rozsahu, v jakém jsou v současné době upraveny autorským zákonem.²⁵

Úprava licenčních smluv obsažená v návrhu připravovaného občanského zákoníku je do značné míry shodná s úpravou stávající, obsahuje však i některé zásadní posuny. Hlavní změnou je již zmíněné nahrazení termínu průmyslové vlastnictví termínem *duševní vlastnictví*. Licenčními smlouvami bude tedy od účinnosti nové úpravy možné poskytovat práva i k jiným nehmotným statkům, například k již zmíněnému know-how. Také požadavek písemné formy už nadále nebude bezvýhradný. Licenční smlouva bude podle navrhované úpravy vyžadovat písemnou formu pouze v případech, kdy bude poskytována výhradní licence, dále má-li být licence zapsána do příslušného veřejného rejstříku, nebo bude-li tak stanovit zákon. Cílem takové úpravy je zřejmě ulehčit smluvním stranám situaci v případě jednodušších či jednorázových licencí, kde by náklady na sjednání a uzavření licenční smlouvy byly nepřiměřené ve vztahu k hodnotě poskytovaného práva. Nicméně, dle mého názoru, bude z důvodu právní jistoty smluvních stran nadále písemná forma u většiny licenčních smluv využívána.

²⁵ Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem jsou obsažena v § 2209 až 2225 návrhu nového občanského zákoníku.

Další významnou změnou proti současnému stavu bude možnost poskytnout licenci jako bezúplatnou, a to na základě výslovné dohody stran v konkrétní licenční smlouvě. Tuto možnost strany podle platné úpravy obsažené v obchodním zákoníku nemají, smlouva tedy musí vždy splňovat požadavek úplatnosti.²⁶ Možnost bezúplatné licence je dle mého názoru pozitivním posunem, jelikož zájem či potřeba poskytnout licenci k využití předmětu průmyslového vlastnictví bez nároku na jakékoliv protiplnění se v praxi jistě často objevuje. Takto bude tedy možné udělovat bezúplatné licence k užití chráněného nehmotného statku např. pro charitativní či humanitární účely apod.

Mění se rovněž povinnosti stran v případě porušení či ohrožení nabyvatelovy licence třetí stranou. Poskytovatel licence má v takové situaci povinnost poskytnout nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence poté, co byl nabyvatelem o takovém ohrožení či porušení vyrozuměn. Úprava této povinnosti se mění v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (blíže viz. kapitola 2.2.2. *Povinnosti poskytovatele licence*).

V neposlední řadě je nutné zmínit i úpravu výpovědi, která se stala jediným bodem v nově navrhované úpravě licenční smlouvy, kde došlo k modifikaci původního návrhu autorů zákona na základě veřejného připomínkového řízení. Původní návrh připravovaného občanského zákoníku v § 2027 stanovil, že smlouvu lze vypovědět, jen pokud je tak ujednáno. To by znamenalo zásadní posud oproti stávající úpravě obsažené v obchodním zákoníku, podle něhož je možné licenční smlouvu vypovědět přímo ze zákona, a to v případě, že byla smlouva sjednána na dobu neurčitou. Pokud není ve smlouvě sjednána výpovědní lhůta, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Pokud by byl tedy připravovaný zákon schválen v původně navrhovaném znění, nebylo by možné vypovědět ani licenční smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud by tato možnost nebyla ve smlouvě výslovně dohodnuta. Domnívám se, že smyslem takto koncipované výpovědi u licenčních smluv byla ochrana nabyvatele licence proti vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele v případech rozsáhlejšího a

²⁶ Nemusí se vždy jednat o finanční úplatu (licenční poplatky), ale lze poskytnout i jiné protiplnění, např. ve formě vzájemné bezúplatné licence – blíže viz. kapitola 2.1.4 *Licenční poplatky*

dlouhodobějšího využívání licencovaných práv, kdy nabyvatel často investuje nemalé finanční částky do technologií pro využití předmětu licenční smlouvy (např. výrobní linky pro výrobu produktů chráněných licencovaným patentem) a předčasné vypovězení licenční smlouvy poskytovatelem by tedy pro něj mohlo mít velice nepříznivé důsledky. Taková situace by však dle mého názoru měla být řešena v rámci vyjednávání smluvních stran při uzavírání konkrétní licenční smlouvy a nikoli zákonem obecně pro všechny licenční smlouvy. Přijetím této původně navrhované úpravy bychom se totiž mohli dostat do situace, kdy by při opomenutí sjednat možnost výpovědi neměla smluvní strana možnost smlouvu sjednanou na dobu neurčitou ukončit (samozřejmě s výjimkou případu ukončení smlouvy dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy, příp. zaplacením odstupného).²⁷ Nevhodnost takto koncipované úpravy výpovědi licenční smlouvy byla proto namítnuta v rámci veřejného připomínkového řízení a v rámci vypořádání námitek z návrhu občanského zákoníku vypuštěna. Schválený návrh nového občanského zákoníku tak v podstatě kopíruje současnou úpravu, kdy vypovědět lze licenční smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.²⁸

Přes všechny výše uvedené pozitivní změny obsahuje nová právní úprava licenční smlouvy obsažená ve schváleném návrhu občanského zákoníku dle mého názoru i určité nedostatky. Jedná se například o absenci úpravy odpovědnosti poskytovatele licence za faktické a právní vady předmětu licence. Na tuto problematiku upozorňovala již I. Pelikánová ve vztahu k současné úpravě obsažené v obchodním zákoníku, když konstatovala, že „jestliže si strany odpovědnost nesmluví, bude možno spojit s porušením smlouvy jenom odpovědnost za škodu a v případě prodlení právo odstoupit od smlouvy.“²⁹ Schválený návrh občanského zákoníku však s úpravou odpovědnosti za vady nepočítá, bude tedy záležet na dohodě smluvních stran v konkrétní licenční smlouvě.

²⁷ V souladu s § 355 ObchZ. nemůže zrušení licenční smlouvy zaplacením odstupného využít ta strana, která zcela nebo i jen částečně přijala nebo poskytla plnění podle takové licenční smlouvy. Blíže k ukončení licenční smlouvy zaplacením odstupného viz. kapitola 2.3. Doba.

²⁸ V § 2208 nového občanského zákoníku se stanoví, že je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabyvá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.

²⁹ Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha, a.s., Praha 1997

Nová právní úprava licencí soustředěná v připravovaném občanském zákoníku je dle mého názoru koncepčně vhodná, jelikož odstraní dosavadní roztržitost úpravy licenčních smluv a učiní celou oblast udělování licencí přehlednější a srozumitelnější. Zároveň se jedná o úpravu podrobnější, která sice na jedné straně obsahuje určité drobné nedostatky, na straně druhé však přinese důležité změny včetně již zmíněného zavedení možnosti poskytovat licenčními smlouvami práva k některým nehmotným statkům, u kterých to v současné době možné není.

1.4. Druhy licencí

Jak již bylo výše zmíněno, licenční smlouva slouží k poskytnutí možnosti využívání chráněného nehmotného statku (předmětu průmyslového vlastnictví) jiným subjektem než jeho majitelem/vlastníkem. Licence poskytované takovými smlouvami můžeme rozlišovat z několika pohledů. Jako nejzákladnější dělení bychom mohli uvést dělení licencí podle nehmotného statku, k jehož využití jsou práva licenční smlouvou udělována (známková licence, patentová licence, apod.). Význam tohoto dělení je zcela jasný, nepovažuji tedy za nutné jej v tomto místě dále popisovat.

1.4.1. Aktivní a pasivní licence

Toto základní rozdělení licencí je dáno skutečností, zda se jedná o poskytovatele či nabyvatele licence; závisí tedy na pohledu jednotlivých účastníků smluvního vztahu. Za pasivní označujeme licenci z pohledu nabyvatele (tzn. kupujícího), tedy toho účastníka smluvního vztahu, který má licenční smlouvou nabyt určitá práva k předmětu průmyslového vlastnictví. Naopak aktivní licence je licence z pohledu poskytovatele zmíněného práva (tzn. prodávajícího).

1.4.2. Výlučná (výhradní) licence a nevýlučná (nevýhradní) licence

Rozdělení licencí na výlučné a nevýlučné (někdy bývají též označovány jako výhradní a nevýhradní) je v praxi velmi významné, neboť má zásadní vliv nejen na

způsob využití licencovaného práva, ale také na výši ekonomického prospěchu dosahovaného nabyvatelem licence.

V případě výlučné licence se nabyvatel licence stává jediným a výlučným subjektem oprávněným k využívání práva k nehmotnému statku poskytnutého licenční smlouvou na určitém konkrétním území. To znamená, že předmět licence nemůže být na daném území využíván jiným subjektem než výlučným nabyvatelem, tedy ani samotným majitelem/vlastníkem práv k nehmotnému statku. Ten navíc ztrácí možnost udělovat licence vztahující se ke stejnému území, k jakému byla udělena výlučná licence, třetím osobám. V případě výlučné licence tedy nabyvatel získává zvláštní privilegované postavení vůči ostatním soutěžitelům na daném trhu, které mu zpravidla zajistí vyšší zisky z výroby či distribuce licencovaného výrobku. Na druhou stranu však musí počítat s tím, že právě z důvodu zmíněného privilegovaného postavení je úplata za poskytnutí výlučné licence obvykle i mnohonásobně vyšší než je tomu v případě licence nevýlučné.

Poskytovatel licence se také může zavázat neposkytovat licence jiným osobám než výlučnému nabyvateli, zároveň si však ponechat právo sám předmět licence na daném území využívat. Taková dohoda sama o sobě nevede k zániku výlučnosti licence. V tomto případě potom hovoříme o tzv. *jediné licenci*.³⁰

J. Malý v souvislosti s výlučnou licencí poukazuje na skutečnost, že „výlučnou licenci je třeba vždy vztáhnout k určitému území a způsobu využití (např. na určitém území má první nabyvatel právo na výrobu, druhý výlučné právo na prodej, ale na jiném území si poskytovatel ponechá výlučné právo na prodej výrobků, které vyrábí třetí nabyvatel na třetím území).“³¹

Pokud není stranami v licenční smlouvě sjednáno jinak, je poskytnutá licence vždy považována za nevýlučnou. Nevýlučnou licencí uděluje poskytovatel nabyvateli právo k užití dotčeného nehmotného statku, sám si však ponechává možnost předmět licence nadále využívat stejně jako udělovat licence dalším zájemcům v rámci stejného území. Vzhledem k tomu, že nevýlučná licence nemůže nabyvateli zajistit exkluzivitu

³⁰ V zahraniční literatuře je tento druh licence označován jako „*Sole licence*“.

³¹ MALÝ J.: *Obchod nehmotnými statky*, C.H.Beck 2002, str. 76

v rámci smlouveného licenčního území a způsobu užití, bývá i cena za její poskytnutí výrazně nižší než je tomu v případě licence výlučné.

V praxi bývá nevýlučná licence pro poskytovatele nejčastěji preferovanou variantou. „Rozdělením rizik a tedy i zdrojů licenčních poplatků mezi více nabyvatelů licence nebude poskytovatel závislý na úspěchu pouze jednoho z nich. Poskytovatel si udrží lepší kontrolu nad licencovanou technologií a vzhledem ke skutečnosti, že licencovanou technologií využívá více nabyvatelů více způsoby, zvýší potenciál k jejímu dalšímu vývoji a zdokonalování.“³²

1.4.3. Nucená licence

V ustanovení § 20 patentového zákona se můžeme setkat s právní úpravou tzv. *nucené licence*. Přestože se tento druh licence určitým způsobem vymyká obsahu této práce (nejedná se totiž o licenci poskytovanou na základě licenční smlouvy coby výsledku vyjednávání smluvních stran), považuji za vhodné se o ní alespoň v základních rysech zmínit.

Úprava nucené licence v českém patentovém zákoně byla přijata v souvislosti s Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví a Smlouvou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), kde je problematika nucených licencí v základních rysech upravena. Každému členskému státu je zde svěřena pravomoc „učinit legislativní opatření k udělování nucených licencí, aby zabránila zneužívání, které by mohlo z výkonu výlučného práva výrobního nebo obchodního závodu uděleného patentem vzejít např. jeho neužíváním.“³³

Na základě výše uvedeného ustanovení patentového zákona může Úřad průmyslového vlastnictví (při splnění zákonných předpokladů) udělit licenci třetí osobě i bez souhlasu majitele patentu. Žádost o udělení nucené licence však může být podána pouze v případě, že majitel patentu bezdůvodně nevyužívá patent vůbec nebo jej využívá nedostatečně, a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy. Dalším důvodem udělení takové licence může být i možnost

³² WIPO: Negotiating Technology Licensing Agreements – a Training Manual, WIPO publication No. 906(E), 2005, str. 50

³³ Článek 5 A. – (1) Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví

ohrožení důležitého veřejného zájmu. V tomto bodě je tedy nutné specifikovat, co se termínem důležitý veřejný zájem rozumí. Výklad tohoto termínu můžeme najít např. v rozhodnutí Úřadu č. PV 1987 – 7155 z 26. října 2001,³⁴ kde Úřad stanoví, že „za důležitý veřejný zájem ve smyslu výše citovaného ustanovení lze považovat pouze takové skutečnosti týkající se ohrožení úkolů, které jsou v péči státu, např. péče o zdraví, životní prostředí, obranu státu apod.“

Stejným způsobem jako k patentům mohou být nucené licence udělovány i k užitným vzorům. Ustanovení § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech výslovně stanoví, že pro udělování nucených licencí se obdobně použije ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Rovněž podle zákona o ochraně práv k odrudám rostlin má Ministerstvo zemědělství při splnění zákonných podmínek možnost udělit nucenou licenci k využívání chráněné odrůdy, je-li takové využívání ve veřejném zájmu.

Pro všechny nucené licence přitom platí, že právo majitele nehmotného statku na úhradu ceny licence zůstává nedotčeno. Pokud cena licence není dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji v případě patentů a užitných vzorů na návrh soud, a to s přihlédnutím k významu takového nehmotného statku a k obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky. U chráněných odrůd rostlin stanoví cenu za licenci ve svém rozhodnutí Ministerstvo zemědělství.

V této souvislosti je však nutné poznamenat, že udělování nucených licencí není v praxi nikterak běžné. Podle informací z Úřadu průmyslového vlastnictví nebyla na území České republiky prozatím udělena ani jedna nucená licence.

Rovněž v zahraničí je udělování nucených licencí jevem zcela výjimečným. V některých oblastech byla však v poslední době možnost udělování nucených licencí předmětem živé diskuse. Jedná se především o oblast léčby závažných nemocí, jako jsou malárie, HIV a AIDS. Léky k léčbě těchto nemocí jsou velmi drahé a dobře patentově chráněny. Aby pokryly náklady na další vývoj léků, stanoví farmaceutické

³⁴ Rozhodnutí PV 1987 – 7155 z 26.10.2001 ve věci rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.12.2000 o zamítnutí žádosti o udělení nucené licence k využívání českého patentu č. 279 679

společnosti vlastníci příslušné patenty ceny za léky tak vysoko, že nejsou dostupné pro země třetího světa, kde je právě takových léků zapotřebí k zastavení šíření smrtelných epidemií. Výroba léků v takových zemích by mohla být řešena nucenou licenci (možnost udělení takové nucené licence je v souladu s Dohodou TRIPS), nicméně tyto rozvojové země často postrádají technologické zázemí pro tak náročnou výrobu. Dohoda TRIPS na tuto situaci nepamatuje, jelikož možnost udělení nucené licence váže na uspokojení lokální potřeby licencovaného produktu. Podle této dohody tedy není možné vyrábět léky ve vyspělých zemích na základě udělené nucené licence a následně je vyvážet do zemí třetího světa.

Určitým řešením tohoto problému by mělo být Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006,³⁵ které uvedlo v život zásady sjednané v ministerském prohlášení přijatém na zasedání Světové obchodní organizace v Doha v roce 2001. Toto prohlášení povoluje vydávání nucených licencí ve vyspělých zemích na výrobu patentovaných léků, pokud jsou takové léky vyváženy do určených zemí (jedná se o nejméně rozvinuté země dle seznamu OSN).

Nucené licence mohou mít smysl i v boji s náhlými pandemiemi či v případě hrozby bioterorismu. Množství osob zasažených pandemií chřipky či útokem antraxem může výrazně přesáhnout množství léků, které společnost vlastníci příslušný patent vyrobí v rámci běžně předpokládané roční spotřeby, přičemž razantní zvýšení výroby může být i pro takovou společnost časově náročným úkolem. Vydání nucené licence v takovém případě umožní zvýšení počtu potenciálních výrobců a tedy rychlejší pokrytí poptávky po patentovaném léku.

³⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví

2. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku

Jak již bylo uvedeno výše, základ právní úpravy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je obsažen v ustanoveních § 508 až 515 obchodního zákoníku. V souladu s principem smluvní volnosti, který ovládá převážnou část celého soukromého práva, má s výjimkou ustanovení § 509 odst. 1 celá úprava licenční smlouvy dispozitivní povahu. Dohoda stran ohledně obsahu licenční smlouvy má zde tedy přednost před zněním zákona. Kromě již zmíněného ustanovení § 509 odst. 1 se však smluvní strany nemohou odchýlit ani od ustanovení § 508, které je základním ustanovením pro licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví ve smyslu § 263 odst. 2 obchodního zákoníku, jež odchýlení se od základních ustanovení výslovně zakazuje. Z uvedeného tedy vyplývá, že v převážné většině záležitostí týkajících se licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví nejsou smluvní strany pevně vázány zněním příslušných ustanovení obchodního zákoníku a mohou tedy licenční smlouvu a podmínky v ní obsažené plně přizpůsobit svým obchodním a jiným strategickým zájmům.

2.1. Pojem licenční smlouvy

„Pro pojmové vymezení licenční smlouvy je jednoznačně směrodatné základní ustanovení obsažené v § 508 odst. 1, z něhož vyplývá pozitivní vymezení jmenovaného smluvního typu.“³⁶

Obchodní zákoník vymezuje ve zmíněném ustanovení § 508 odst. 1 licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví tak, že touto smlouvou opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Smlouva vyžaduje písemnou formu. Tato definice tedy vymezuje tzv. *podstatné části smlouvy*, jež musí v souladu s ustanovením § 269 odst. 1 ObchZ. každá licenční smlouva obsahovat. Pokud by strany při sjednávání obsahu

³⁶ TEYSCHLOVÁ Eva: *Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví*, Právní rádce 2/2005

smlouvy opomenuly některou z takových podstatných částí do smlouvy zahrnout, nevznikla by v takovém případě licenční smlouva ve smyslu § 508 a násl. obchodního zákoníku. Výsledek jednání stran by potom bylo nutné považovat za smlouvu inominátní (nepojmenovanou) ve smyslu § 269 odst. 2 ObchZ. I v takovém případě by však strany měly povinnost dostatečně určit předmět svého závazku.

V souvislosti s výše uvedeným může v praxi vyvstat otázka, zda je vůbec možné poskytnout práva k užití předmětu průmyslového vlastnictví jiným způsobem než formou licenční smlouvy podle § 508 a násl. obchodního zákoníku. Odpověď na tuto otázku můžeme najít v judikatuře, kdy např. Nejvyšší soud ČR konstatoval, že zákon o ochranných známkách „v žádném svém ustanovení neuvádí, že uzavření licenční smlouvy je jediným možným způsobem poskytnutí souhlasu majitele ochranné známky s jejím užíváním třetí osobě, resp. že takový souhlas může majitel ochranné známky třetí osobě udělit jen v licenční smlouvě. Pokud by zákonodárce chtěl takový záměr vyjádřit, použil by v ustanovení § 14 odst. 1 cit. zákona (a obdobně v ustanovení § 17 cit. zákona) místo slov "bez souhlasu" slovní spojení "bez uzavření licenční smlouvy"; tak ovšem zákonodárce nečiní.“³⁷ Ačkoliv toto rozhodnutí odkazuje na předchozí zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb., lze jej obdobným způsobem využít i pro současnou úpravu zákona č. 441/2003 Sb. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že možnost využití průmyslového práva lze udělit i jiným způsobem nežli licenční smlouvou, např. výše uvedenou smlouvou nepojmenovanou.

V následujících několika kapitolách bych se tedy chtěl blíže zaměřit právě na zmíněné podstatné části licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví.

