

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám

License Agreements concerning trademarks

Konzultant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Zpracovatel: Mgr. Jindřiška Šulcová

Květen 2011

## **Abstrakt**

Rigorózní práce se v první části zabývá teoretickými základy problematiky licenční smlouvy obecně, druhá část obsahuje výklad jednotlivých obsahových náležitostí licenční smlouvy, pozornost je věnována i otázkám souvisejícím, jako jsou zvláštnosti smluv s mezinárodním prvkem, účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám, soutěžní aspekty problematiky licenční smlouvy k ochranné známce a příbuzné smluvní typy. Přílohy obsahují vzorovou licenční smlouvu v českém, anglickém a německém jazyce, smlouvu o franchisingu a smlouvu o merchandisingu v českém jazyce.

## **Abstract**

The rigorous work in the first part deals with theoretical grounds of license agreements issue, the second special part contains interpretation of individual provisions of a license agreement, attention is paid to related issues, such as specifics of contracts with international element, effectiveness of a license agreement to third parties, competition aspects related to license agreement to trademarks and related contractual types. Annex contains sample license agreement in Czech, English and German, franchising agreement and merchandising agreement in Czech.

Prohlašuji, že jsem vypracovala tuto práci samostatně, že všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány, a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D. za odborné vedení při zpracování této práce.

Děkuji také svým nejbližším za podporu při přípravě této práce.

S laskavým svolením společnosti Škoda Auto a.s.

S laskavým svolením společnosti Heineken Česká republika, a.s.

ÚVOD.....	6
<b>I. OBECNÁ ČÁST</b> .....	8
1. PRAMENY LICENČNÍHO PRÁVA .....	8
2. POJEM LICENČNÍ SMLOUVY .....	10
3. VYMEZENÍ LICENČNÍ SMLOUVY DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU K PŘÍBUZNÝM SMLUVNÍM TYPŮM .....	12
4. PRÁVNÍ REŽIM LICENČNÍ SMLOUVY K PŘEDMĚTŮM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ .....	16
5. NAVRŽENÁ ÚPRAVA LICENČNÍ SMLOUVY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU.....	17
6. PRÁVNÍ POVAHA LICENČNÍ SMLOUVY V ZAHRANIČÍ .....	21
7. TŘÍDĚNÍ LICENČNÍCH SMLUV .....	23
8. FUNKCE LICENČNÍCH SMLUV .....	29
9. FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ LICENČNÍ SMLOUVY .....	30
<b>II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST</b> .....	33
1. VZNIK LICENČNÍ SMLOUVY .....	33
2. NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY .....	33
2.1 Formální náležitosti .....	33
2.2 Obsahové náležitosti .....	34
2.2.1 Preambule, definice pojmů .....	35
2.2.2 Podstatné náležitosti licenční smlouvy .....	36
(a) Určení smluvních stran .....	37
(b) Určení předmětu smlouvy .....	39
(c) Určení rozsahu výkonu práva .....	40
(c.a) Věcný rozsah licence .....	41
(c.b) Časový rozsah licence .....	42
(c.c) Osobní rozsah licence .....	43
(c.d) Množstevní rozsah licence .....	44
(d) Určení území k výkonu práva .....	45
(e) Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty .....	47
(e.a) Paušální (pevná) suma .....	47
(e.b) Vstupní poplatky .....	48
(e.c) Pravé licenční poplatky („royalties“) .....	49
(e.d) Minimální (roční) licenční poplatky .....	50
(e.f) Související doložky .....	50
(e.g) Oceňování průmyslových práv .....	53
2.2.3 Obvyklé náležitosti licenční smlouvy .....	56
(a) Kontrola kvality licencovaných výrobků / služeb.....	56
(b) Označování licencovaných výrobků / služeb .....	59
(c) Platební podmínky .....	61
(d) Neoprávněné užívání licencovaných ochranných známek .....	64
(e) Povinnosti nabyvatele ve vztahu k ochraně spotřebitele, odpovědnost za výrobek, pojištění odpovědnosti .....	69
(f) Odpovědnost za škodu .....	71
(g) Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy .....	74
(g.a) Způsoby ukončení licenční smlouvy .....	74
(g.b) Následky ukončení licenční smlouvy .....	78
(h) Povinnost mlčenlivosti .....	79