2.1.1. Smluvní strany

Ačkoli nelze identifikaci smluvních stran považovat přímo za podstatnou část licenční smlouvy ve smyslu § 269 odst. 1, jedná se bezesporu o nezbytnou náležitost každé smlouvy, a proto musí být obsažena i v licenční smlouvě k předmětům

³⁷ Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 7. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008

průmyslového vlastnictví. V případě, že by smluvní strany nebyly ve smlouvě dostatečně identifikovány, nemohla by taková smlouva být považována za určitý právní úkon.

Jak již bylo popsáno v předchozím textu, strany licenční smlouvy bývají označovány jako poskytovatel licence (osoba s absolutním právem k předmětu průmyslového vlastnictví) a nabyvatel licence (osoba, jež licenční smlouvou získává relativní oprávnění k výkonu práv k takovému předmětu průmyslového vlastnictví).

Stejně jako u všech ostatních smluvních typů je i v tomto případě nezbytné, aby byly strany ve smlouvě dostatečně jasně identifikovány, a to včetně označení osob, které jsou oprávněny jednat jménem jednotlivých stran při licenčních jednáních a na závěr licenční smlouvu jménem smluvního subjektu uzavřít.

2.1.2. Předmět licenční smlouvy

Určení předmětu licenční smlouvy, tedy konkrétního nehmotného statku, k němuž má poskytovatel licence absolutní právo, a jehož užití má být v rámci licence poskytnuto nabyvateli, je jednou z nejdůležitějších součástí každé licenční smlouvy. Tento předmět by měl být proto ve smlouvě specifikován co nejpřesněji a nejpodrobněji. U jednodušších předmětů licencí bývají tyto specifikovány přímo v textu smlouvy, v případě větších či technicky složitých předmětů licenčních smluv je však vhodné takové předměty podrobně specifikovat v příloze, jež se stane nedílnou součástí licenční smlouvy. K. Čada v této souvislosti dodává, že „přesné vymezení předmětu licence je důležité pro uspořádání vzájemných vztahů i z toho pohledu, že jde zpravidla o smlouvu na delší časové období, a okolnosti vzájemných vztahů se postupně vyvíjejí a mění, dokonce i objektivně, neboť předmět licence technicky zastarává“.³⁸ Bude tedy vždy vhodné do smlouvy zahrnout, zda a za jakých podmínek je poskytovatel povinen nabyvateli dodat novější a dokonalejší verzi licencovaného vynálezu, provádět pravidelný upgrade (aktualizaci) licencované technologie, apod.

V případě, že je předmět smlouvy registrován v některém z rejstříků průmyslových práv vedených Úřadem průmyslového vlastnictví, je potom

³⁸ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 276

nejvhodnější přímo uvést podrobnosti takové registrace (např. číslo patentu, číslo zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru apod.).

V tomto místě bych rád zopakoval, že předmětem licenční smlouvy ve smyslu § 508 a násl. obchodního zákoníku nemohou být jakékoliv nehmotné statky, nýbrž pouze ty, které spadají do kategorie průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že však termín průmyslové vlastnictví není v českém právním řádu nikde výslovně definován, nepanuje v literatuře shoda v otázce, které nehmotné statky lze pod tento pojem subsumovat. Sám se kloním k názoru, že hlavním kritériem je jednak skutečnost, zda je konkrétní nehmotný statek chráněn zvláštním zákonem (viz. kapitola *1.3 Právní předpisy*), a jednak zda je takový statek „průmyslově využitelný“. Vysvětlení tohoto pojmu můžeme najít především v patentovém zákoně, jenž za průmyslově využitelný považuje takový vynález, jehož předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství.³⁹ Obdobným způsobem lze potom kritérium průmyslové využitelnosti aplikovat i na další nehmotné statky.

Jak již bylo uvedeno výše, patří tedy do kategorie průmyslového vlastnictví vynálezy a zlepšovací návrhy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a topografie polovodičových výrobků. V neposlední řadě sem však rovněž musíme zahrnout chráněné odrůdy rostlin, u nichž však není (jako u ostatních předmětů průmyslového vlastnictví) ochrana poskytována prostřednictvím registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví, nýbrž Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

V případě ochranných známek je však situace poněkud složitější než u ostatních výše uvedených předmětů průmyslového vlastnictví. Ne všechny ochranné známky totiž mohou být předmětem licenční smlouvy. Jedná se konkrétně o kolektivní ochranné známky a o známky všeobecně známé. Kolektivní známkou se rozumí taková známka, která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků

³⁹ § 7 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

právnícké osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.⁴⁰ Co se týče problematiky licencí, § 39 zákona o ochranných známkách v tomto případě výslovně stanoví, že kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence. Nemožnost poskytování práv ke kolektivním ochranným známkám prostřednictvím licenčních smluv je tedy v tomto případě stanovena přímo zákonem.

Jiná je ovšem situace v případě ochranných známek všeobecně známých. Za všeobecně známé jsou považovány takové ochranné známky, které se vžily pro konkrétní výrobky či služby svého vlastníka natolik, že mají rozlišovací způsobilost, a to i přesto, že formálně nebyly zapsány do žádného rejstříku.⁴¹ Úprava všeobecně známých známek neobsahuje výslovný zákaz udílení licencí, jako je tomu u výše zmíněných známek kolektivních. Podle mého názoru proto v tomto případě musíme vycházet přímo z podstaty všeobecně známé známky, která vyžaduje, aby pro dané výrobky či služby získala známka v příslušném okruhu veřejnosti všeobecnou známost ve vztahu ke konkrétnímu subjektu (vlastníku takové ochranné známky). Všeobecná známost je tedy s konkrétním vlastníkem přímo spjata. Pokud by ten poskytl práva k takové ochranné známce třetí osobě na základě licence, známka by v důsledku toho ztratila právě onen nezbytný prvek vztahu ke svému vlastníku, a pozbyla by tak všeobecné známosti. Z uvedeného tedy podle mého názoru vyplývá, že práva k všeobecně známé známce nelze licenční smlouvou poskytnout, protože takové poskytnutí by nevyhnutelně vedlo k zániku všeobecné známosti ochranné známky. Dále je také obtížné představit si i praktickou stránku udělení licence k všeobecně známé známce, jelikož tato není nikterak formálně registrována. Stejně tak by tedy nemohla být registrována ani uzavřená licenční smlouva.

Pokud by měl tedy vlastník všeobecně známé ochranné známky v úmyslu poskytnout práva k takové ochranné známce třetí osobě na základě licence, musela by být ochranná známka nejprve standardním způsobem registrována do příslušného veřejného rejstříku. Tím by se z všeobecně známé známky stala „běžná“ ochranná známka, která by poté byla způsobilá převodu či poskytnutí na základě licenční

⁴⁰ § 35 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁴¹ Tato úprava je v souladu s článkem 6 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článkem 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

smlouvy. Uzavřená licenční smlouva by mohla být následně rovněž registrována do příslušného rejstříku.

V literatuře i praxi se někdy také můžeme setkat s názorem, že licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví lze poskytnout rovněž práva k obchodní firmě.⁴² Je však nutné poznamenat, že tato myšlenka je přinejmenším problematická a zaslouží si tedy bližší vysvětlení.

Obchodní firma, která s účinností od 1. ledna 2001 nahradila v obchodním zákoníku úpravu obchodního jména, je bezesporu nehmotným statkem, a práva k ní spadají podle právní teorie do oblasti tzv. průmyslových práv. Obchodní firma je tedy předmětem průmyslového vlastnictví. Potud tedy neexistuje rozpor s ustanoveními obchodního zákoníku o licenční smlouvě, jelikož tou je možné poskytnout práva právě pouze k předmětům průmyslového vlastnictví.

Spornou otázkou však v tomto případě je, zda je možné právo k obchodní firmě třetí osobě na základě licenční smlouvy poskytnout. Do konfliktu se zde totiž dostávají dvě základní funkce obchodní firmy. Ustanovení § 8 obchodního zákoníku definuje obchodní firmu jako název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, přičemž podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Používání obchodní firmy pro identifikaci podnikatele při právních úkonech (např. při obchodních jednáních, při podepisování smluv, apod.) je tedy její základní funkcí. Obchodní firma však může být využívána také pro jiné obchodní či marketingové účely, např. v reklamě, v souvislosti s prodávanými výrobky či přímo na nich a jejich obalech, na štítech či poutačích, v prezentačních materiálech, apod.

Co se týče funkce firmy jako identifikačního prostředku podnikatele při právních úkonech, panuje v literatuře shoda v tom, že z tohoto pohledu nelze firmu na základě licenční smlouvy třetí osobě poskytnout. Jak totiž poznamenává I. Pelikánová, „používat cizí firmu k podepisování může v právním smyslu jen zástupce.“⁴³

⁴² Takový názor lze vyvodit například z komentáře M. Tomsy, který obchodní firmu zařazuje jako jedno z práv na ochranné označení do kategorie práv průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že nemožnost poskytnutí licence v další větě výslovně přisuzuje pouze označení původu, můžeme výkladem dovodit, že v případě obchodní firmy považuje licenci za možnou – viz. Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. Vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 1091

⁴³ PELIKÁNOVÁ I., komentář k § 508-515 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

Jiná je ovšem situace co se týče užití obchodní firmy podnikatele třetí osobou pro výše zmíněné účely propagace, označení výrobků, atd. Na jedné straně lze v této souvislosti dovozovat, že obě funkce obchodní firmy lze od sebe oddělit, a poskytnout licenční smlouvou možnost využít obchodní firmu právě k výše uvedeným „propagačním“ účelům s tím, že v licenční smlouvě by byla výslovně vyloučena možnost využívat firmu např. k podepisování. Na straně druhé je však možné nazírat obchodní firmu jako určitý celek, přičemž nakládat s ní lze rovněž pouze jako s celkem a nikoliv tedy např. licenční smlouvou poskytnout pouze její část. V takové situaci by tedy byla licence k obchodní firmě neakceptovatelná.

Osobně se v tomto případě přikláním k druhé z výše uvedených interpretací. Obchodní firma je dle mého názoru, přestože může být (a v praxi také často je) využívána i k výše zmíněným jiným obchodním a marketingovým účelům, především prostředkem identifikace podnikatele při uskutečňování právních úkonů. Tyto její dvě funkce přitom není možné od sebe oddělit. Pokud tedy není možné udělit licenci na užívání obchodní firmy k podepisování, není podle mě možné udělit licenci ani k jinému jejímu využití.

Neznamená to však, že by možnost využít cizí obchodní firmu pro obchodní účely byla zcela vyloučena. S tímto řešením se naopak často setkáváme například v oblasti franchisingu. Podstatou franchisingu je totiž možnost franchisanta podnikat podle předem vyzkoušené a ověřené koncepce a využívat při takovém podnikání nejen průmyslová práva patřící franchisorovi (např. ochranné známky, průmyslové vzory, atd.), ale také jeho obchodní firmu, know-how, image, apod. Součástí franchisingové smlouvy jsou tedy typicky nejen licenční smlouvy ve smyslu § 508 a násl. obchodního zákoníku, poskytující franchisantovi možnost využít konkrétní průmyslová práva franchisora, ale také další ujednání, kterými jsou poskytována práva k některým dalším nehmotným statkům (např. know-how). V rámci těchto dalších ujednání je podle mého názoru prostor pro poskytnutí možnosti využít také obchodní firmy franchisora.

Využít cizí obchodní firmu při podnikání tedy v zásadě možné je, souhlas s takovým využitím však podle mého názoru nelze poskytnout licenční smlouvou ve

smyslu § 508 a násl. obchodního zákoníku, a to ani smlouvou samostatnou, ani pokud by taková licenční smlouva byla vtělena do smlouvy franchisingové.

2.1.3. Věcný a územní rozsah licence

Je zřejmé, že v případě každého z předmětů průmyslového vlastnictví připadá v úvahu jeho využití více možnými způsoby. Z tohoto pohledu je tedy zásadní v každé licenční smlouvě přesně vymežit, jakým způsobem a v jakém rozsahu má nabyvatel licence možnost poskytnutého průmyslového práva využívat. V některých případech se udělená licence bude vztahovat například pouze na výrobu konkrétního licencovaného produktu, jindy však může kromě výroby zahrnovat i distribuci a marketing (obchod), popřípadě pouze obchod. Takovým konkrétním vymezením získá poskytovatel licence možnost udělit více licencí k rozdílným způsobům využití téhož nehmotného statku, což bude mít v praxi podstatný vliv na výši jím inkasovaných licenčních poplatků. Také rozsah (objem) výroby licencovaného produktu může být ve smlouvě výslovně sjednán. Nabyvatel licence tak může být omezen množstvím výrobků či sérií výrobků, které je oprávněn na základě licence vyrobit. V praxi bývá takové omezení rozsahu výroby často vázáno i na konkrétní časové období, např. že nabyvatel licence je oprávněn v daném kalendářním roce vyrobit pouze předem stanovený počet licencovaných výrobků. Takové omezení bývá nejčastější u luxusních produktů, kde existuje zájem na tom, aby nabídka takového výrobku na trhu byla vždy nižší než poptávka, a výrobek si tak zachoval určitou výjimečnost.⁴⁴

Přesná specifikace rozsahu licence je velmi důležitá zejména v případě ochranných známek, jelikož ty mohou být pro konkrétního vlastníka zapsány pro více výrobků či služeb. V licenční smlouvě k ochranné známce je tedy nezbytné dohodnout, zda se licence poskytuje na všechny výrobky a služby, pro které je taková ochranná známka zapsána v rejstříku ochranných známek, či zda se vztahuje pouze na některé z nich. Poskytovatel licence si tak může ponechat ochrannou známku pro

⁴⁴ V praxi se může jednat např. o malé série luxusních osobních automobilů, limitované edice šperků, elektroniky, apod.

výrobky a služby, které je sám schopen vyrábět nebo jiným způsobem využít, a pro využití ostatních výrobků či služeb poskytnout licenci případným zájemcům.

Jak vyplývá z § 508 ObchZ., další podstatnou částí licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je stanovení územního rozsahu licence. Jedná se tedy o vymezení určitého teritoria, na kterém je nabyvatel licence oprávněn práva poskytnutá licenční smlouvou vykonávat. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník nestanoví žádná omezení týkající se takového územního rozsahu licence, bude stanovení územního rozsahu v konkrétní licenční smlouvě vždy odrazem aktuálních ekonomických zájmů smluvních stran.

V praxi se licenční smlouvy nejčastěji vztahují k celému území České republiky. Není ovšem vyloučeno smluvit licenci vztahující se pouze na jednotlivé kraje, případně na jiné menší územní jednotky.

V neposlední řadě lze rovněž poskytnout licenci vztahující se k území cizího státu, to však pouze v případě, že je daný nehmotný statek na území tohoto státu rovněž chráněn.⁴⁵ Dle I. Pelikánové je třeba si v této souvislosti uvědomit, že „licenční smlouva v tom případě musí vyhovovat požadavkům zahraniční právní úpravy“.⁴⁶

2.1.4. Licenční poplatky

Obchodní zákoník stanoví v ustanovení § 508 jako další podstatnou část každé licenční smlouvy závazek nabyvatele licence k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je tedy v zákoně upravena zásadně jako smlouva úplatná. Strany tedy buď musí ve smlouvě výši úplaty (tzv. licenčního poplatku) konkrétně stanovit, nebo alespoň musí sjednat způsob jeho dodatečného určení. Ustanovení obchodního zákoníku upravující tento smluvní typ nejsou totiž na licenci poskytovanou bezúplatně přímo aplikovatelná. Smlouva o bezúplatném poskytnutí práv k předmětu průmyslového vlastnictví by tak

⁴⁵ V praxi se může jednat o zápis nehmotného statku (např. ochranné známky) přímo u příslušného úřadu daného cizího státu (formou národní známky), příp. některý ze způsobů mezinárodní registrace (např. mezinárodní ochranná známka, ochranná známka Společenství)

⁴⁶ PELIKÁNOVÁ I., komentář k § 508 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

musela být považována za smlouvu nepojmenovanou ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Tato situace by se měla změnit v případě přijetí návrhu nového občanského zákoníku, kde je možnost poskytnutí licence bez nároku na jakékoliv protiplnění zakotvena (blíže viz. kapitola 1.3.1. *Připravovaná právní úprava*).

Výše licenčních poplatků bude tedy v každém jednotlivém případě záviset na vzájemné dohodě smluvních stran. Ty by měly při jejím stanovování zohlednit řadu faktorů tak, aby sjednaná výše poplatku co nejlépe odpovídala jejich ekonomickým zájmům.

V praxi bývá úplata za poskytnutí licence sjednána buď ve formě fixní částky⁴⁷ (jež může být splatná ve více splátkách), nebo ve formě opakujících se plateb vypočítaných pomocí kalkulačního vzorce obsaženého ve smlouvě a poskytovaných po celou dobu planosti licenční smlouvy. Vyloučena samozřejmě není ani kombinace obou uvedených metod.

Jak již bylo zmíněno, pokud se strany rozhodnou pro poskytnutí úplaty za licenci ve formě fixní částky, může být splatnost takové částky rozdělena do několika dílčích splátek. Ve smlouvě by v takovém případě neměla chybět přesná data jejich splatnosti. Zaplacení jednotlivých splátek licenčního poplatku přitom může být vázáno na splnění různých podmínek. Takto může licenční smlouva kupříkladu stanovit, že první splátka je splatná ihned po uzavření smlouvy, další po předání kompletní technické dokumentace poskytovatelem licence, případně po zahájení licenční výroby nabyvatelem, apod.

Druhou možností je sjednání licenčních poplatků ve formě opakujících se plateb, vypočítaných na základě objemu produkce či prodeje licencovaného výrobku v rámci určeného časového období. Tento druh poplatků může být splatný ročně, pololetně, čtvrtletně, apod. Výhodou tohoto druhu licenčních poplatků je, že suma hrazená nabyvatelem licence za konkrétní období odráží skutečný objem výroby či prodeje produktu dosažený nabyvatelem licence za takto stanovené období. Pokud tedy například nabyvatel licence rozšíří výrobní kapacity svého závodu a zvýší tím

⁴⁷ V zahraniční literatuře se v této souvislosti často setkáváme s anglickým výrazem „lump sum“.

produkcí licencovaného výrobku, odrazí se takové zvýšení produkce na vyšší licenčního poplatku hrazeného poskytovateli licence. Stejná situace bude v případě rozšíření distribuční sítě nabyvatele licence (zvýšení počtu prodejních míst licencovaného výrobku), které povede k vyššímu objemu prodaných výrobků a tím i k vyšší částce licenčních poplatků.

Při sjednávání tohoto druhu licenčních poplatků musí strany ve smlouvě upravit způsob, jakým bude vypočítávána konkrétní výše poplatků za jednotlivá období. Jednou z možností je stanovit poplatek jako určité procento z čisté prodejní ceny výrobků vyrobených či prodaných nabyvatelem licence v rámci tohoto období. K. Čada v této souvislosti uvádí, že „tyto sazby se pohybují v rozpětí 0,5 až 10%, výjimečně i více z čisté prodejní ceny, přičemž v praxi se nejčastěji vyskytují sazby v rozpětí 2 až 8 %. Například u sypkých substrátů jako jsou cementové směsi a podobně se používá procentní sazby kolem dolní hranice, naopak u léčiv kolem uváděné horní hranice.“⁴⁸ Jindy může být poplatek stanoven pevnou částkou za jednotku licencovaného produktu vyrobeného či prodaného na základě licence. Naposledy zmíněný způsob výpočtu licenčního poplatku však není vhodný pro dlouhodobější licenční vztahy, jelikož s tím, jak se meziročně zvyšují prodejní ceny výrobků, zvyšuje se i základ, ze kterého mohou být poplatky kalkulovány. Stanovením pevné částky za jednotku by se tedy v takové situaci poskytovatel licence krátil o nezanedbatelnou část licenčního poplatku.⁴⁹

V případě výlučných licencí se často setkáváme se stanovením tzv. *minimálních licenčních poplatků*. Stanovením určité minimální výše poplatků, jež mají být hrazeny za konkrétní licenční období, omezuje poskytovatel licence riziko, že nabyvatel nebude předmět licence využívat buď vůbec, nebo že ho bude využívat v nedostatečném rozsahu. V takovém případě by totiž poskytovatel licence nedostával téměř žádnou finanční kompenzaci za poskytnutou výlučnou licenci, která by mu navíc znemožňovala poskytnout licenci dalšímu potenciálnímu zájemci.

⁴⁸ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 281

⁴⁹ Ve smlouvě je samozřejmě možné pro tento případ sjednat, že stanovená pevná částka licenčního poplatku bude meziročně valorizována o určité procento odpovídající např. o míře inflace, apod.

Jak již bylo uvedeno výše, obchodní zákoník v § 508 odst. 1 počítá rovněž s možností poskytnutí protiplnění za poskytnutou licenci v podobě jiné majetkové hodnoty. Takovou jinou majetkovou hodnotou může být například dodávka výrobků, zboží, služeb, atd.

Další možností, která je specifická právě pro oblast licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví, je uzavření smlouvy o tzv. vzájemné bezplatné licenci. Vzájemná licence „vzniká tehdy, když za licenci není poskytovateli dáno peněžní plnění či jiné majetkové protiplnění, ale také licence (obě strany jsou současně v pozici poskytovatele i nabyvatele, i když ohledně jiných nehmotných statků).“⁵⁰ Takové vzájemné bezplatné licence jsou např. často uzavírány mezi společnostmi, z nichž každá vlastní patenty pokrývající odlišné prvky daného produktu. Poskytnutím vzájemné licence může každá ze společností využívat k výrobě svého produktu veškeré patenty v licenční smlouvě uvedené, aniž by se tím vystavovala nebezpečí žaloby pro porušení patentových práv. V důsledku toho se na trhu objeví více různých výrobků s obdobným technickým řešením, což má mimo jiné i příznivý dopad na finální spotřebitele. V poslední době stojí v této souvislosti za zmínku především vzájemná bezplatná licence mezi společnostmi Microsoft a JVC, týkající se vzájemného poskytnutí patentů v oblasti informačních technologií.⁵¹

2.1.5. *Forma licenční smlouvy*

Obchodní zákoník v § 508 odst. 2 vyžaduje pro licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví písemnou formu. Vzhledem k dikci § 263 odst. 2 ObchZ., který znemožňuje smluvním stranám odchýlit se od ustanovení, jež předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu, je tedy písemnou formu nutno považovat za podmínku platnosti licenční smlouvy. Méně jasná je však již otázka, zda musí být písemná forma dodržena rovněž v případě jakýchkoli změn či dodatků k licenční smlouvě. V literatuře se v této souvislosti setkáme se dvěma odlišnými názory. První

⁵⁰ MALÝ J.: *Obchod nehmotnými statky*, C.H.Beck 2002, str. 77

⁵¹ OSWALD E.: *Microsoft, JVC agree to cross-license patents*, BetaNews, leden 2008

z nich reprezentuje např. K. Marek, který dovozuje, že „pokud by smluvní strany chtěly, aby i změny smlouvy byly prováděny jen písemně, doporučujeme to ve smlouvě - vzhledem k textu ustanovení § 272 obchodního zákoníku - výslovně sjednat. To platí pro všechny smluvní typy třetí části obchodního zákoníku, které mají předepsanu písemnou formu.“⁵² Naproti tomu stojí názor zastávaný např. K. Eliášem, tedy že pro smlouvy jako dvoustranné právní úkony, u kterých zákon předepisuje písemnou formu, se použije též výklad ustanovení § 40 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož se může uskutečnit změna rovněž pouze písemně.⁵³ Osobně se přikláním k výše uvedenému názoru K. Eliáše, tedy že i bez výslovného ujednání v licenční smlouvě musí být písemná forma dodržena i pro jakékoliv změny či dodatky takové smlouvy.

Zásadní změnu v této oblasti by měl přinést připravovaný občanský zákoník, jehož návrh předepisuje písemnou formu licenční smlouvy pouze v případech, kdy bude poskytována výhradní licence, dále má-li být licence zapsána do příslušného veřejného rejstříku, nebo bude-li tak stanovit zákon (blíže viz. kapitola 1.3.1. *Připravovaná právní úprava*).

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran

Obchodní zákoník v ustanoveních § 509 odst. 2 až § 514 vymezuje základní práva a povinnosti smluvních stran, jež mezi sebou uzavřely licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví (tedy práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele licence). Na úvod této kapitoly bych chtěl zopakovat, že všechna zmíněná ustanovení obchodního zákoníku jsou dispozitivní povahy. Strany se tedy v tomto případě mohou od textu zákona odchýlit a upravit si vzájemná práva a povinnosti tak, jak to nejlépe odpovídá jejich obchodním či jiným zájmům.

⁵² Marek, K.: *Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví)*, Bulletin advokacie 7/2008, str. 26

⁵³ Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P.: *Kurz obchodního práva – obchodní závazky*, C. H. Beck, Praha 2007, str. 16

2.2.1. Práva poskytovatele licence

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je vždy smlouvou úplatnou. Z tohoto pohledu je tedy zřejmé, že hlavním a základním právem poskytovatele licence je právo na úplatu za poskytnutí licence. Ta bývá nejčastěji sjednána ve formě licenčních poplatků, může být však poskytnuta také ve formě jiné majetkové hodnoty, či případně i ve formě vzájemné bezplatné licence. Práva na úplatu za poskytnutí licence se poskytovatel licence nemůže vzdát, smlouva sjednaná bezúplatně by nesplňovala náležitosti licenční smlouvy podle § 508 ObchZ.

Další významné právo poskytovatele licence upravuje obchodní zákoník v § 511, který stanoví, že poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám. I toto ustanovení je však dispozitivní povahy, strany tedy mohou ve smlouvě sjednat režim odlišný. Poskytovatel licence může na základě takové dohody ztratit právo poskytovat licence třetím osobám (tzv. *jediná licence*), případně může ztratit obě výše zmíněná práva. V takovém případě nesmí ani sám předmět licence na dohodnutém území využívat (tzv. *výlučná licence*). Pokud však strany ve smlouvě tuto problematiku výslovně neupraví, bude se ze zákona jednat o licenci nevýlučnou.

Zde uvedená práva poskytovatele licence, jež jsou stanovena přímo textem obchodního zákoníku, jsou v praxi často doplňována dalšími právy, na nichž se strany dohodly při sjednávání konkrétní licenční smlouvy. Takto se například můžeme setkat s právem poskytovatele licence na kontrolu účetních knih či jiných záznamů nabyvatele, jež se vztahují k výrobě a prodeji licencovaného výrobku. Poskytovateli je tak dána možnost ověřit si, zda licenční poplatky vypočítané a placené nabyvatelem odpovídají skutečnému rozsahu využívání předmětu licence. K. Čada v této souvislosti upozorňuje, že „snahou poskytovatele licence může být, aby tyto náklady (*náklady na kontrolu účetních knih či jiných souvisejících záznamů – pozn. aut.*) uhradil nabyvatel,

pokud by bylo zjištěno revizí účetních knih, že rozdíl je v licenčních platbách přesahující určité procento – například 5%.⁵⁴

2.2.2. Povinnosti poskytovatele licence

Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to povaha tohoto práva vyžaduje. Obchodní zákoník takto v § 510 upravuje jednu ze základních povinností poskytovatele licence, která bývá v literatuře označována jako tzv. *udržovací povinnost*. Tato povinnost vyplývá ze skutečnosti, že práva k nehmotným statkům jsou časově omezená, jejich ochrana uplynutím stanoveného času zaniká. V některých případech však zákon umožňuje ochranu nehmotného statku prodloužit (někdy dokonce i opakovaně). Vzhledem k tomu, že licence může být poskytovatelem udělena maximálně na dobu ochrany průmyslového práva, je především u dlouhodobějších licenčních vztahů nezbytné, aby majitel/vlastník svá práva k nehmotnému statku pravidelně udržoval. Pokud by totiž během doby, na kterou byla uzavřena licenční smlouva sjednána, zanikla ochrana průmyslového práva ve prospěch poskytovatele licence, nastala by situace, kdy by licence byla poskytnuta subjektem, který k takovému poskytnutí není oprávněn. Licence by v takovém případě pozbyla platnosti, jelikož poskytovatel nemůže poskytnout nabyvateli více práv, než sám má (blíže viz. kapitola 2.3 Doba).

S takovým udržováním práva se setkáváme nejčastěji u ochranných známek. Zákon o ochranných známkách stanoví dobu ochrany známky na 10 let ode dne podání přihlášky. Tuto ochranu je potom možné na žádost vlastníka ochranné známky opakovaně prodlužovat, a to vždy o dalších 10 let. Podmínkou prodloužení ochrany je podání žádosti Úřadu průmyslového vlastnictví ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti ochranné známky a zaplacení příslušného správního poplatku. V případě, že žádost nebyla v této lhůtě vlastníkem ochranné známky podána, lze žádat ještě o dodatečný zápis, a to ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti

⁵⁴ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 286

ochranné známky.⁵⁵ V takovém případě je však třeba uhradit správní poplatek ve dvojnásobné výši.⁵⁶

Obdobná úprava je v zákoně o vynálezech a zlepšovacích návrzích stanovena také pro patenty. Podle tohoto zákona činí doba platnosti patentu 20 let, na rozdíl od ochranných známek však tuto dobu nelze dále prodloužit. Přesto je majitel patentu povinen každoročně platit udržovací poplatky. Sazba těchto poplatků se v průběhu doby patentové ochrany postupně zvyšuje, nejvyšší je potom v posledním roce platnosti patentu.⁵⁷

I v případě ostatních předmětů průmyslového vlastnictví předpokládají příslušné zvláštní zákony obdobnou možnost udržování práv k těmto nehmotným statkům. Je tedy zřejmé, že konkrétní rozsah udržovací povinnosti poskytovatele vždy závisí na předmětu licence, tedy na nehmotném statku, který je licenční smlouvou poskytován. Poskytovatel je tak nucen starat se o obnovu ochrany nehmotného statku, pokud zvláštní zákon takovou obnovu umožňuje, přičemž je povinen ve stanovených lhůtách platit udržovací poplatky. Zde je však nutné poznamenat, že ačkoli je placení udržovacích poplatků jednotlivými zákony upraveno jako povinnost majitele/vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví, mohou se strany v licenční smlouvě dohodnout, že tyto poplatky bude poskytovateli licence hradit nabyvatel, ať již jako součást licenčního poplatku nebo i nad jeho rámec.

Další významnou povinnost poskytovatele licence upravuje obchodní zákoník v § 512. Poskytovatel je podle tohoto ustanovení povinen poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu práva podle smlouvy, a to bez zbytečného

⁵⁵ Ačkoli je doba ochrany v případě ochranných známek stanovena zákonem na 10 let, je možné požádat o prodloužení doby ochrany ještě v tzv. dodatečné lhůtě. To znamená, že práva vlastníka k ochranné známce nezanikají s koncem stanovené desetileté doby ochrany, ale až marným uplynutím dodatečné lhůty pro obnovu zápisu v délce 6 měsíců od uplynutí doby platnosti známky. Stejný osud bude potom sdílet i licenční smlouva k takové ochranné známce. Pokud tedy nedojde k prodloužení doby ochrany známky ani v dodatečné lhůtě, pozbude platnosti nejen sama ochranná známka, ale také licenční smlouva, na jejímž základě byla práva k takové ochranné známce poskytnuta.

⁵⁶ Základní sazba poplatku za obnovení zápisu individuální ochranné známky je 2500 Kč, v případě dodatečného zápisu 5000 Kč

⁵⁷ Udržovací poplatek za první rok ode dne podání přihlášky vynálezu činí 1000 Kč, zatímco za dvacátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu činí již 24000 Kč. V případě, že by majitel patentu udržovací poplatek ve stanovené lhůtě nezaplátil, vedlo by to dle ustanovení § 22 písm. c) patentového zákona k zániku patentu.

odkladu po jejím uzavření. Tyto podklady a informace (v praxi se často jedná o kompletní technickou či jinou dokumentaci, know-how, apod.) předává poskytovatel nabyvateli „v rozsahu a na technické úrovni známé poskytovateli v době podpisu smlouvy.“⁵⁸ V této souvislosti je však nutné poznamenat, že poskytovatel licence má povinnost (pokud není ve smlouvě sjednáno jinak) předat dokumentaci pouze v rozsahu *potřebném k výkonu práva*. Jak totiž vysvětluje M. Tomsa, poskytovatel „nemusí bez zvláštního smluvního ustanovení předat veškeré své know-how, nemusí předat své specifické poznatky, které rozvíjejí využitelnost základních výsledků tvůrčí činnosti, které tvoří nehmotný statek a jsou předmětem licence, které zlepšují výsledky, ale k využití daného práva podle smlouvy nejsou nutné“.⁵⁹ Poskytovatel si tak často ponechá určité know-how, které umožňuje využít předmět licence efektivnějším či racionálnějším způsobem a které je mnohdy výsledkem vlastního dlouhodobého využívání předmětu licence.⁶⁰ Rozsah a konkrétní podobu dokumentace, jež má být v souvislosti s licenční smlouvou poskytovatelem předána, je proto vhodné ve smlouvě či v její příloze přesně specifikovat. Strany se tak vyhnou možným budoucím sporům v této věci.

V praxi může rovněž nastat situace, že technická dokumentace či jiné podklady předané nabyvateli v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy trpí určitými vadami (jsou nepřesné, nekompletní, apod.). Licenční smlouva by pro tento případ měla obsahovat povinnost poskytovatele licence tuto technickou dokumentaci či podklady v potřebné míře opravit či doplnit, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

Významnou povinnost ukládá obchodní zákoník poskytovateli licence, jestliže je nabyvatelem vyrozuměn o porušování poskytnutého práva k předmětu průmyslového vlastnictví třetí osobou, nebo o tom, že ho třetí osoba ve výkonu práva poskytnutého licenční smlouvou omezuje. V takovém případě je poskytovatel licence

⁵⁸ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 277

⁵⁹ Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.: *Obchodní zákoník, komentář*, 12. Vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 1094

⁶⁰ V některých případech však bude mít poskytovatel zájem předat nabyvateli právě i toto dodatečné know-how, aby mu pomohl dosáhnout maximálně efektivního využití předmětu licence. Takto bude postupovat především v případě licenčního vztahu, kdy výše licenčních poplatků placených nabyvatelem je přímo závislá na objemu výroby licencovaného produktu. Čím větší efektivita výroby totiž nabyvatel licence dosáhne, tím vyšší bude částka licenčního poplatku.

povinen učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Taková opatření má poskytovatel učinit bez zbytečného odkladu, přičemž tato lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy ho nabyvatel na zmíněná porušování upozornil, případně kdy se o nich jiným způsobem dozvěděl. K. Marek v této souvislosti poznamenává, že „výkon práv je podstatnou částí smlouvy a že bychom museli, i bez smluvního ujednání o tom, že takové porušení je podstatným porušením smlouvy, hodnotit případné porušení této povinnosti poskytovatelem jako podstatné.“⁶¹

Do nedávné doby byla zmíněná opatření k ochraně práv nabyvatele licence zcela závislá na aktivitě poskytovatele licence. Jedině on měl jako majitel/vlastník nehmotného statku možnost obrátit se na soud a domáhat se, aby porušení či ohrožení práva bylo zakázáno a aby byly odstraněny případné následky takového porušení (včetně vydání bezdůvodného obohacení či náhrady škody). Nabyvatel licence se tedy musel spolehnout na aktivitu poskytovatele, sám dostatečné prostředky k ochraně práv poskytnutých mu licenční smlouvou neměl.

V praxi bylo často poukazováno na nedokonalost a nepraktičnost výše uvedené úpravy, která nebyla schopná zajistit dostatečně efektivní ochranu práv nabyvatele licence. I. Pelikánová viděla řešení tohoto problému v právní úpravě, která by přiznala nabyvateli licence možnost, aby se sám a vlastním jménem domáhal ochrany proti takovému rušení. Tato autorka zastávala názor, že „§ 514 ObchZ omezením se na uložení oznamovací povinnosti komplikuje a prodlužuje proceduru uplatnění ochrany. Nabyvatel licence je totiž odkázán na poskytovatele, zda dostatečně rychle zakročí ve smyslu následujícího odstavce. V případě jeho nečinnosti nabyvatel, který má naléhavý zájem na ochraně licencovaného statku, nemá žádné uspokojivé a rychlé východisko.“⁶²

S tímto názorem I. Pelikánové nešlo než souhlasit. V současném světě obchodu a při současném rozsahu využívání některých licencí může i relativně krátká doba porušování práv nabyvatele licence znamenat značné majetkové škody. Nabyvatel by tedy dle mého názoru měl mít možnost co nejrychleji a nejefektivněji bránit práva k nehmotnému statku, jež mu byla licenční smlouvou poskytnuta. Čekání na aktivitu

⁶¹ MAREK, K.: *Obchodněprávní smlouvy*, 5. aktualizované vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2004, str. 89

⁶² PELIKÁNOVÁ I.: komentář k § 514 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

poskytovatele při ochraně zmíněných práv totiž může znamenat nežádoucí prodlení a zvětšení rozsahu způsobených škod.

Určitý posun přineslo v této souvislosti řešení obsažené v § 18 odst. 4 nového zákona o ochranných známkách č. 441/2003, které přiznalo nabyvateli výlučné licence právo zahájit řízení ve věci porušení práv z ochranné známky v případě, že poskytovatel takové řízení ve lhůtě 2 měsíců od doručení oznámení nabyvatele o porušení práva sám nezahájí. Podle mého názoru však ani toto řešení nebylo pro ochranu práv nabyvatele licence dostatečně efektivní (lhůta 2 měsíců od oznámení je z pohledu možných škod velmi dlouhá), navíc jej bylo možné využít pouze v případě výlučné licence.

Zásadní změnu v této oblasti přinesl až zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl parlamentem České republiky přijat pod číslem 221/2006 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 26. května 2006. Výjimku z takto stanovené účinnosti tvořily pouze § 6 a 8, které nabyly účinnosti až 1. ledna 2008. Od tohoto data se věcně a místně příslušným soudem prvního stupně pro řízení věcech průmyslového vlastnictví stal Městský soud v Praze.

Uvedený zákon byl přijat z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv z duševního vlastnictví ze dne 29. dubna 2004 do právního řádu České republiky. Úkolem této směrnice je mimo jiné harmonizovat právní řády členských států Evropské unie v oblasti práv vlastníků průmyslových práv, případně jiných oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena.

Za osobu oprávněnou vymáhat práva podle výše zmíněného zákona je považován nejen vlastník nebo majitel⁶³ práva podle příslušného zvláštního zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, ale mimo jiné také nabyvatel licence. Ten má možnost vymáhat práva nabytá na základě licenční smlouvy pouze se souhlasem vlastníka či majitele dotčeného práva. Souhlasu vlastníka však není zapotřebí, pokud

⁶³ Zákon hovoří o majiteli i vlastníku průmyslového práva s ohledem na nejednotnou terminologii v jednotlivých zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví. Zatímco např. patentový zákon hovoří o majiteli patentu, zákon o ochranných známkách používá termínu vlastník (ochranné známky).

ten ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele licence o porušení či ohrožení práva sám řízení ve věci takového porušení či ohrožení nezahájí. Je tedy zřejmé, že postavení nabyvatele licence je podle této nové úpravy podstatně silnější a dává mu lepší možnost na ochranu práv nabytých licenční smlouvou.

Oprávněné osobě přiznává výše uvedený zákon celou řadu práv, za všechna lze jmenovat například právo na informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je jeho právo porušováno. Pokud skutečně dojde k neoprávněnému zásahu do práv oprávněné osoby, stanoví zákon celou řadu opatření k odstranění takového stavu - včetně možnosti zničení výrobků, jejichž výrobou či uvedením na trh došlo k ohrožení nebo porušení práva. Na návrh porušovatele však může soud taková opatření nahradit povinností zaplatit peněžní vyrovnání. Tato možnost však připadá v úvahu pouze v případě, že porušovatel o porušování práva oprávněné osoby nevěděl ani vědět nemohl, a že by mu výše zmíněná opatření (např. zničení výrobků) způsobila nepřiměřenou újmu. Jedná se tedy o určitou alternativu k nápravným opatřením pro případ, že určitá osoba průmyslové právo sice ohrozila či porušila, ale nekonala tak ani z nedbalosti.

Oprávněná osoba má podle této nové úpravy právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku porušení či ohrožení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do jejích práv způsobena i nemajetková újma. Všechny tyto náhrady může soud stanovit paušální částkou, a to minimálně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při udělení licence k užívání porušeného práva. V případě, že porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním zmíněná práva porušuje, stanoví soud paušální částku náhrady minimálně ve výši obvyklého licenčního poplatku.

Jak již bylo zmíněno výše, byl na základě výše uvedeného zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví věcně a místně příslušným soudem ve věcech průmyslového vlastnictví ustanoven Městský soud v Praze, a to s účinností od 1. ledna 2008. V kompetenci tohoto soudu v této souvislosti je:

- a) rozhodovat ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na

vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví;

- b) rozhodovat v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství⁶⁴;
- c) rozhodovat v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory Společenství⁶⁵;
- d) přezkoumávat pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

Městský soud v Praze rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců, což by mělo zaručit nejen odborné a kvalifikované posuzování jednotlivých případů porušení průmyslových práv, ale rovněž určitou konzistenci v jejich rozhodování v prvním stupni.

Je zřejmé, že zákon výraznou měrou posílil postavení majitele/vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví, případně i dalších osob (včetně nabyvatele licence), při porušování jejich práv, a poskytnul jim pružnější a efektivnější prostředky pro zamezení dalšího takového porušování, případně pro získání náhrady škody, která jim v souvislosti s takovým porušením vznikla.

Výše uvedené povinnosti poskytovatele licence vyplývají přímo z textu obchodního zákoníku. Je však zřejmé, že další povinnosti lze v konkrétní licenční smlouvě sjednat na základě dohody smluvních stran. Na druhou stranu však rovněž dispozitivní povaha ustanovení o licenční smlouvě umožňuje stranám některé povinnosti poskytovatele licence předpokládané obchodním zákoníkem smlouvou vyloučit.

⁶⁴ řízení podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

⁶⁵ řízení podle Nařízení Rady Evropských společenství č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství

2.2.3. Práva nabyvatele licence

Co se týče práv nabyvatele licence, je úprava obsažená v obchodním zákoníku velice stručná. Je zřejmé, že většina práv nabyvatele licence odpovídá povinnostem poskytovatele licence, které byly podrobně diskutovány v předchozí kapitole. Nepovažuji tedy za nutné se v tomto bodě k takovým právům nabyvatele licence znovu vracet.

Za základní a nejdůležitější právo nabyvatele licence můžeme označit právo využívat předmět průmyslového vlastnictví v rozsahu a způsobem vymezeném licenční smlouvou. Jiná práva nabyvatele licence nejsou obchodním zákoníkem výslovně upravena, mohou ale vyplývat z dohody smluvních stran v konkrétní licenční smlouvě.

Jedním z významných práv, která lze například ve smlouvě ve prospěch nabyvatele licence sjednat, je právo na poskytování tzv. sublicencí. Obchodní zákoník v § 511 odst. 2 stanoví, že nabyvatel licence není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám. Toto ustanovení je ovšem rovněž dispozitivní povahy a nevylučuje tedy možnost výslovné dohody mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence, jež by nabyvateli možnost poskytování sublicencí umožnila.

Poskytnutím sublicense (uzavřením tzv. sublicenční smlouvy) poskytuje nabyvatel licence třetí osobě právo na využití předmětu průmyslového vlastnictví, který je sám oprávněn užívat na základě licenční smlouvy uzavřené s majitelem/vlastníkem průmyslového práva. Uzavřením takové smlouvy se však nabyvatel licence nevzdává možnosti sám nehmotný statek nadále využívat, pouze rozšiřuje okruh osob, kterým je takové využívání umožněno. V tomto místě je nutné připomenout, že možnost využití nehmotného statku⁶⁶ může být v sublicenční smlouvě stanovena maximálně v takovém rozsahu, v jakém je nabyvateli licence poskytnuta v původní licenční smlouvě. I zde se totiž uplatní obecný princip, že nabyvatel licence nemůže poskytnout více práv, než kolik jich sám má.

⁶⁶ Možností využití je zde myšlen způsob využití předmětu průmyslového vlastnictví z pohledu věcného, časového i územního.

Ačkoli je často sublicenční smlouva původní licenční smlouvě velmi podobná, jde o smlouvu odlišnou, a úpravu obsaženou v § 508 až 515 ObchZ. na ni lze aplikovat pouze nepřímou na základě analogie. Musím zde totiž souhlasit s názorem Z. Švarce, že „poskytovatel licence podle § 508 až 515 může být jen majitel, popř. přihlašovatel výlučného práva k některému z uvedených nehmotných statků. Úpravu § 508 až 515 nelze použít na smlouvu o sublicenci.“⁶⁷

Jak již bylo výše zmíněno, je k platnému uzavření sublicenční smlouvy vždy zapotřebí, aby byla tato možnost ve prospěch nabyvatele v licenční smlouvě výslovně sjednána. V praxi potom bude často možnost poskytování sublicencí omezena na určité konkrétní území, případně může být vázána na další omezení či podmínky stanovené poskytovatelem licence. Poskytovatel licence si v licenční smlouvě rovněž většinou vymíní, že musí podmínky konkrétní sublicenční smlouvy před jejím uzavřením schválit. V souvislosti s tím tedy bývá sjednána povinnost nabyvatele licence v určitém časovém předstihu návrh sublicenční smlouvy poskytovateli ke schválení předložit. V případě, že by nabyvatel licence v této situaci sublicenční smlouvu poskytovateli ke schválení nepředložil, případně pokud by takovou smlouvu uzavřel i přes nesouhlas poskytovatele licence s jejím obsahem, jednalo by se o porušení licenční smlouvy ze strany nabyvatele se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Poskytovatel by v takové situaci mohl licenční smlouvu vypovědět, případně od ní dokonce odstoupit, pokud by byl tento důvod pro odstoupení v licenční smlouvě sjednán.

2.2.4. Povinnosti nabyvatele licence

Ustanovení § 509 odst. 2 ObchZ. stanoví, že závisí-li trvání práva na jeho výkonu, je nabyvatel k tomuto výkonu povinen. Tato povinnost uložená nabyvateli licence obchodním zákoníkem má v českém právním řádu význam pouze ve spojitosti se zákonem o ochranných známkách,⁶⁸ konkrétně s jeho ustanovením § 31, jež

⁶⁷ ŠVARC Z. a kol.: Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem, Ekonomický a právní poradce podnikatele č. 12-13/1996, s. 174

⁶⁸ 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, ve znění pozdějších předpisů.

upravuje možnost Úřadu průmyslového vlastnictví zrušit zapsanou ochrannou známku. Na základě tohoto ustanovení zruší Úřad ochrannou známku, jestliže ta nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.

Citovaný zákon však v § 13 odst. 3 považuje za řádné užívání vlastníkem rovněž užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy. Z uvedeného tedy vyplývá, že jestliže bylo právo k ochranné známce poskytnuto na základě licenční smlouvy, nemůže být tato ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví zrušena, pokud bude nabyvatel licence plnit svou povinnost řádně využívat právo poskytnuté mu licenční smlouvou, či pokud jeho nevyužívání bude zapříčiněno ospravedlnitelnými důvody. Podle I. Pelikánové „takovým ospravedlnitelným důvodem např. může být, že výrobu označovaných výrobků nelze zahájit pro vady výrobního zařízení.“⁶⁹

Další významná povinnost nabyvatele licence bývá v literatuře označována jako *povinnost mlčenlivosti*. Obchodní zákoník v ustanovení § 513 vymezuje tuto povinnost tak, že nabyvatel je povinen utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. To znamená, že pokud takový nezájem poskytovatele licence o utajení poskytnutých podkladů a informací z povahy věci nevyplývá, váže povinnost mlčenlivosti nabyvatele licence i v případě, že není v licenční smlouvě stranami výslovně sjednána.

Za třetí osoby nepovažuje obchodní zákoník ty osoby, jež se účastní podnikání podnikatele, a které podnikatel zavázal mlčenlivostí. Účast na podnikání je v tomto případě nutné chápat v širším smyslu, do této kategorie musíme počítat i jiné subjekty než jsou např. společníci obchodní společnosti, spoluvlastníci podniku, či členové družstva. Je zřejmé, že v souvislosti s podnikáním podnikatele a v jeho rámci s využíváním poskytnutého předmětu průmyslového vlastnictví jsou obvykle podklady a informace zpřístupňovány i dalším osobám. Může se jednat o zaměstnance

⁶⁹ PELIKÁNOVÁ I.: komentář k § 509 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

nabyvatele licence, jiné podnikatele, se kterými nabyvatel licence při licenční výrobě spolupracuje, či další osoby, které se na jeho podnikání fakticky podílí. Veškeré tyto další osoby by měly být vázány mlčenlivostí ve vztahu poskytnutým licenčním podkladům a informacím (např. sjednáním mlčenlivosti v pracovních smlouvách, smlouvách o obchodní spolupráci, apod.). Pokud však nabyvatel licence zpřístupní poskytnuté podklady a informace osobě, kterou nezavázal mlčenlivostí (a pokud se nejedná o informace, z jejichž povahy vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem), bude nabyvatel odpovědný za škodu, která případným vyzrazením takových podkladů či informací poskytovateli licence vznikne.

Po zániku licenční smlouvy vznikají nabyvateli licence další dílčí povinnosti – především se jedná o povinnost vrátit poskytovateli licence veškeré podklady či technickou a jinou dokumentaci, kterou mu poskytovatel v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy předal, a dále povinnost nadále utajovat poskytnuté informace. Obě tyto povinnosti se váží až na okamžik zániku licenční smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu k takovému zániku došlo (např. uplynutí doby platnosti smlouvy, odstoupení od smlouvy, výpověď, atd.). Poskytnuté informace je navíc nabyvatel povinen utajovat až do té doby, kdy se stanou obecně známými. Často se tedy v této souvislosti stává, že povinnost utajovat poskytnuté informace přetrvává i velmi dlouhou dobu poté, kdy se již závazkový vztah založený licenční smlouvou považuje za zaniklý.

V případě, že nabyvatel licence je ve výkonu práva (poskytnutého mu na základě licenční smlouvy) omezován jinými osobami, nebo pokud zjistí, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen podat o tom zprávu poskytovateli, a to bez zbytečného odkladu.

Jak již bylo popsáno v kapitole 2.2.2. *Povinnosti poskytovatele licence*, může se nabyvatel licence bránit proti zásahům třetích osob do práv poskytnutých mu licenční smlouvou pouze se souhlasem vlastníka či majitele dotčeného průmyslového práva. Souhlasu majitele/vlastníka není zapotřebí pouze v případě, že ten ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele licence o porušení či ohrožení práva sám řízení ve

věci takového porušení či ohrožení nezahájí. Je proto nezbytné, aby se poskytovatel licence o porušení či ohrožení poskytnutého práva dozvěděl co nejdříve. Obchodní zákoník v § 514 odst. 1 stanoví, že tato povinnost nabyvatele licence musí být splněna ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Lhůta počíná běžet ve chvíli, kdy dojde k omezování nabyvatele licence ve výkonu práva jinou osobou, nebo kdy zjistí, že jiné osoby toto právo porušují. Pokud by nabyvatel tuto lhůtu nedodržel, případně pokud by oznamovací povinnost nesplnil vůbec, mohl by poskytovatel uplatňovat náhradu škody, která mu takovým jednáním nabyvatele vznikla.

V případě, že nabyvatel licence vyrozumí poskytovatele o zmíněném porušování či ohrožení poskytnutých práv a ten začne činit potřebná právní opatření k jejich ochraně, je povinností nabyvatele licence poskytnout mu potřebné spolupůsobení.

Všechny povinnosti nabyvatele licence popsané v této kapitole jsou upraveny ustanoveními dispozitivní povahy. Je tedy zcela v moci smluvních stran dohodnout se jinak a výše uvedené povinnosti nabyvatele v konkrétní licenční smlouvě vyloučit. Stejně tak lze však sjednat celou řadu povinností nabyvatele licence, které obchodní zákoník nepředvídá, a které vycházejí z konkrétní situace a obchodní strategie stran při sjednávání licenční smlouvy.

Takto lze například sjednat následující povinnosti nabyvatele licence:

- a) povinnost nabyvatele umožnit zástupcům poskytovatele vstoupit do těch prostor jeho podniku, kde bude docházet k výrobě licencovaného produktu (takto se může poskytovatel licence například kdykoliv přesvědčit, že nabyvatel postupuje při výrobě licencovaného produktu v souladu s předanou technickou dokumentací, dodržuje stanovená omezení, apod.);
- b) povinnost nabyvatele vést o licenční výrobě zvláštní záznamy (evidenci) – tato povinnost bude sjednávána především v případě smluv, kde je výše licenčních poplatků závislá na objemu vyrobených či prodaných výrobků;
- c) povinnost nabyvatele dodržovat při výrobě a provozu předmětu licence pokyny a doporučení poskytovatele licence a odchýlit se od předané dokumentace pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele, apod.

2.3. Doba

Obchodní zákoník ve svých ustanoveních týkajících se licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví neupravuje dobu, na kterou by měla být licenční smlouva sjednávána. Záleží tedy zcela na vůli a obchodních zájmech stran, zda se rozhodnou uzavřít smlouvu na dobu určitou či na dobu neurčitou. Vždy ovšem musí mít na paměti, že doba, na kterou je konkrétní licenční smlouva uzavírána, nesmí v žádném případě přesáhnout dobu ochrany nehmotného statku (např. doba ochrany vynálezů činí maximálně 20 let, ochranu průmyslových vzorů lze opakovaně o 5 let prodloužit až do maximální doby 25 let od podání přihlášky, apod.). Dohoda smluvních stran, jež by stanovila dobu trvání licence delší než je doba ochrany konkrétního nehmotného statku, by totiž „znamenala převod více práv, než kolik poskytovatel licence má (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet). Po zániku ochrany totiž poskytovatel licence ztrácí své výlučné právo, jímž z téhož důvodu již nemůže disponovat.“⁷⁰

Dobu, na kterou je licenční smlouva uzavírána, lze v praxi s dobou ochrany nehmotného statku přímo spojit. Smlouva je v takovém případě uzavřena na celou dobu trvání ochrany průmyslového práva a její platnost skončí automaticky s koncem takové ochrany. Samozřejmě lze však smlouvu uzavřít i na dobu kratší.

Pokud se strany shodnou na uzavření licenční smlouvy na dobu určitou, neznamená to, že její platnost musí nutně s uplynutím takto stanovené doby skončit. Ve smlouvě lze například sjednat, že se smlouva po uplynutí dohodnuté doby automaticky prodlouží o další předem stanovený časový úsek. V případě, že však některá strana nemá na takovém prodloužení doby platnosti smlouvy zájem, musí o tom druhou stranu v dostatečném předstihu písemně vyrozumět (v praxi je nejčastěji stanovena lhůta 3-6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy, resp. před jejím obnovením).

V jiném případě lze sjednat, že doba trvání smlouvy bude prodloužena o předem stanovený časový úsek pouze v případě, že některá ze stran vyrozumí druhou stranu ve stanovené lhůtě (například v během posledních šesti měsíců před koncem

⁷⁰ PELIKÁNOVÁ I.: komentář k § 515 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

platnosti smlouvy), že má na jejím prodloužení zájem. Tato možnost může být ve smlouvě sjednána buď ve prospěch obou smluvních stran, případně ji lze přiznat pouze nabyvateli či poskytovateli licence. Pokud však oprávněná strana druhou stranu o prodloužení smlouvy ve stanovené lhůtě nevyrozumí, skončí platnost smlouvy uplynutím původně sjednané doby.

Ustanovení § 515 ObchZ. stanoví, že nebyla-li licenční smlouva uzavřena na dobu určitou, lze ji vypovědět. Zákon tedy možnost výpovědi omezuje pouze na licenční smlouvy, které byly sjednány na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že je však toto ustanovení obchodního zákoníku dispozitivní povahy, mohou strany sjednat možnost výpovědi i pro případ, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Zároveň mají strany možnost sjednat délku výpovědní lhůty a počátek jejího běhu, způsob a formu výpovědi, a v neposlední řadě také důvody či podmínky, za kterých má některá ze stran právo licenční smlouvu vypovědět. V tomto místě bych chtěl zdůraznit, že takové podmínky či důvody pro možnost vypovězení licenční smlouvy je vhodné ve smlouvě co nejpřesněji vymezit. Strany by zde tedy měly vzít v potaz celou řadu událostí, jež mohou nastat během doby trvání licenčního vztahu, a které mohou mít zásadní vliv na jejich zájmy a vzájemné závazky (v praxi se tedy bude jednat o události natolik závažné a zásadní, že obě či některá ze stran nebude mít zájem na dalším udržování licenčního vztahu).

Jako důvod možné výpovědi bude často sjednáno například neplnění základních povinností uložených smluvní straně licenční smlouvou (např. neplacení licenčních poplatků, nesplnění povinnosti poskytovatele licence učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práv poskytnutých licenční smlouvou nabyvatelem, atd.), případně nemožnost strany plnit své závazky z důvodu vyšší *moci* trvajících po určitou stanovenou dobu, apod.

Jak již bylo zmíněno výše, lze ve smlouvě dohodnout i délku výpovědní lhůty. Pokud tato otázka ve smlouvě výslovně upravena není, nabývá dle dikce obchodního zákoníku výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Jakkoliv se tato výpovědní lhůta zdá na první pohled nepřiměřeně dlouhá, je nutné si uvědomit, že plně odráží realitu většiny

licenčních vztahů (např. v případě složitější licenční výroby potřebuje nabyvatel licence určitý čas na ukončení zadaných či nasmlouvaných výrobních sérií, převedení výroby na jiný produkt apod.).

Výpověď však není jedinou možností pro předčasné ukončení licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Kromě obecné možnosti ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran je rovněž možné sjednat právo stran od smlouvy odstoupit. Možnost stran od licenční smlouvy odstoupit bývá nejčastěji sjednávána pro případ hrubého porušení smlouvy. Důvody pro odstoupení závisí zcela na vůli smluvních stran a měly by být ve smlouvě co nejpřesněji určeny. V praxi se může jednat např. o prodloužení nabyvatele licence s placením licenčních poplatků, které nebyly uhrazeny ani v dodatečně lhůtě určené poskytovatelem licence, apod. Právo od smlouvy odstoupit může být sjednáno oboustranně i jednostranně. Rovněž podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit, je možné v licenční smlouvě vymezit pro obě strany odlišně.

Odstoupení od licenční smlouvy se bude v každém případě řídit úpravou odstoupení obsaženou v § 344 až 351 obchodního zákoníku. To platí i v případě, že některá či obě strany licenční smlouvy nejsou podnikateli ve smyslu § 2 obchodního zákoníku. Jak již totiž bylo popsáno v kapitole *1.1. Obecné vymezení pojmu licenční smlouva*, pokud chtějí licenční smlouvu uzavřít strany, z nichž alespoň jedna není podnikatelem, musí pro svůj smluvní vztah zvolit režim obchodního zákoníku písemnou dohodou podle § 262 odst. 1.

Odlišně od úpravy obsažené v zákoníku občanském jsou účinky odstoupení od licenční smlouvy v obchodním režimu spojeny s okamžikem doručení projevu vůle druhé smluvní straně (*ex nunc*). Strany jsou si v takovém případě povinny vrátit vše, co si podle zrušené smlouvy plnily. V této souvislosti nutně vyvstává otázka, jak bude takové vypořádání smluvních stran v případě odstoupení od smlouvy realizováno, tedy jaká plnění a v jakém rozsahu si budou strany navzájem navracet. Dle mého názoru zde především záleží na okamžiku, kdy k odstoupení od licenční smlouvy dojde. Pokud se tak stane v počáteční fázi licenčního vztahu, kdy např. ještě nebyla zahájena

licenční výroba,⁷¹ bude toto vypořádání vcelku jednoduché. Strany si v takové situaci vrátí technické či jiné podklady předané v souvislosti s licenční smlouvou a uhradí navzájem reálně vynaložené náklady spojené např. se zaškolením pracovníků nabyvatele licence, zapůjčením pracovníků poskytovatele jako asistence při zahájení licenční výroby, apod. Složitější bude vypořádání stran v pozdějších fázích licenčního vztahu, tj. v situaci, kdy je již předmět licence nabyvatelem zčásti nebo zcela využíván. Zde pochopitelně nemůže často dojít k reálnému vrácení poskytnutého plnění,⁷² strany si proto dle mého názoru budou vracet pouze to, co v okamžiku odstoupení od licenční smlouvy přesahuje vzájemné plnění. Pokud některá plnění nelze fakticky vrátit (např. zapůjčení pracovníků), bude namísto nich poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. V každém případě by měl být režim vypořádání při odstoupení od smlouvy v licenční smlouvě upraven (pokud je tedy možnost od smlouvy odstoupit sjednána).

V neposlední řadě je rovněž nutné zmínit možnost sjednat v licenční smlouvě právo stran zrušit smlouvu v případě, že bylo sjednáno odstupné. Výše odstupného musí být v takovém případě ve smlouvě konkrétně určena. Práva zrušit licenční smlouvu zaplacením odstupného však již nemůže využít ta strana, která zcela nebo i jen částečně přijala nebo poskytla plnění podle takové licenční smlouvy. Co se týče účinků zrušení licenční smlouvy zaplacením odstupného, ty nastávají zpětně od vzniku smlouvy (ex tunc). Na zrušenou smlouvu je v takovém případě třeba hledět, jako kdyby nebyla vůbec uzavřena.

2.4. Registrace licenční smlouvy

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, jediným kogentním ustanovením obchodního zákoníku upravujícím licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví (vyjma ustanovení základního) je § 509 odst. 1, který stanoví, že pokud tak

⁷¹ Taková situace může nastat např. pokud poskytovatel licence nepředá nabyvateli potřebné technické podklady pro zahájení licenční výroby, pokud nabyvatel řádně a včas nezaplatí úvodní splátku licenčního poplatku splatnou před zahájením výroby, apod.

⁷² Z pohledu poskytovatele licence spočívá plnění licenční smlouvy především v poskytnutí možnosti využít určité průmyslové právo, tedy jedná se o plnění, jež nemůže nabyvatel licence reálně vrátit.

určuje zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv. Vzhledem k tomu, že i sama ochrana nehmotných statků upravených takovými zvláštními zákony je podmíněna registrací v rejstříku vedeném příslušným úřadem, je nutné vždy registrovat i uzavřenou licenční smlouvu. Takový zápis v příslušném rejstříku průmyslových práv zajistí licenci dostatečnou publicitu potřebnou jak pro právní jistotu samotného nabyvatele licence, tak i pro právní jistotu třetích osob.

O zápis licence k předmětu průmyslového vlastnictví do příslušného rejstříku se žádá písemnou žádostí podanou Úřadu průmyslového vlastnictví. Náležitosti žádosti jsou upraveny prováděcími předpisy k zákonům na ochranu jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví. Např. v žádosti o zápis licence k ochranné známce musí být uvedeny údaje o ochranné známce, údaje o poskytovateli a nabyvateli licence, označení výrobků nebo služeb, jichž se licenční smlouva týká, nebo údaj, že se licenční smlouva týká všech výrobků či služeb a údaje o tom, zda je licence výlučná či nevýlučná.⁷³

Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku vyžaduje například § 14 odst. 2 patentového zákona.⁷⁴ Podle něj nabývá licenční smlouva účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku vedeného Úřadem. Stejným způsobem řeší tuto problematiku i zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Ten vyžaduje, aby do rejstříku vedeného Úřadem byla zapsána udělená licence umožňující využití technického řešení chráněného užitným vzorem. Obdobně upravují zápis do příslušných rejstříků i zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů či zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

I v případě ochranných známek je nutné registrovat licenční smlouvu v rejstříku vedeném Úřadem, konkrétně v rejstříku ochranných známek. Se dnem registrace je

⁷³ § 8 vyhlášky 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách

⁷⁴ Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

potom spojena účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám.⁷⁵ O tuto registraci je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.

V této souvislosti je nutné dodat, že registrací do příslušného rejstříku průmyslových práv nabývá licenční smlouva účinnosti pouze *vůči třetím osobám*. Mezi smluvními stranami však smlouva nabude smlouva platnosti a účinnosti již jejím podpisem (pokud nebude v konkrétním případě sjednáno jinak). Ačkoliv je tento výklad obecně uznáván a dle mého názoru z dikce zákona bezpochyby vyplývá, byla otázka okamžiku účinnosti licenční smlouvy mezi smluvními stranami opakovaně předmětem soudních sporů. Jasnou odpověď na tuto otázku tak můžeme najít například v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který konstatoval, že „licenční (či jiná) smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známkou užívat od účinnosti licenční (jiné) smlouvy, nikoli až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek.“⁷⁶

V souvislosti s výše uvedenou účinností vůči třetím osobám vyvstává otázka, jaké právní důsledky bude mít situace, kdy smluvní strany vědomě licenční smlouvu do příslušného rejstříku neregistrují. Na postavení smluvních stran takový postup nebude mít přímý vliv, jelikož mezi nimi nabude smlouva platnosti a účinnosti jejím podpisem (pokud nebude sjednáno jinak). Jistý vliv však bude mít na právní jistotu třetích stran, jelikož těm nebude existence licence známa často právě až do okamžiku její registrace. Mohla by tak např. nastat situace, kdy určitý subjekt bude usilovat o získání licence k určitému průmyslovému právu, ke kterému již však byla udělena výlučná licence, která pouze nebyla do příslušného rejstříku registrována.

V praktické rovině může absence registrace licenční smlouvy přivodit smluvním stranám komplikace např. ve vztahu ke státním orgánům či správním úřadům. Například v účetnictví poskytovatele licence se budou objevovat částky

⁷⁵ Účinnost vůči třetím osobám v praxi znamená, že nabyvatel licence může vystupovat vůči ostatním subjektům nejen jako osoba oprávněná nakládat stanoveným způsobem s poskytnutým předmětem průmyslového vlastnictví, ale také jako nositel specifických práv vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy (např. právo domáhat se ochrany v případě porušení práva k předmětu průmyslového vlastnictví poskytnutého na základě licenční smlouvy). Takové postavení je nabyvatel licence schopen doložit výpisem z příslušného rejstříku průmyslových práv.

⁷⁶ Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 7. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008

licenčních poplatků, které nabyvatel licence platí poskytovateli na základě uzavřené licenční smlouvy. Finanční úřad potom bude v případě kontroly obvykle vyžadovat k prokázání licenčního vztahu nejen předložení příslušné licenční smlouvy, ale také potvrzení (výpis) o registraci takové smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv.

Všechny výše jmenované rejstříky, do kterých se zapisují licence umožňující využití jednotlivých průmyslových práv, jsou vedeny Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky („Úřad“). V této souvislosti považuji za nutné zmínit, že licenční smlouvy jsou podle českého práva Úřadem pouze registrovány (zapsány do příslušného rejstříku) a nepodléhají tedy žádnému schvalovacímu či povolovacímu procesu. Úřad tedy za obsah registrované licenční smlouvy neodpovídá s výjimkou základních údajů, které musí obsahovat každá licenční smlouva (označení smluvních stran, určení předmětu licence – poskytovaného průmyslového práva, určení rozsahu licence, apod.).

V souvislosti s registrací licenčních smluv narážíme v praxi na otázku, zda je nutné registrovat každý právní úkon (smlouvu), jehož výsledkem je poskytnutí práv k předmětu průmyslového vlastnictví třetí osobě. Tato otázka vyvstává především v případech, kdy možnost využít předmět průmyslového vlastnictví je poskytována v rámci jiné smlouvy s širším předmětem, např. v rámci smlouvy franchisingové. Podle informací pracovníků Úřadu průmyslového vlastnictví existují na tuto problematiku i v rámci samotného Úřadu dva odlišné názory.

První z těchto názorů se domnívá, že pokud je průmyslové právo poskytováno v rámci smlouvy s širším předmětem (např. smlouvy franchisingové), nejedná se o smlouvu licenční, a poskytnutí takového práva tedy není nutné do příslušného rejstříku průmyslových práv registrovat. Vychází tedy z předpokladu, že právo k využití předmětu průmyslového vlastnictví lze třetí osobě poskytnout i jiným způsobem než na základě licenční smlouvy.

Druhý názorový proud naopak zastává stanovisko, že pokud jsou splněny náležitosti stanovené obchodním zákoníkem pro licenční smlouvy, je takové ujednání

de facto licenční smlouvou, přestože je součástí jiné smlouvy s širším předmětem. Z toho vyplývá, že i v případě, že je průmyslové právo poskytováno v rámci smlouvy franchisingové, má takové ujednání právní povahu licenční smlouvy, která je pouze do textu franchisingové smlouvy vtělena. Uplatní se tedy proto i zákonná podmínka pro účinnost licenční smlouvy uzavřené dle § 508 a násl. obchodního zákoníku, kterou je zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv.

Podle mého názoru je v tomto případě nutné souhlasit s druhou uvedenou variantou. Pokud zákonodárce upravil pro poskytování průmyslových práv třetím osobám samostatný smluvní typ (licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví), je zřejmé, že v takových případech se mají vztahy mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence řídit právě touto speciální úpravou. Poskytnutí práva na využití předmětu průmyslového vlastnictví má tedy i v rámci jiných smluvních typů povahu smlouvy licenční, je proto nezbytné příslušnou část takové smlouvy za licenci ve smyslu obchodního zákoníku považovat. Vodítkem je zde rovněž skutečnost, že franchisor v takovém případě zůstává nadále vlastníkem/majitelem předmětných průmyslových práv a franchisantovi pouze umožňuje jejich výkon, což je typické právě pro licenční smlouvy.

Pokud jsou tedy v rámci franchisingové či jiné smlouvy poskytována práva k předmětům průmyslového vlastnictví, je taková část smlouvy podle mého názoru smlouvou licenční⁷⁷, a musí být tedy registrována v příslušném rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Strany v takovém případě nemají povinnost poskytnout Úřadu celé znění franchisingové smlouvy, jež může být často velmi rozsáhlá a obsahovat např. i ustanovení týkající se obchodního tajemství franchisora. Zcela postačí, když předloží tu část franchisingové smlouvy, která svým obsahem odpovídá smlouvě licenční. Teprve takovou registrací nabývá licence účinnosti vůči třetím osobám.

Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv je podmíněn zaplacením správního poplatku. Jeho výše je stanovena zákonem o

⁷⁷ Pokud samozřejmě splňuje i další náležitosti stanovené pro licenční smlouvu obchodním zákoníkem.

správních poplatcích č. 634/2004 Sb., který s účinností od 16. ledna 2005 nahradil předchozí mnohokrát novelizovanou právní úpravu z roku 1992. Tento nový zákon celý systém poplatků výrazným způsobem zpřehlednil a zjednodušil, což samozřejmě platí i pro poplatky za registraci licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv. Podle tohoto zákona podléhá přijetí žádosti o zápis licence poplatku ve výši 600,- Kč.⁷⁸ Vzhledem k tomu, že určení výše tohoto poplatku za zápis licence je v zákoně předsazeno před úpravu poplatků u jednotlivých průmyslových práv, platí tedy stejná výše správního poplatku pro všechny licenční smlouvy týkající se všech průmyslových práv. Byla tak odstraněna předchozí nejednotná úprava, jež stanovovala odlišnou výši správních poplatků pro zápis licencí k ochranným známkám na straně jedné a k ostatním průmyslovým právům na straně druhé.

Poplatek za zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv je splatný při podání žádosti o zápis a platí se poštovní poukázkou na bankovní účet zřízený Úřadem průmyslového vlastnictví u České národní banky. Není-li tento správní poplatek zaplacen, Úřad si jeho zaplacení vyžádá. Pokud následně žadatel nezplatí ani v dodatečně stanovené lhůtě, Úřad zápis licenční smlouvy do rejstříku neprovede.

Ve výše zmíněném zákoně o správních poplatcích z roku 1992 byla rovněž stanovena položka ve výši 5000,- Kč za žádost o udělení nucené licence k patentu, užitému vzoru nebo k topografii polovodičových výrobků. Vzhledem ke skutečnosti, že v praxi k udělování nucených licencí Úřadem průmyslového vlastnictví vůbec nedochází,⁷⁹ rozhodl se zákonodárce poplatek za žádost o nucenou licenci z nového zákona o správních poplatcích vypustit. Tato situace však platí pouze pro zmíněné patenty a průmyslové vzory. V případě chráněných odrůd rostlin je návrh na udělení nucené licence zpoplatněn částkou 3000,- Kč a zapsání nucené licence do rejstříku částkou 200,- Kč.⁸⁰

⁷⁸ Příloha část XI, položka 127c zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

⁷⁹ Podle informací pracovníků Úřadu průmyslového vlastnictví nebyla do dnešního dne udělena ani jedna nucená licence k patentu, užitému vzoru nebo topografii polovodičových výrobků

⁸⁰ Příloha část V položka 89 a 90c zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

K žádosti o zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv musí být přiložena kopie této smlouvy, jež v tomto případě nemusí být notářsky ověřena. Co se týče rozsahu smluvní dokumentace, Úřad má právo obdržet kompletní znění licenční smlouvy včetně všech jejích příloh. Ty budou ovšem v praxi vyžadovány pouze v případě, že Úřad bude mít určité pochybnosti ohledně obsahu licenční smlouvy, především pokud předložená licenční smlouva jednoznačně neobsahuje tzv. *podstatné části smlouvy* (v případě licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se jedná konkrétně o určení poskytovatele a nabyvatele licence, předmětu licence či rozsahu poskytnutých práv).

Kopie smlouvy by měla být Úřadu předložena v českém jazyce, resp. v překladu do českého jazyka. Pouze v případě, že Úřad nemá pochybnosti o výše zmíněných základních údajích nutných pro registraci smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv, může přijmout kopii licenční smlouvy i v jiném než českém jazyce, zejména pokud se jedná o slovenštinu, angličtinu, či němčinu.

Informace o registraci licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví do příslušného rejstříku je zveřejňována ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.⁸¹ V tomto Věstníku se u všech zapsaných licenčních smluv uvádějí následující údaje:

- číslo průmyslového práva (patentu, průmyslového vzoru, užitečného vzoru, ochranné známky, atd.)
- název majitele/vlastníka průmyslového práva
- název nabyvatele licence
- druh licence (nevýlučná, výlučná, sublicence)
- datum uzavření licenční smlouvy
- datum zápisu licenční smlouvy do rejstříku (tedy datum účinnosti licence vůči třetím osobám)

⁸¹ Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách Úřadu www.upv.cz

V následujících tabulkách jsou zachyceny počty licenčních smluv poskytujících práva k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví registrovaných v předchozích letech v příslušných rejstřících vedených Úřadem průmyslového vlastnictví.⁸² Z údajů tam obsažených lze vypočítat, že rokem s největším počtem uzavřených a tedy i registrovaných licenčních smluv byl rok 1999. V ostatních letech jsou počty uzavřených a registrovaných licenčních smluv relativně konstantní, pouze v roce 2004 došlo k poměrně prudkému nárůstu poskytnutých licencí k ochranným známkám.

Tabulka 1: Licenční smlouvy zapsané do patentového rejstříku v letech 1996 - 2008

Rok	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Počet	30	28	32	81	25	9	24	19	21	12	38	31	17

Tabulka 2: Licenční smlouvy zapsané do rejstříku ochranných známek v letech 1996 - 2008

Rok	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Počet	316	675	461	1063	690	759	365	375	1011	593	626	581	923

Tabulka 3: Licenční smlouvy zapsané do rejstříku užitečných vzorů v letech 2000 - 2008⁸³

Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Počet	43	45	73	38	63	34	85	80	33

Tabulka 4: Licenční smlouvy zapsané do rejstříku průmyslových vzorů v letech 2000 - 2008

Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Počet	7	14	9	16	4	9	9	3	12

⁸² Kolektiv ÚPV ČR: Ročenka Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 1996 - 2004, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, Výroční zpráva - Úřad průmyslového vlastnictví ČR 2005, 2006, 2007, 2008

⁸³ V případě užitečných a průmyslových vzorů obsahují ročenky Úřadu průmyslového vlastnictví informace o počtu registrovaných licenčních smluv až od roku 2000

2.5. Další ujednání

Vzhledem k předchozímu textu musím v závěru této kapitoly zdůraznit skutečnost, že právní úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví obsažená v ustanoveních § 508 až 515 obchodního zákoníku je velmi obecná a tedy i nedostatečná pro řešení situací obvykle vznikajících během doby licenční spolupráce. V praxi se tedy při uzavírání licenčních smluv často setkáme s celou řadou důležitých ustanovení, která sice obchodní zákoník neupravuje, ale která smluvní strany považují za nezbytná pro realizaci jejich licenčního vztahu. Taková ujednání se mohou týkat způsobu a formy placení sjednaných licenčních poplatků, případů porušení smlouvy z důvodu vyšší moci, technické asistence pracovníků poskytovatele licence při zahajování licenční výroby nabyvatelem, způsobu řešení případných sporů a mnoha dalších situací a problémů spojených s využíváním nehmotného statku poskytnutého licenční smlouvou. V této souvislosti vynikne rozdíl mezi obvyklým obsahem licenčních smluv podle českého práva a obsahem licenčních smluv například v oblasti práva Spojených států amerických. Zatímco u nás je zvykem držet text smlouvy v určitém stupni obecnosti (např. způsob užití nehmotného statku všemi způsoby, případně všemi způsoby s výjimkou..., atd.), v amerických smlouvách můžeme často pozorovat rozsáhlé pasáže textu vyjmenovávající veškeré myslitelné způsoby užití, tedy často i takové, které nejsou v praktické rovině uskutečnitelné. Stejně je přistupováno i k ostatním ujednáním (případy porušení smlouvy, výpovědní důvody, apod.). Dle mého názoru je však takto podrobně specifikovaný obsah licenční smlouvy zbytečný a je na úkor přehlednosti a srozumitelnosti celé smlouvy. Vhodnější tedy vždy bude upravit licenční smlouvu s určitým stupněm obecnosti a větší pozornost věnovat pouze ujednáním, která mají nejzásadnější význam pro dosažení ekonomických i jiných cílů jednotlivých smluvních stran.

Jedním z takových významných ujednání, se kterým se často v licenčních smlouvách setkáváme, je úprava záruk poskytnutých nabyvateli poskytovatelem licence. S nimi bezesporu souvisí i případná odpovědnost poskytovatele za faktické a právní vady předmětu licence.

V případě faktických vad se poskytovatel nabyvateli zaručuje, že předmět licence (tedy konkrétní nehmotný statek) bude možné využít v rozsahu a způsobem sjednaném v licenční smlouvě. Pokud nabyvatel nemůže licenci v dohodnutém rozsahu či dohodnutým způsobem využívat, případně pokud se licence ukáže být v praxi zcela nerealizovatelnou, bude poskytovatel za takovou faktickou vadu licence odpovědný. Taková záruka se však „poskytuje pouze za předpokladu, že nabyvatel licence dodrží písemné pokyny poskytovatele licence a podle obdržené technické dokumentace vyrobí zařízení, jeho části a díly, provede montáž a uvede zařízení do provozu podle pokynů, případně za účasti poskytovatele licence.“⁸⁴ Je zřejmé, že tento druh záruk za faktické vady licence bude v praxi nejčastěji využíván v licenčních smlouvách poskytujících práva k vynálezům.

Druhým typem odpovědnosti, který by strany při sjednávání smlouvy neměly opomenout, je odpovědnost poskytovatele za právní vady předmětu licence. Právními vadami se rozumí existence práv třetích osob k nehmotnému statku, jež je předmětem licenční smlouvy. Nabyvatel by tedy měl při sjednávání smlouvy vyžadovat od poskytovatele prohlášení, že mu nejsou známa práva třetích osob, jež by mohla být využíváním předmětu licence porušována.

Další významné ujednání se může týkat případných inovací či jiných zlepšení předmětu licence, jež může být během licenční spolupráce dosaženo kteroukoliv ze smluvních stran. S tímto jevem se nejčastěji setkáváme u dlouhodobých licenčních vztahů, kde v průběhu času dochází k dalšímu výzkumu a vývoji, který může vést ke zdokonalení samotného předmětu licence, jeho výroby, využití, apod. Pro takový případ je vhodné v licenční smlouvě sjednat, zda si taková zlepšení poskytují strany bezplatně, případně zda je třeba situaci řešit dodatkem licenční smlouvy a úpravou výše licenčních poplatků.

Především u zahraničních nevýlučných⁸⁵ licencí se také můžeme setkat s tzv. *klauzulí o nabyvateli s nejvyššími výhodami* (most favored licensee clause). Tato

⁸⁴ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 288

⁸⁵ Taková klauzule pochopitelně nemá smysl u výlučných licencí, kde je licence poskytována vždy pouze jedinému nabyvateli.

klauzule v praxi znamená, že pokud poskytovatel licence poskytne jinému nabyvateli výhodnější podmínky licenční smlouvy, má „zvýhodněný“ nabyvatel na základě této klauzule právo požadovat od poskytovatele stejně výhodné podmínky, jaké udělil takovému dalšímu nabyvateli licence. V případě uplatnění práva z této klauzule „je však nabyvatel s nejvyššími výhodami povinen akceptovat všechny podmínky udělené dalšímu nabyvateli, tzn. nemá možnost vybírat si pouze ujednání, která jsou pro něj výhodná, a ostatní ujednání odmítnout. Jinými slovy musí přijmout všechna ujednání takové další licenční smlouvy, nebo nepřijmout nic.“⁸⁶

⁸⁶ WIPO: Negotiating Technology Licensing Agreements – a Training Manual, WIPO publication No. 906(E), 2005, str. 51

3. Licenční smlouva v právu Evropské Unie

Úspěšná integrace evropských států ve druhé polovině 20. století a dynamický rozvoj mezinárodního obchodu obecně měly za následek potřebu stále častější obchodní spolupráce s obchodními partnery z jiných států. Tato situace se zprvu nejsilněji projevovala v západoevropských zemích v rámci nově vznikajících evropských struktur (např. Evropské společenství uhlí a oceli - ESUO, Evropské hospodářské společenství – EHS, Evropské společenství pro atomovou energii – EURATOM, apod.), postupně se však přenesla na území celé Evropy. Na území České republiky došlo k výraznému nárůstu obchodní spolupráce se zahraničními subjekty⁸⁷ až po návratu tržního hospodářství v období po roce 1989 (ačkoli jistý stupeň spolupráce jsme mohli zaznamenat již v období předcházejícím).

Lze tedy říci, že v současné době dochází v oblasti obchodu s nehmotnými statky (či konkrétně v oblasti obchodu s předměty průmyslového vlastnictví) velmi často ke spolupráci mezi subjekty, jež pocházejí z různých zemí. Uzavírání licenčních smluv se zahraničními subjekty, případně poskytování možnosti využít předmět licence na území jiného státu, se tak stalo každodenní praxí. Je zřejmé, že i tento druh obchodní spolupráce bylo nutné v rámci evropských struktur určitým způsobem upravit a regulovat, neboť národní úpravy průmyslového vlastnictví byly v jednotlivých státech často značně odlišné. Základní zásady obchodu s nehmotnými statky (včetně licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví) byly proto upraveny normami komunitárního práva.

Pokud tedy určitý subjekt uzavře licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví, která zahrnuje jeden či více členských států Evropské unie, musí být taková smlouva v souladu nejen s příslušnou vnitrostátní právní úpravou, ale rovněž s normami práva komunitárního. V následujícím textu bych se proto chtěl zaměřit na stručnou obecnou charakteristiku evropského (komunitárního) práva průmyslového vlastnictví a na jeho prameny, podrobněji bych se potom chtěl věnovat evropské

⁸⁷ Zahraničními subjekty jsou v této souvislosti myšleny „západoevropské“ subjekty ze zemí patřících do Evropských společenství

úpravě práva na ochranu hospodářské soutěže ve vztahu k některým ustanovením licenčních smluv.

3.1. Evropské právo průmyslového vlastnictví

Pokud chceme hovořit o evropské úpravě průmyslového vlastnictví, musíme si tento pojem nejprve z pohledu evropského práva vymežit. Obecně by se dalo říci, že základní definice průmyslového vlastnictví pochází přímo z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která za předměty průmyslového vlastnictví považuje vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární či obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.⁸⁸ Úprava průmyslového vlastnictví v komunitárním právu je však proti této definici užší, neboť ne všechny výše uvedené nehmotné statky byly dosud normami evropského práva upraveny. Takto se tedy v evropském právu setkáme prozatím pouze s úpravou ochranných známek, průmyslových vzorů,⁸⁹ biotechnologických vynálezů, zeměpisného označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin.

Odlišná je situace v oblasti patentů k vynálezům, která doposud nebyla normami evropského práva upravena.⁹⁰ V současné době se připravuje zavedení tzv. patentu Společenství – Community patent (obdobně jako jsou již upraveny ochranná známka Společenství a průmyslový vzor Společenství). Základem pro tuto úpravu se stal návrh nařízení Rady COM(2000) 412 final z 1. srpna 2000. Účelem tohoto nařízení není nahradit systém národních a Evropských patentů, nýbrž tento systém doplnit. Patent Společenství má být vydáván Evropským patentovým úřadem stejně jako Evropský patent, bude ho však možné vydat, převést nebo zrušit pouze pro celé území Společenství. Co se týče licenčních smluv k patentům Společenství, bude

⁸⁸ Čl. 1 odst.2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883

⁸⁹ V evropské úpravě se setkáme pouze s termínem „designs“- vzory. Jedná se však o nehmotný statek, jež odpovídá průmyslovým vzorům podle českého práva. Pokud tedy v této kapitole hovořím o průmyslových vzorech, mám tím na mysli právě evropský termín designs.

⁹⁰ Na území Evropské unie byl doposud upraven pouze tzv. Evropský patent, zavedený na základě Mnichovské dohody z roku 1973. Ten však na rozdíl od známky Společenství či průmyslového vzoru Společenství neplatí automaticky pro území všech členských států Evropské unie, ale musí být registrován jednotlivě pro území konkrétních členských států.

podle návrhu možné udělit licenci k celému patentu či jeho části, a to pro území celého Společenství, případně pouze pro jednotlivé členské státy.

Jak již bylo zmíněno výše, nebylo uvedené nařízení do dnešního dne schváleno, jelikož se nedaří dosáhnout shody mezi členskými státy Evropské unie ohledně některých jeho ustanovení. Hlavní překážkou je v současné době otázka překladu patentových nároků. Návrh nařízení stanoví, že patentové nároky (které vlastně určují meze ochrany poskytované konkrétním patentem) mají být přeloženy do všech oficiálních jazyků Evropské unie.⁹¹ Státy se v této souvislosti nemohou dohodnout na kompromisu v otázce rozhodování o právní závaznosti jednotlivých překladů a na řešení následků chybných překladů. Zatímco ještě před několika lety se dohoda ohledně patentu Společenství zdála být reálnou (např. L. Jakl očekával datum účinnosti této nové úpravy patentu Společenství na roky 2007 až 2008),⁹² nepovedlo se do dnešního dne otázku spojenou s překlady patentových nároků vyřešit.

Stejně jako většina ostatních oblastí komunitárního práva je i úprava průmyslového vlastnictví tvořena dvěma druhy právních norem. Prvním z nich jsou směrnice, jejichž účelem je sblížit úpravy průmyslového vlastnictví v právních řádech jednotlivých členských států Evropské unie a tímto způsobem v co nejširší míře eliminovat překážky společného trhu. Tyto směrnice byly členské státy včetně České republiky povinny implementovat do svých právních řádů. Jedná se konkrétně o následující směrnice:

- směrnice Rady č. 87/54/EHS ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků;
- první směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách;

⁹¹ Určitým kompromisem z tohoto pohledu měla být tzv. Londýnská smlouva, která nabyla účinnosti dne 1. května 2008. Na základě této smlouvy by patentové nároky měly být překládány pouze do jednoho z oficiálních jazyků Evropského patentového úřadu – tedy angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Státy by si ovšem zachovaly právo vyžadovat také překlad do svého jazyka, pokud by konkrétní patent měl být účinný na jejich území. Londýnská smlouva vstoupila prozatím v platnost ve 14 členských státech Evropské unie (v České republice prozatím k přistoupení k Londýnské smlouvě nedošlo).

⁹² JAKL, L.: *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2003, str. 207

- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů;
- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů.

Kromě výše uvedených směrnic, jež měla Česká republika povinnost implementovat do svého právního řádu nejpozději do 1. května 2004, upravují průmyslové vlastnictví i přímo aplikovatelné normy evropského práva, tedy nařízení. Jejich úkolem je poskytnout některým předmětům průmyslového vlastnictví shodnou ochranu ve všech členských státech Evropské unie. Jedná se o tato nařízení:

- nařízení Rady č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva;
- nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1610/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin;
- nařízení Rady č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, ve znění nařízení Rady č. 535/1997 a nařízení Rady č. 692/2003;
- nařízení Komise č. 2037/93, kterým se stanoví podrobná pravidla k provedení nařízení Rady č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin;
- nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce společenství, ve znění nařízení Rady č. 3288/94, nařízení Rady 1653/2003, nařízení Rady č. 1992/2003 a nařízení Rady č. 422/2004;
- nařízení Komise č. 2868/95, jímž se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce společenství;
- nařízení Komise č. 2869/95 o poplatcích, které se platí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory);
- nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství;
- nařízení Komise č. 2245/2000, kterým se provádí nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství;

- nařízení Komise č. 2246/2002 o poplatcích, které se platí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve vztahu k zápisu vzorů Společenství;
- nařízení Rady č. 1383/2003 týkající se celního zásahu proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a opatření přijatých vůči zboží, u kterého je shledáno porušení takových práv.⁹³

Tyto předpisy tedy představují evropskou úpravu průmyslového vlastnictví. Jak již však bylo naznačeno výše, další předpisy, upravující například problematiku patentu Společenství, by měly vstoupit v platnost v následujících letech.

Výše zmíněné předpisy komunitárního práva obsahují mimo jiné rovněž úpravu poskytování licencí k některým předmětům průmyslového vlastnictví. Co se týče směrnic, ty byly již do právních řádů členských států Evropské unie (včetně České republiky) implementovány, a úprava licencí v nich obsažená se tedy již v národních právních předpisech promítla. Vzhledem k tomu, že právní úprava licenčních smluv obsažená v právních předpisech České republiky byla již v předchozích kapitolách podrobně popsána a vysvětlena, nepovažuji za nutné se o ní v tomto místě dále rozepisovat.

Naopak v případě výše uvedených nařízení, která jsou jako pramen evropského práva přímo aplikovatelná ve všech členských státech Evropské unie, je vhodné některá ustanovení upravující licence alespoň v základních bodech zmínit. Jedná se konkrétně o nařízení upravující (průmyslové) vzory Společenství a ochranné známky Společenství. Úprava licencí je i v těchto předpisech velice stručná a podobá se úpravě licencí v českých zákonech vztahujících se k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. Na rozdíl od těchto zákonů jsou však ve zmíněných nařízeních nabyvateli licence výslovně přiznána některá další práva.

Tak například nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství ve svém článku 22 stanoví, že nabyvatel licence může zahájit řízení ve věci porušení

⁹³ Seznam evropských předpisů upravujících průmyslové vlastnictví byl čerpán z publikace DĚDIČ J., ČECH P.: *Obchodní právo po vstupu do EU*, BOVA POLYGON, Praha, 2005 a z internetového portálu Evropské unie www.europa.eu.int

ochranné známky Společenství pouze se souhlasem jejího vlastníka. Nabyvateli výlučné licence však navíc přiznává právo zahájit takové řízení sám, pokud jej vlastník ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě nezahájí.

Dalším právem, které toto nařízení nabyvateli licence přiznává, je právo vstoupit do řízení ve věci takového porušení, zahájeného vlastníkem ochranné známky Společenství, aby získal náhradu škody, která mu neoprávněným postupem porušovatele práv k ochranné známce Společenství vznikla.

Nařízení tedy určitým způsobem posiluje postavení nabyvatele licence (i když pouze licence výlučné) a dává mu možnost, aby v případě nečinnosti vlastníka ochranné známky sám hájil práva poskytnutá mu licenční smlouvou. Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, jsou obdobná práva nabyvatele výlučné licence upravena také českým zákonem o ochranných známkách. V případě nevýlučných licencí a v případě ostatních předmětů průmyslového vlastnictví byla možnost nabyvatele licence bránit se proti neoprávněným zásahům třetích osob do práv poskytnutých licenční smlouvou upravena zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který nabyl účinnosti dne 26. května 2006 (blíže k tomuto tématu viz. kapitola 2.2.2. - *Povinnosti poskytovatele licence*).

Stejnou úpravu práv nabyvatele výlučné licence, jako je stanovena v případě ochranných známek Společenství, najdeme rovněž v nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství. Významným rozdílem mezi úpravou obsaženou v tomto nařízení a českou úpravou průmyslových vzorů je však skutečnost, že nařízení poskytuje ochranu také tzv. *nezapsaným vzorům Společenství*. Tato ochrana je poskytována pouze v případě, že takový nezapsaný (průmyslový) vzor splňuje podmínky stanovené pro vzory Společenství v oddíle 1 nařízení. V takovém případě trvá ochrana 3 roky ode dne, kdy byl vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti. Tato úprava má význam především v odvětvích, kde jsou produkována velká množství průmyslových vzorů určených pro výrobky, jež mají relativně krátký životní cyklus. Takovým vzorům je tedy na základě nařízení poskytnut určitý stupeň ochrany i bez nutnosti projít procesem registrace do příslušného rejstříku vedeného Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). V tomto bodě je však nutné

zmínit, že ochrana nezapsaných vzorů je v tomto případě nižší, než je tomu v případě zapsaných průmyslových vzorů, jelikož nezapsané vzory jsou chráněny pouze proti neoprávněnému kopírování.

Otázkou tedy v tomto případě je, zda je možné poskytnout licenci i k takovému nezapsanému (průmyslovému) vzoru, či zda je možnost poskytování licencí omezena pouze na vzory zapsané v rejstříku průmyslových vzorů Společenství. Podle mého názoru nebrání nic tomu, aby k nezapsaným průmyslovým vzorům Společenství byly udělovány licence stejným způsobem, jako je tomu u vzorů zapsaných. Stejného názoru je například také A. Hindle, který v této situaci dodává, že „jelikož neexistuje žádný rejstřík nezapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, neexistuje v tomto případě ani požadavek na registraci poskytnuté licence.“⁹⁴ Stejně jako v případě ostatních licenčních smluv však i zde platí, že licence může být poskytnuta nejdéle na dobu ochrany nehmotného statku, tedy nejvýše na dobu 3 let od okamžiku, kdy byl vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti.

3.2. Evropské právo proti omezování soutěže ve vztahu k licenčním smlouvám

Velmi významnou oblastí komunitárního práva, kterou je nutné mít při sjednávání licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví na paměti, je oblast práva proti omezování hospodářské soutěže. Jak již bylo v předchozím textu zmíněno, pokud určitý subjekt uzavře licenční smlouvu s evropským (komunitárním) prvkem, musí být taková smlouva v souladu nejen s právem národním, ale také s normami práva evropského, a to především v oblasti práva proti omezování soutěže. „Soulad s právem EU proti omezování soutěže je nezbytný pro vyhnutí se vyšetřování ze strany Evropské Komise a případným pokutám za jeho nedodržení. Rovněž je důležitý z toho pohledu, že ustanovení, která jsou v rozporu s právem EU proti omezování soutěže, jsou soudně nevymahatelná.“⁹⁵

⁹⁴ Internetové stránky Hindle-Lowther, patent&trade mark attorneys, UK

⁹⁵ HULL D.W.: *International Licensing*, Covington&Burling, Brussels, Belgium, str. 5

Obecně lze říci, že základem komunitárního práva proti omezování hospodářské soutěže jsou články 81 až 86 Smlouvy o založení ES.⁹⁶ Z pohledu problematiky licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví má potom největší význam úvodní článek 81, který v odstavci 1 zakazuje dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy, a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení či narušení hospodářské soutěže na společném trhu. Zde je nutné poznamenat, že v praxi je požadavek vlivu na obchod mezi členskými státy vykládán velice široce, takže u většiny dohod bude považováno, že takový vliv mají. Tato skutečnost platí rovněž u licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví, jež např. velmi často obsahují ustanovení omezující možnost nabyvatele licence využívat určitým způsobem poskytnutou technologii nebo prodávat licencovaný produkt mimo určité území, a tím mohou bezesporu obchod mezi členskými státy ovlivnit.

Dalším požadavkem, jenž musí být pro uplatnění článku 81 odst. 1 Smlouvy o založení ES splněn, je, že ohrožení soutěže bude *citelné*. Tento článek se tedy nevztahuje na dohody, které mají na soutěž na společném trhu pouze nepatrný vliv. Přesné vymezení nepatrného vlivu uvedla Evropská Komise ve svém sdělení de minimis⁹⁷ jako procentuální podíl podniků na trhu s danými výrobky či stanovením výše jejich souhrnného obrátu. Jedná se konkrétně o následující případy, kdy dohody mezi podniky neohrožují citelným způsobem soutěž na společném trhu ve smyslu článku 81 odst. 1:

- a) pokud celkový tržní podíl stran dohody nepřesáhne 10 % na kterémkoli relevantním trhu ovlivněném takovou dohodou, pokud je dohoda uzavřena mezi podniky, jež jsou skutečnými či potenciálními soutěžiteli na kterémkoli z těchto trhů (dohody mezi soutěžiteli); nebo
- b) pokud tržní podíl každé ze stran dohody nepřesáhne 15 % na kterémkoli relevantním trhu ovlivněném takovou dohodou, pokud je

⁹⁶ Články 85- 90 byly na základě Amsterodamské smlouvy účinné od 1.5.1999 přecíslovány na čl. 81- 86

⁹⁷ Notice on Agreements of Minor Importace 2001 C 368/07

dohoda uzavřena mezi podniky, jež nejsou skutečnými či potenciálními soutěžiteli na kterémkoli z těchto trhů.⁹⁸

Tato negativní definice citelného vlivu na soutěž však neznamena, že by dohody sjednané mezi podniky nebo usnesení sdružení podniků, resp. vzájemně sladěná jednání, které výše uvedené limity překračují, musely mít vždy podstatný vliv na soutěž. Sdělení de minimis proto neobsahuje pozitivní kvantifikaci citelného vlivu na soutěž. Kvantifikované ukazatele mají tedy pouze orientační charakter. Na druhou stranu však sdělení obsahuje výčet tzv. *tvrdých omezení* (hardcore restrictions), na které se prahové limity stanovené sdělením de minimis nevztahují, a která jsou tedy vždy neslučitelné s pravidly soutěže na společném trhu. Mezi taková tvrdá omezení patří např. stanovování cen pro prodej výrobků třetím stranám, omezování výroby nebo prodejů, rozdělování trhů či zákazníků, apod.

Odstavec 2 článku 81 Smlouvy o založení ES potom stanoví, že všechny dohody zakázané na základě odstavce 1 jsou neplatné od samého počátku. „To znamená, že kartely nejsou soudně vymahatelné a nezavazují jejich účastníky, aniž by zde muselo existovat nějaké soudní rozhodnutí. Jde o absolutní neplatnost, které se může dovolat každý.“⁹⁹ Neznamena to však, že absolutně neplatnou je každá dohoda, která omezuje hospodářskou soutěž ve smyslu zmíněného článku 81 odstavce 1. Podle odstavce 3 se totiž zákaz nevztahuje na dohody, které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků či k podpoře technického nebo hospodářského pokroku, přičemž umožňují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících. Zároveň nesmí ukládat podnikům taková omezení, která nejsou k dosažení takového cíle nezbytná, a nesmí umožnit těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tím dotčených.

⁹⁸ V případě, že je obtížné určit, zda byla konkrétní dohoda uzavřena mezi soutěžiteli či nikoliv, uplatní se 10 % prahový limit uvedený v bodě a).

⁹⁹ DĚDIČ J., ČECH P.: *Obchodní právo po vstupu do EU*, BOVA POLYGON, Praha, 2005 str. 309

Rozhodování o přípustnosti či nepřípustnosti dohod mezi soutěžiteli na společném trhu (tedy o tom, zda konkrétní dohoda může negativně ovlivnit obchod mezi členskými státy) bylo v minulosti soustředěno v rukou Evropské komise. Ta však byla z důvodu nadměrného množství žádostí nucena začít vydávat tzv. *blokové výjimky* ve formě nařízení. Těmito výjimkami byly určité dohody mezi podniky nebo sdruženími podniků na společném trhu, jež splňovaly stanovené podmínky, vyňaty ze zákazu podle zmíněného článku 81 odst. 1 Smlouvy ES.

3.2.1. Nařízení o převodu technologií

V oblasti licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví má zásadní význam bloková výjimka stanovená nařízením Komise č. 772/2004 ze dne 7. dubna 2004 o použití článku 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií (dále jen „Nařízení o převodu technologií“), které s účinností od 1. května 2004 nahradilo předchozí úpravu stanovenou nařízením Komise č. 240 z roku 1996.

Obecně lze říci, že dohody o převodech technologií (mezi něž patří mimo jiné i licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví) jsou ve většině případů v souladu s požadavky na ochranu soutěže na společném trhu, jelikož mohou např. odstranit duplicitu výzkumu a vývoje, posílit motivaci podniků k původnímu výzkumu či vytvořit soutěž na trhu výrobků. Zároveň však mohou obsahovat i taková ustanovení, která jsou způsobilá hospodářskou soutěž na společném trhu omezit či narušit. Účelem Nařízení o převodu technologií je tedy vyjmout dohody o převodu technologií, jež splňují podmínky tam stanovené, z působnosti článku 81 odst. 1 Smlouvy. Zároveň však nařízení vymezuje i tzv. *tvrdá omezení* („hardcore restrictions“), která jsou s požadavky ochrany hospodářské soutěže na společném trhu neslučitelná, a na která se tedy bloková výjimka stanovená Nařízením o převodu technologií nevztahuje.

Nařízení o převodu technologií se vztahuje pouze na dohody mezi dvěma smluvními stranami, které mezi sebou uzavírají licenční smlouvu k patentu, know-how, právu k počítačovému programu či smlouvu smíšenou týkající se zmíněných

nehmotných statků. V tomto místě je však důležité upozornit, že pro účely tohoto nařízení je význam termínu patent podstatně širší, než je tomu v jiných případech, neboť se jím rozumí také užité vzory, (průmyslové) vzory, topografie polovodičových výrobků, označení původu zemědělských produktů a potravin a v neposlední řadě i dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin. Znamená to tedy, že touto blokovou výjimkou jsou pokryty téměř všechny předměty průmyslového vlastnictví upravené evropským právem (viz. kapitola 3.1 *Evropské právo průmyslového vlastnictví*). Nevztahuje se tak pouze na ochranné známky (viz níže).

Bloková výjimka stanovená tímto nařízením se dále uplatní pouze v případě, že strany dohody nepřekročí stanovený podíl na relevantním trhu. V případě podniků, které jsou soutěžiteli, se výjimka neuplatní v případě, že jejich společný podíl na dotčených relevantních trzích výrobků a technologií přesahuje 20%. Pokud však tyto podniky soutěžiteli nejsou, uplatní se výjimka za podmínky, že tržní podíl každého z takových podniků na dotčených relevantních trzích výrobků a technologií nepřesáhne 30%.

Článek 4 Nařízení o převodu technologií obsahuje tzv. *černou listinu*,¹⁰⁰ tedy výčet jednotlivých ustanovení licenčních smluv, která jsou s požadavky na ochranu hospodářské soutěže na společném trhu neslučitelná, a na která se tedy bloková výjimka stanovená tímto nařízením nevztahuje. V následujícím textu uvedu pouze některá z takových nepřípustných ustanovení:

V případě, že se jedná o smlouvu mezi podniky, které jsou soutěžiteli, nevztahuje se výjimka stanovená Nařízením o převodu technologií na dohody, které mají za cíl:

a) omezení možnosti smluvní strany určit si cenu při prodeji výrobků třetí straně,

¹⁰⁰ V literatuře se někdy setkáme s termínem „tvrdá omezení“, který odpovídá anglickému termínu Hardcore restrictions

- b) omezení produkce, s výjimkou omezení produkce licencovaných výrobků uloženého nabyvateli licence v nereciproční smlouvě nebo pouze jednomu nabyvateli licence v reciproční smlouvě,¹⁰¹
- c) rozdělení trhů nebo zákazníků s výjimkou:
- i. povinnosti nabyvatele licence vyrábět za pomoci licencované technologie pouze jedním nebo více technickými způsoby, nebo pouze na jednom či na více trzích výrobků,
 - ii. povinnosti poskytovatele licence neudělovat licence dalším nabyvatelům na daném území,
 - iii. povinnosti nabyvatele licence vyrábět licencované výrobky pouze pro svou potřebu za předpokladu, že není omezen v možnosti aktivně či pasivně prodávat takové výrobky jako náhradní díly ke svým vlastním výrobkům,
 - iv. závazku, který byl uložen nabyvateli licence v nereciproční smlouvě, vyrábět smluvní výrobky pouze pro určitého zákazníka, jestliže byla udělena licence, která měla tomuto zákazníkovi vytvořit alternativní zdroj dodávek, a dalších,
- d) omezení nabyvatele licence využívat svou vlastní technologii, nebo omezení možnosti kterékoli ze smluvních stran provádět výzkum nebo vývoj, pokud takové omezení není nezbytné k ochraně před vyzrazením licencovaného know-how třetím stranám.

V případě, že se jedná o smlouvu mezi podniky, které nejsou soutěžiteli, nevztahuje se výjimka stanovená nařízením na dohody, které mají za cíl:

- a) omezení možnosti některé ze smluvních stran stanovit si ceny při prodeji výrobků třetím stranám, aniž by byla dotčena možnost stanovovat maximální prodejní cenu nebo doporučovat prodejní cenu, pokud se tyto v důsledku vyvíjení tlaku jednou ze smluvních stran nerovnajíc pevným nebo minimálním prodejním cenám,

¹⁰¹ Reciproční smlouvou se rozumí jedna nebo více smluv o převodu technologií, kterými si strany navzájem poskytují licence, a které se týkají konkurenčních technologií, nebo které mohou být využity k výrobě konkurenčních výrobků.

- b) omezení území, na kterém, případně zákazníků kterým, nabyvatel licence může pasivně prodávat licencované výrobky, s výjimkou:
- i. omezení pasivních prodejů na výlučném území nebo výlučným skupinám zákazníků vyhrazeným pro poskytovatele licence,
 - ii. povinnosti vyrábět licencované výrobky pouze pro svou potřebu za předpokladu, že není omezen v možnosti prodávat takové výrobky jako náhradní díly ke svým vlastním výrobkům,
 - iii. závazku vyrábět smluvní výrobky pouze pro určitého zákazníka, jestliže byla udělena licence, která měla tomuto zákazníkovi vytvořit alternativní zdroj dodávek,
 - iv. omezení prodejů koncovým uživatelům nabyvatelem licence působícím na velkoobchodním stupni, a dalších.

V praxi může jistě často dojít k situaci, kdy dohodu (licenční smlouvu) uzavřou podniky, které v době uzavření nejsou soutěžiteli na společném trhu, ale které se takovými soutěžiteli stanou až později v průběhu své obchodní činnosti. V takové situaci je tedy nezbytné určit, podle kterých ustanovení Nařízení o převodu technologií se má taková dohoda řídit. Pro tuto situaci nařízení stanoví, že se na takovou dohodu po celou dobu její platnosti vztahuje režim stanovený v odstavci 2 (nesoutěžící podniky). To ovšem neplatí v případě, že by dohoda byla později zásadním způsobem pozměněna.

Další nepřípustná ustanovení licenčních smluv vymezuje článek 5 Nařízení o převodu technologií, podle něhož se výjimka nevztahuje mimo jiné na:

- a) jakoukoli přímou či nepřímou povinnost nabyvatele licence udělit poskytovateli či jím určené třetí osobě výlučnou licenci k jeho vlastním oddělitelným inovacím nebo k jeho vlastním novým aplikacím licencované technologie,
- b) jakoukoli přímou či nepřímou povinnost nabyvatele licence převést na poskytovatele nebo jím určenou třetí osobu, vcelku nebo z části, práva k jeho

vlastním oddělitelným inovacím nebo k jeho vlastním novým aplikacím licencované technologie,

- c) jakoukoli přímou či nepřímou povinnost nabyvatele licence nenapadat platnost průmyslových práv, která poskytovatel drží na společném trhu, což však nemá vliv na možnost poskytovatele ukončit platnost licenční smlouvy v případě, že nabyvatel napadne platnost jednoho či více průmyslových práv poskytovaných na základě licence.

Kontrola kartelů (a tedy rovněž i kontrola souladu licenčních smluv s evropským právem proti omezování soutěže) byla dříve centralizována v rukou Evropské komise. Jednalo se o tzv. předběžnou kontrolu, kdy každá dohoda, jež by mohla být za kartel považována, musela být Evropské komisi předem ohlášena. Komise potom mohla udělit takové dohodě výjimku podle článku 81 odst. 3 Smlouvy o založení ES.

Tento systém předběžné kontroly se změnil s účinností od 1. května 2004 na základě nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Kontrola je tímto nařízením koncipována jako následná. V souladu s tím jsou kartely, které vyhovují podmínkám stanoveným v článku 81 odst. 3 Smlouvy o založení ES, považovány za dovolené a není tedy třeba je předem Komisi oznamovat.

Ani to však neznamená, že by byla povolena všechna ustanovení licenčních smluv, která splňují obecné podmínky stanovené blokovou výjimkou v Nařízení o převodu technologií. Článek 6 odst. 1 totiž umožňuje Komisi, aby odebrala výhody přiznané tímto nařízením v případě, že zjistí, že (licenční) smlouva, na kterou se vztahuje blokovaná výjimka, má přesto účinky neslučitelné s článkem 81 odst. 3 Smlouvy o založení ES. Jedná se tedy o výše zmíněnou následnou kontrolu, kterou Komise provádí buď na základě stížnosti fyzické či právnické osoby, prokáže-li oprávněný zájem, členského státu, či z vlastní iniciativy.

Komise však není jediným orgánem, který může takovým způsobem zasáhnout proti smlouvám, jejichž obsah odporuje pravidlům soutěže na společném trhu. Stejně právo odebrat výhody blokované výjimky je přiznáno i příslušnému orgánu členského

státu ve vztahu k jeho území, a to v případě, že smlouva má zmíněné účinky na území tohoto státu nebo na jeho části.¹⁰²

3.2.2. Licenční smlouvy k ochranným známkám

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, Nařízení o převodu technologií se nevztahuje na licenční smlouvy poskytující práva k ochranným známkám. Přístup Komise k ujednáním v tomto druhu licenčních smluv proto musíme hledat v rozhodnutích Komise týkajících se právě ochranných známek. Významná jsou v tomto ohledu především rozhodnutí v případech *Campari*¹⁰³ a *Mooshead/Whitbread*.¹⁰⁴

Tato rozhodnutí Komise vytvořila základní pravidla ve vztahu k ujednáním, která se v licenčních smlouvách typicky objevují v souvislosti s ochrannými známkami a které může Komise posuzovat odlišně od podobných ujednání v případě licenčních smluv k ostatním předmětům průmyslového vlastnictví.

V tomto bodě je nutné zmínit, že uvedená rozhodnutí Evropské Komise neřeší problematiku přípustnosti jednotlivých ujednání v licenčních smlouvách k ochranným známkám komplexně, ale zaměřuje se pouze na některé konkrétní případy nepřipustných ujednání. Pro další ujednání těchto licenčních smluv, která nejsou zmíněnými rozhodnutími Komise diskutována, je nutné aplikovat na základě analogie pravidla vytvořená v souvislosti s licencemi k patentům a know-how a upravená ve výše diskutovaném Nařízení o převodu technologií.

Zde však musím podotknout, že licenční smlouvy k ochranným známkám mohou rovněž spadat pod úpravu blokových výjimek. To se často stává v případech, že licenční smlouva k ochranné známce je pouze doplňkovou dohodou k jinému druhu smlouvy se širším zaměřením, např.:

- Pokud je ochranná známka licencována jako součást výhradní distribuční, kupní

¹⁰² Článek 6 odst. 2 Nařízení o převodu technologií

¹⁰³ *Campari*, OJ (1978) L70/69

¹⁰⁴ *Moosehead/Whitbread*, OJ (1990) L100/32

či obdobné smlouvy, může být pokryta blokovou výjimkou vztahující se k těmto typům smluv;

- Pokud je ochranná známka licencována jako součást licenční smlouvy k patentu či know-how, může být pokryta blokovou výjimkou stanovenou v Nařízení o převodu technologií;
- Pokud je ochranná známka licencována jako součást franchisingové smlouvy, může být pokryta blokovou výjimkou vztahující se k franchisingovým smlouvám.

V konkrétním případě bude tedy důležité určit, zda je licence k ochranné známce v rámci dané smlouvy skutečně pouze doplňkovou, či zda je možné interpretovat ji jako smlouvu samostatnou. Ochranné známky jsou totiž často licencovány spolu s patenty či know-how. Zásadní rozhodnutí v tomto směru učinila Evropská komise v případě *Moosehead/Whitbread*.

3.2.2.1. *Rozhodnutí komise ze dne 23. prosince 1977 vztahující se k řízení podle článku 85 Smlouvy o založení ES (Campari)*

V případě označovaném jako Campari rozhodovala Evropská Komise o přípustnosti některých ustanovení licenčních smluv uzavíraných mezi společností Campari – Milano jako poskytovatelem licence a řadou nabyvatelů v různých státech Evropské unie. Poskytnuté licence umožňovaly nabyvatelům vyrábět a prodávat likér Campari, přičemž jim stanovovaly celou řadu omezení. Komise ve svém rozhodnutí dospěla k závěru, že některá omezení stanovená nabyvatelům v licenčních smlouvách nespádají pod článek 81 odst. 1 Smlouvy ES (a jsou tedy přípustná). U dalších omezení Komise sice shledala, že pod článek 81 odst. 1 sice spadají, je však možné udělit jim individuální výjimku v souladu s článkem 81 odst. 3 Smlouvy ES.

Jako omezení nespádající pod článek 81 odst. 1 Smlouvy ES Stanovila Komise například:

- Zákaz vývozu licencovaného produktu mimo území Evropských společenství;

- Omezení nabyvatele licence na použití stanovených rostlin, které mohou zajistit výslednou kvalitu produktu;
- Povinnost nabyvatele licence řídit se instrukcemi poskytovatele ve vztahu k výrobě produktu a použitým surovinám;
- Povinnost nakupovat určité utajované suroviny od poskytovatele licence (toto omezení je považováno za nezbytné k dosažení toho, aby produkt vyrobený nabyvatelem licence dosahoval stejné kvality jako produkt originální);
- Povinnost nevyzrazovat výrobní procesy třetím stranám;
- Povinnost udržovat dlouhodobou smlouvu s odběratelem a utratit minimální stanovený obnos na reklamu licencovaného produktu;
- Zákaz postupování smlouvy třetím stranám, apod.

V případě následujících omezení Komise naopak shledala, že pod článek 81 odst. 1 Smlouvy ES spadají, nicméně je možné udělit individuální výjimku:

- Exkluzivita (společnost Campari – Milano jako poskytovatel licence se zavázala neposkytovat na stanoveném území licenci dalším osobám a nevyrábět sama produkty pod licencovanou ochrannou známkou);
- Konkurenční doložka (nabyvatelům licence bylo zakázáno marketingově podporovat konkurenční produkty). Dle názoru Komise zde bylo možné udělit výjimku podle článku 81 odst. 3 Smlouvy ES, jelikož bylo nutné koncentrovat prodejní snahy nabyvatelů licence na produkty společnosti Campari;
- Zákaz aktivních prodejů licencovaného produktu jednotlivými nabyvateli licence mimo pro ně stanovená území;
- Povinnost nabyvatele licence dodávat diplomatickým sborům, cizím ozbrojeným sborům a dalším organizacím s bezcelním režimem originální produkt společnosti Campari, a nikoli vlastní produkt vyráběný na základě licence (toto omezení bylo Komisí považováno za nezbytné k dosažení jednotnosti produktu prodávaného v tomto tržním segmentu).

Tímto rozhodnutím v případě Campari dala tedy Evropská Komise najevo svůj názor na přípustnost některých ustanovení licenčních smluv k ochranným známkám z pohledu evropského práva na ochranu hospodářské soutěže.

3.2.2.2. Rozhodnutí komise ze dne 23. března 1990 vztahující se k řízení podle článku 85 Smlouvy o založení ES (Moosehead/Whitbread)

Dne 2. června 1988 bylo Evropské Komisi doručeno oznámení podané společnostmi Whitbread and Company plc a Moosehead Breweries Limited týkající se poskytnutí výhradní licence k výrobě a prodeji piva pod ochrannými známkami společnosti Moosehead na území Spojeného království. Toto oznámení zároveň obsahovalo žádost o rozhodnutí, zda předmětná licenční smlouva spadá pod blokovou výjimku stanovenou nařízením Komise č. 556/89,¹⁰⁵ případně, pokud bude rozhodnuto, že smlouva pod blokovou výjimku nespadá, o udělení výjimky podle čl. 85 odst. 3 (nyní 81 odst. 3) Smlouvy ES.

Účelem udělení výhradní licence bylo umožnit přístup zavedené kanadské značky Moosehead na trh s pivem ve Velké Británii, přičemž nabyvatel licence, společnost Whitbread, by poté zajistila nejen vlastní výrobu piva, ale především i jeho prodej prostřednictvím vlastních zavedených distribučních kanálů a prodejních míst. Výroba piva značky Moosehead by probíhala na základě určitého utajovaného know-how, které bylo společnosti Whitbread předmětnou výhradní licenční smlouvou rovněž poskytnuto.

Obě společnosti ve svém oznámení Evropské Komisi tvrdily, že uzavření předmětné licenční smlouvy ve svém důsledku přispěje ke zlepšení výroby/distribuce tohoto produktu, neboť:

- i. pokud by licenční smlouva nebyla uzavřena, nebyl by produkt dostupný tak rychle a na tak velkém území, a tím by byl dostupný pro menší okruh spotřebitelů,

¹⁰⁵ Nařízení Komise č. 556/89 z 30. listopadu 1988 o aplikaci článku 85 odst. 3 Smlouvy ES na některé kategorie licenčních smluv k know-how

- ii. licenční smlouva umožňuje výrobu přímo na území Spojeného království, čímž je dosaženo nejen větší čerstvosti produktu v okamžiku jeho prodeje finálnímu spotřebiteli, ale i nižší ceny z důvodu menší transportní vzdálenosti.

Rozsáhlá konkurence na trhu s pivem ve Spojeném království by navíc zajistila, aby výhody plynoucí z uzavřené licenční smlouvy byly přeneseny na spotřebitele.

Komise nejprve licenční smlouvu přezkoumala z pohledu článku 85 odst. 1 Smlouvy ES, přičemž shledala, že některá její ustanovení spadají pod zákaz uvedený v tomto článku. Jednalo se především o výlučnou povahu licence udělené společnosti Whitbread, o zákaz aktivních prodejů produktu mimo území Spojeného království a o konkurenční doložku (zákaz výroby nebo marketingové podpory jakékoliv jiné značky kanadského piva).

Komise tedy dále z pohledu článku 85 odst. 3 Smlouvy ES zkoumala, zda předmětná licenční smlouva spadá pod blokovou výjimku stanovenou nařízením Komise č. 556/89, která se vztahovala na smlouvy kombinující licence k ochranným známkám a k know-how. Podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení se však výjimka vztahovala pouze na smlouvy, kde licence k ochranné známce je pouze doplňkovou (přidruženou) k hlavní licenci týkající se know-how. V tomto případě bylo tedy nutné zkoumat, která z poskytnutých licencí má pro obchodní záměry obou stran větší význam, tedy zda těžiště smluvního vztahu leží ve využívání ochranné známky společnosti Moosehead společností Whitbread, či v poskytnutí utajovaného know-how. Komise ve svém rozhodnutí shledala, že zájem smluvních stran leží především ve využívání uvedené ochranné známky, neboť ta má klíčový význam pro úspěch reklamní kampaně, jež propaguje předmětný produkt jako „kanadské pivo“. Za takových okolností nebylo možné označit licenci k ochranné známce jako doplňkovou k licenci na know-how, blokovou výjimku stanovenou nařízením č. 556/89 tedy nebylo možné na tuto smlouvu aplikovat.

Vzhledem k tomu, že blokovou výjimku nebylo možné na tuto licenční smlouvu aplikovat, musela Komise rozhodnout o přípustnosti udělení individuální výjimky. Po

zvážení všech okolností Komise rozhodla, že předmětná licenční smlouva může přispět ke zlepšení výroby a distribuce předmětného produktu na území Spojeného království, přičemž spotřebitelé se mohou podílet na výhodách vyplývajících z licenční smlouvy tím, že s příchodem produktu na trh Spojeného království se rozšíří nabídka a vzroste konkurence.

Komise tedy ve svém rozhodnutí shledala, že licenční smlouva uzavřená mezi společnostmi Whitbread and Company plc a Moosehead Breweries Limited nemůže vyloučit či omezit hospodářskou soutěž na daném trhu, a že individuální výjimku lze v tomto případě udělit.

4. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví v mezinárodním právu

Pokud budeme hledat historické kořeny právní úpravy ochrany průmyslového vlastnictví v mezinárodním právu, potom zjistíme, že právo průmyslového vlastnictví je předmětem zájmu mezinárodního práva již po velmi dlouhou dobu. Základním dokumentem v této oblasti se stala Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, která nejen stanovila základní pravidla ochrany průmyslového vlastnictví, ale zároveň také vytvořila Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. Česká republika je členem Unie od 1. ledna 1993.¹⁰⁶ Účelem Pařížské úmluvy bylo zajistit příslušníkům každé unijní země, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují vlastním státním příslušníkům. Zároveň úmluva stanovila další práva, která měla být v oblasti průmyslového vlastnictví zaručena ve všech členských státech Unie.

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, obsahuje Pařížská úmluva základní definici průmyslového vlastnictví. Podle ní se za předmět ochrany průmyslového vlastnictví považují vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární či obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Touto definicí je tedy vymezen okruh nehmotných statků, které podle mezinárodního práva spadají do oblasti průmyslového vlastnictví.

Licenční problematiku se Pařížská úmluva dotýká v článku 5 písm. A. Tento článek se však vztahuje pouze na patenty a užité vzory. Členským státům Unie je zde dána možnost učinit legislativní opatření k udělování nucených licencí, aby zabránily zneužívání, které by mohlo nastat v souvislosti s výlučným poskytnutím práva např. jeho neuváděním. Zároveň stanoví podmínky, za kterých může být nucená licence udělena, a rovněž lhůtu, po jejímž uplynutí lze žádost o nucenou licenci z důvodu

¹⁰⁶ Česká republika navázala na členství Československa, které k úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví přistoupilo již 5. října 1919

neužívání patentu a užitého vzoru podat. Udělení nucené licence může být odepřeno v případě, že majitel průmyslového práva ospravedlní jeho neužívání řádnými důvody. Pokud je však nucená licence udělena, musí se dle Pařížské úmluvy jednat o licenci nevýlučnou, která nemůže být převedena na třetí osobu (a to ani ve formě udělení sublicence).¹⁰⁷

Pařížská úmluva však není jedinou mezinárodní smlouvou vztahující se k problematice průmyslového vlastnictví. V průběhu 20. století byla uzavřena celá řada mezinárodních smluv, které se této problematice týkají, a které jsou v současné době spravovány Světovou organizací duševního vlastnictví – WIPO.¹⁰⁸ Mezi tyto smlouvy patří například:

- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních zámečků ze dne 14. dubna 1891;
- Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958;
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957;
- Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971;
- Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů ze dne 8. října 1968;
- Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973 (v případě této mezinárodní smlouvy není Česká republika smluvní stranou); a mnohé další.

Co se týče úpravy licencí a licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví, mezinárodní smlouvy spravované WIPO tuto problematiku většinou nezmiňují. Výjimkou jsou pouze dvě smlouvy. První z nich je Smlouva o patentovém

¹⁰⁷ Více o udělení nucených licencí viz. kapitola 1.3.3 - Nucená licence

¹⁰⁸ World Intellectual Property Organization byla založena smlouvou o založení Světové organizace duševního vlastnictví ze 14. července 1967 a má v současné době 184 členských států

právu přijatá v Ženevě dne 1. června 2000, respektive její prováděcí předpis. Ten obsahuje pravidlo 17, které upravuje náležitosti žádosti o zápis licence u příslušného úřadu smluvní strany. Stanoví například, že žádost o zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku vedeného úřadem členského státu musí obsahovat následující údaje:

- a) označení, že se jedná o žádost o zápis licence;
- b) číslo patentu nebo přihlášky, k níž byla licence udělena;
- c) jméno (název) a adresu poskytovatele licence;
- d) jméno (název) a adresu nabyvatele licence;
- e) název státu, jehož je nabyvatel licence občanem, případně kde je umístěno jeho sídlo.

Pokud byla licence udělena na základě licenční smlouvy, může úřad smluvní strany vyžadovat, aby k žádosti o zápis licence do rejstříku byla přiložena:

- a) kopie licenční smlouvy;¹⁰⁹
- b) kopie části licenční smlouvy týkající se poskytnutých práv a jejich rozsahu.

Pokud licence nebyla udělena na základě licenční smlouvy (tedy pokud např. vyplývá ze zákona nebo z rozhodnutí soudu), může úřad členského státu požadovat kopii dokumentu prokazující udělení či vznik takové licence.

V případě, že je text licenční smlouvy v jiném jazyce, než je úřední jazyk státu, u jehož úřadu je o zápis licenční smlouvy žádáno, může úřad požadovat překlad takové licenční smlouvy.

Zmíněný prováděcí předpis rovněž stanoví, že žádný členský stát Smlouvy o patentovém právu nesmí vyžadovat jiné formální požadavky, než které jsou v tomto předpise výslovně stanoveny. Důvodem takového ustanovení je bezesporu snaha o určité sblížení či dokonce sjednocení procedur registrace licenčních smluv k patentům v jednotlivých členských státech Smlouvy. V tomto místě je však nutné podotknout, že

¹⁰⁹ Úřad smluvní strany může vyžadovat, aby kopie licenční smlouvy byla úředně ověřena

zmíněná mezinárodní smlouva nebyla dosud Českou republikou ratifikována.

Druhou mezinárodní smlouvou, zmiňující problematiku licencí, je Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů přijatá ve Washingtonu dne 26. května 1989, která však do dnešního dne nevstoupila v platnost. Tato smlouva v článku 6 odst. 3 umožňuje výkonným či soudním orgánům smluvní strany, aby udělily nevýlučnou nucenou licenci v případě, že licence nemohla být získána v souladu s obvyklými obchodními zvyklostmi, a že udělení nucené licence je nutné pro ochranu národního cíle považovaného tímto orgánem za životně důležitý. Nucená licence má být v takovém případě omezena na území tohoto státu a je podmíněna zaplacením spravedlivé úplaty. Tato úplata za poskytnutí licence má být vyplacena nabyvatelem licence držiteli práva k předmětnému nehmotnému statku. Takto udělená nucená licence má být potom příslušným orgánem zrušena, jakmile přestanou existovat podmínky pro její vydání.

Nejvýznamnější mezinárodní smlouvou upravující oblast licencí a licenčních smluv (včetně licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví) je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS.¹¹⁰ Tato dohoda nabyla účinnosti 1. ledna 1995 jako jeden z výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání vedoucích k založení Světové obchodní organizace. Hlavním úkolem dohody TRIPS je odstranit překážky mezinárodního obchodu a podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Za tímto účelem stanoví dohoda podmínky a pravidla, která mají jednotlivé členské státy povinnost uvést v účinnost.

Dohoda TRIPS upravuje licenční problematiku v jednotlivých oddílech upravujících konkrétní předměty průmyslového vlastnictví. Tak například článek 21 poskytuje členským státům dohody možnost stanovit ve svých právních řádech podmínky pro poskytnutí licence k ochranným známkám. Rozsah a způsob takové úpravy je v tomto případě ponechán v rukou jednotlivých členských států. Jedinou

¹¹⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

výjimku zde tvoří výslovný zákaz udělování nucených licencí k ochranným známkám. Majitel (vlastník) ochranné známky má mít navíc zaručeno právo ochrannou známkou převést na třetí osobu, aniž by došlo k převodu předmětu činnosti, k němuž zapsaná známka náleží.

Z pohledu patentů je potom významný článek 28 odst. 2 dohody, který stanoví, že majitelé patentu mají mít právo postoupit nebo převést patent sukcesí a uzavírat licenční smlouvy. Tím je tedy dána možnost využít patent se souhlasem jeho majitele na základě licenční smlouvy. Dohoda TRIPS však v případě patentů upravuje v článku 31 také možnost využít patent bez souhlasu majitele práva, včetně jeho užití vládou členského státu nebo třetími stranami na základě souhlasu vlády. Jedná se tedy fakticky o možnost udělení nucené licence k patentu. Takový postup je však vázána na splnění podmínek, mezi které mimo jiné patří:

- a) souhlas k takovému užití musí být udělen na základě konkrétních okolností každého jednotlivého případu;
- b) takové užití může být povoleno pouze, pokud navrhovaný uživatel před takovým užitím usiloval o získání souhlasu od majitele práva za přiměřených obchodních podmínek a toto úsilí skončilo v přiměřené době bez úspěchu. Členský stát však může od tohoto požadavku upustit v případě národního výjimečného stavu nebo jiných mimořádně naléhavých okolností;
- c) rozsah a trvání takového užití patentu budou omezeny na účel, pro který byl souhlas udělen;
- d) takové užití bude nevýlučné;
- e) takové užití bude nepřevoditelné, s výjimkou té části podniku nebo zákazníků, kteří toto užití využívají;
- f) k jakémukoli takovému užití bude dán souhlas převážně pro dodávky na domácí trh členského státu, který k takovému užití dá souhlas;
- g) souhlas s takovým užitím bude vypověditelný s výhradou přiměřené ochrany oprávněných zájmů osob, které souhlas získaly, jestliže a pokud okolnosti, které k tomu vedly, přestaly existovat a zřejmě se nebudou opakovat;
- h) majiteli práva bude zaplácena přiměřená náhrada podle okolností každého případu (vždy je nutné přihlížet k ekonomické hodnotě souhlasu s takovým využitím);

i) právoplatnost jakéhokoli rozhodnutí, vztahujícího se k souhlasu k takovému užití nebo k náhradě poskytnuté v případě takového užití, bude podléhat soudnímu přezkoumání nebo jinému nezávislému přezkoumání odlišným vyšším orgánem tohoto členského státu; a další;

Obdobný režim udílení nucených licencí jako pro patenty je v čl. 37 odst. 2 Dohody TRIPS stanoven i pro topografie integrovaných obvodů. Zatímco tedy u ochranných známek je možnost udílení nucených licencí výslovně vyloučena, u patentů a topografií se taková možnost předpokládá, a při splnění předepsaných podmínek je udělování nucených licencí povoleno.

V neposlední řadě je nutné zmínit rovněž článek 40 Dohody TRIPS, který upravuje kontrolu protikonkurenčních praktik ve smluvních licencích. Jednotlivé členské státy mají na základě tohoto článku stanovit ve svých právních rádech licenční praktiky nebo podmínky, které mohou ve zvláštních případech představovat zneužití práv k duševnímu vlastnictví, jež má nepříznivý účinek na soutěž na příslušném trhu. V souvislosti s tím mají také přijmout přiměřená opatření k zabránění nebo kontrole takových praktik, jež mohou zahrnovat například výlučné podmínky zpětného převodu, podmínky zabraňující vznesení námitek proti platnosti, vynucené souhrnné licence apod.

Výše uvedené mnohostranné mezinárodní smlouvy však nejsou jediným pramenem úpravy průmyslového vlastnictví v mezinárodním právu. Kromě nich se často setkáme s dvoustrannými (bilaterálními) smlouvami uzavřenými mezi jednotlivými státy. Česká republika (resp. Československo) takto uzavřelo bilaterální dohody především v oblasti označení původu. Jedná se o:

- Smlouvu mezi Rakouskem a ČSSR o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení týkajících se původu zemědělských a průmyslových výrobků (vyhl. č. 19/1981 Sb.);
- Smlouvu mezi vládou Portugalska a vládou ČSSR o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení

(vyhl. č. 63/1987 Sb.); a

- Smlouvu mezi Švýcarskem a ČSSR o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení (vyhl. č. 13/1976 Sb.)

V této souvislosti je však nutné poznamenat, že tyto bilaterální dohody neobsahují úpravu licenčních smluv, nepovažuji tedy za nutné jejich obsah blíže komentovat.

Závěrem této kapitoly bych chtěl podotknout, že úprava licencí a licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví v mezinárodních smlouvách je pouze rámcová a velice obecná. Jejím úkolem je stanovit základní zásady poskytování licencí k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, popřípadě podmínky pro registraci licencí a pro udělování nucených licencí. Jak je patrné z porovnání s předchozí kapitolou, je úprava licenční problematiky v právu komunitárním, jež má nyní zásadní vliv na právní prostředí v České republice, podstatně podrobnější a konkrétnější.

Závěr

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je v současné době nepostradatelným instrumentem pro uskutečňování spolupráce v oblasti průmyslového vlastnictví. Významná je především z toho pohledu, že uzavřením této smlouvy nedochází k převodu předmětných průmyslových práv, nýbrž je pouze v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem poskytnuta možnost jejich využití. Na jednu stranu tedy dochází k šíření a rozsáhlejšímu využívání chráněných technologií či označení, což má ve svém důsledku pozitivní dopad na finální spotřebitele, na druhou stranu je potom možnost udílení licencí relativně trvalým zdrojem příjmů pro majitele/vlastníka takového průmyslového práva.

Základem právní úpravy licenční smlouvy jsou ustanovení § 508 až 515 obchodního zákoníku, jež pochází již z roku 1991, přičemž od té doby nebyla upravována ani doplňována. Tato úprava je potom doplněna příslušnými ustanoveními zvláštních zákonů upravujících jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví. Přestože je úprava obsažená v obchodním zákoníku základním pramenem pro uzavírání licenčních smluv po téměř dvě desetiletí, je z mého pohledu příliš stručná a v mnoha ohledech nedostatečná. Chybí zde například úprava záruk za právní a faktické vady licence, nedostatečné je řešení práv a povinností stran v případě porušování práv poskytnutých licenční smlouvou,¹¹¹ apod. Určité řešení by v této souvislosti měl přinést připravovaný občanský zákoník, jehož schválení se předpokládá v následujících letech, a který převezme celou úpravu licenčních smluv. Nespornou výhodou této připravované úpravy bude skutečnost, že licenční smlouvou bude možné poskytnout práva k „duševnímu vlastnictví“, což představuje značný posun, neboť v současné době se jedná pouze o předměty vlastnictví průmyslového. Nová úprava tedy umožní uzavírat licenční smlouvy k nehmotným statkům, jež v současné době do oblasti průmyslového vlastnictví nespádají, a k nimž je tedy nutné poskytovat práva smlouvou nepojmenovanou. Mezi takové statky můžeme zařadit například know-how, goodwill, obchodní firmu anebo jiné označení podnikatele, apod.

¹¹¹ V současné době upraveno zvláštním zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.

Jakkoli je však úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví obsažená v obchodním zákoníku stručná, je nutné si uvědomit, že obsahuje převážně ustanovení dispozitivní povahy. Smluvní strany mají tedy možnost obsah a podmínky smlouvy upravit obsírněji a zcela je přizpůsobit konkrétní situaci a svým obchodním a jiným zájmům.

Vzhledem k tomu, že při uzavírání licenčních smluv dochází často ke spolupráci subjektů a obchodních partnerů z různých zemí, musíme licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví vnímat také v kontextu mezinárodních smluv a práva Evropské unie. Z tohoto pohledu je česká úprava licenční smlouvy plně v souladu jak s požadavky práva mezinárodního, tak i s příslušnými normami práva komunitárního. Všechny evropské směrnice týkající se práv průmyslového vlastnictví byly již do českého právního řádu transponovány, a to včetně velmi významné směrnice o vymáhání práv z duševního vlastnictví, jež byla u nás provedena zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví s účinností od 1. dubna 2006.

Závěrem lze tedy říci, že úprava licenční smlouvy v českém právu je z pohledu obchodní praxe dostačující s tím, že některé nedostatky, které bychom mohli přesto této úpravě vytknout, by měly být ve většině případů odstraněny zcela novou úpravou obsaženou v připravovaném občanském zákoníku.

Summary

Licensing agreement to industrial property rights is currently an indispensable instrument for business cooperation in the field of industrial property. Its importance lies primarily in the fact that the agreement does not transfer the industrial right itself - it only grants the possibility to use such right in the agreed manner. As a result, the protected technology or mark can be used more widely and effectively, which has a positive effect on the final customer. On the other hand, granting of licenses creates a permanent source of income for the owner of such industrial right.

The legal regulation of the licensing agreement in the Czech Republic is set forth in Sec. 508 to 515 of the Commercial Code. This regulation is supplemented by respective provisions of special acts governing different industrial property rights (patents, trademarks, industrial designs, etc.) From the practical point of view, the legal regulation of licensing agreement in the Commercial Code is very brief and insufficient (e.g. there are no provisions regarding warranties for both material and legal defects of the license). These “flaws” of the legal regulation of licensing agreements shall be, for the most part, remedied by the new Civil Code, which will come into force in the upcoming years and will take over the whole legal regulation of licensing agreements. Under the new Civil Code, it will be possible to license rights to „intellectual property“, which is a significant progress, because the current legal regulation allows the use of licensing agreements only with respect to industrial property. Consequently, it will become possible to license many intangible assets, which are currently not considered industrial property (e.g. know-how, goodwill, firm name, etc.)

Although the legal regulation of the licensing agreement in the Commercial Code is very brief, it is necessary to take into account that most provisions are non-mandatory. Therefore, the parties may negotiate further conditions, which will correspond to their business and other interests and strategies.

As licensing agreements are often concluded between parties from different countries, we must consider the licensing agreement also in the context of international treaties and legal acts of the European Union. From this point of view, the Czech legal

regulation of the licensing agreement is fully in compliance with both international and European law. All Directives of the EU regarding industrial property rights have been implemented into the Czech legal order, including the very important Directive on the enforcement of intellectual property rights.

Klíčová slova/Key words

- Licence/ *License*
- Licenční smlouva/ *Licensing agreement*
- Práva průmyslového vlastnictví/ *Industrial property rights*

Seznam použité literatury

Knihy a publikace:

Dědič, J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? 2. doplněné a aktualizované vydání. BOVA POLYGON, Praha, 2005

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005

Horáček, R., Macek J.: Sběrka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, Praha: C.H.Beck, 2007

Hull, David, W.: International Licensing, Covington&Burling, Brussels, Belgium, 2003

Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2003

Jan Dědič a kol.: Obchodní zákoník, komentář, BOVA POLYGON, 1. vydání, Praha 2002

Ivan Kobliha a kol.: Obchodní zákoník, – úplný text zákona s komentářem, Linde Praha, a.s., Praha 2006

Jenerál E.: Revize Evropské patentové úmluvy z roku 2000, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2008

Malý J.: Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002

Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde Praha, a.s., Praha 1997

Pelikánová, I. a kolektiv. Obchodní právo. I. a II. díl. 2. přepracované vydání. ASPI Publishing, Praha, 2003

Rutter, A., McKenna, C. International licensing – United Kingdom, London, England, 2003

Řezníčková, M. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004

- Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. dotisk 1. vydání. LexisNexis CZ, Praha, 2005
- Sojka, V.: Mezinárodní zdanění příjmů, 2. aktualizované a doplněné vydání, ASPI, Praha 2008
- Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. Vydání, C.H.Beck, Praha, 2008
- Uecker, R., Einem, C. International licensing – Germany. Haarman, Hemmelrath & Partner, Munich and Cologne, Germany, 2003
- Úřad průmyslového vlastnictví: Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, Praha, 2009
- WIPO: Negotiating Technology Licensing Agreements – a Training Manual, WIPO publication No. 906(E), 2005

Články:

- Comstock, R.: Technology Transfer or the Licensing of Intellectual Property Rights, Intellectual Property Update, Volume 3
- Fiala, T.: *Práva průmyslového a duševního vlastnictví v soutěžním právu ES*, Právní rádce 6/98
- Ježek, J.: *Patentová smluvní licence*, Právní rozhledy 2/1998
- Lacina, L.: *Patentové licence*, Právní praxe 6/95
- Lisse, L.: *Know-how v českém právním řádu*, Právní rozhledy 10/2003
- Marek, K.: *Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví*, Právní rádce 4/1997
- Marek, K.: *Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví)*, Bulletin advokacie 7/2008, str. 26
- Nesnídal, J.: *Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví*, Právní rádce 2/2000
- Pelikánová R.: *Jakou definici průmyslového vlastnictví potřebujeme?*, Právní fórum (ASPI a.s.) 2/2009, str. 45
- Sláma, J.: *Licenční smlouva*, Bulletin advokacie 12/2008, str. 26

Teyschlová, E.: *Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví*,
Právní rádce 2/2005

WIPO: Licensing of Intellectual Property Rights; http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/licensing/licensing.htm

Internet:

<http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l26033.htm>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

<http://www.boult.com/information/knowunregistered.cfm>

<http://www.hindlelowther.com/design11.htm>

<http://www.jenkins-ip.com/design/community/cd05.htm>

<http://www.psp.cz/docs/>

<http://www.upv.cz>

<http://www.wipo.int/treaties/en/>

http://www.wto.int/english/docs_e/docs_e.htm