(i) Řešení sporů .....	82
(j) Otázka sublicence.....	83
2.2.4 Nahodilé náležitosti licenčních smluv .....	84
(a) Zajištění smluvních závazků – smluvní pokuta .....	84
2.2.5 Závěrečná ustanovení .....	86
3. LICENČNÍ SMLOUVY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM .....	87
3.1 Určení rozhodného práva .....	87
3.2 Řešení sporů .....	89
4. ÚČINNOST LICENČNÍ SMLOUVY VŮČI 3. OSOBÁM .....	89
5. SOUTĚŽNÍ ASPEKTY LICENČNÍCH SMLUV .....	90
5.1 Soutěžní aspekty obecně .....	90
5.1.1 Vztah práva soutěžního a práv k nehmotným statkům .....	90
5.1.2 Aplikace základních soutěžních pojmů na ochranné známky .....	92
5.2 Kartelové dohody .....	93
5.2.1 Komunitární právní úprava kartelových dohod .....	93
(a) Základní právní úprava .....	93
(b) Blokové výjimky .....	95
(c) Vertikální bloková výjimka .....	97
5.2.2 Česká právní úprava kartelových dohod .....	100
5.2.3 Licenční smlouvy jako kartelové dohody .....	103
5.3 Dominantní postavení .....	107
5.3.1 Dominantní postavení obecně .....	107
5.3.2 Základní pojmy .....	107
5.3.3 Jednotlivé skutkové podstaty .....	109
6. PŘÍBUZNÉ SMLUVNÍ TYPY .....	112
6.1 Franchising .....	112
6.1.1 Definice franchisingu .....	112
6.1.2 Základní zásady franchisingu .....	115
6.1.3 Metody franchisingu .....	116
6.1.4 Smlouva o franchisingu .....	117
6.1.5 Soutěžní aspekty franchisingu.....	120
6.2 Merchandising .....	122
ZÁVĚR .....	125
RESUMÉ .....	128
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .....	131
PŘÍLOHY	
Příloha č. 1 - Vzorová licenční smlouva v českém jazyce .....	1
Příloha č. 2 - Vzorová licenční smlouva v anglickém jazyce .....	13
Příloha č. 3 - Vzorová licenční smlouva v německém jazyce .....	25
Příloha č. 4 - Vzorová smlouva o franchisingu v českém jazyce .....	38
Příloha č. 5 - Vzorová smlouva o merchandisingu v českém jazyce .....	50

## ÚVOD

Předmětem této práce je problematika licenčních smluv ve vztahu k ochranným známkám, tedy smluv, které dle současné právní úpravy tvoří jeden z podtypů licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, tak jak je upravena v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku (tj. vedle autorské licenční smlouvy na jeden ze dvou základních typů licenční smlouvy v českém právním řádu). Přes tuto obecnou obchodněprávní úpravu se licenční smlouvy k ochranným známkám ve vztahu k ostatním podtypům licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví vyznačují celou řadou specifik, která si dle našeho názoru zaslouží samostatnou pozornost.

Struktura této práce je rozdělena do části obecné mající právně teoretickou povahu, zabývající se prameny práva, pojmem licenční smlouvy, vymezením této smlouvy k příbuzným smluvním typům, právním režimem licenční smlouvy, tříděním a funkcí licenčních smluv a jejich právní povahou. Nutno podotknout, že některé závěry z této části jsou obecně aplikovatelné na licenční smlouvy dle obchodního zákoníku jako takové, samozřejmě s tím, že specifika vztahující se k licenčním smlouvám k ochranným známkám budou autorkou zdůrazněna.

Zvláštní část pak pojedná o konkrétních právních institutech spojených s licenční smlouvou ve vztahu k ochranným známkám. Bude se zabývat například vznikem licenční smlouvy, z největší části se však zaměří na její obsahové náležitosti s rozdělením na podstatné, obvyklé a nahodilé, bude se věnovat specifikům smluv s mezinárodním prvkem, účinností licenčních smluv vůči třetím osobám, soutěžními aspekty licenčních smluv. Předložená práce se soustředí na rozbor licenční smlouvy vztahující se k současné právní úpravě, samostatná kapitola však bude věnována i navržené úpravě licenční smlouvy k nehmotným statkům v návrhu nového občanského zákoníku ve vztahu k předmětu naší práce. Poslední část práce bude věnována příbuzným smluvním typům- franchisingu a merchandisingu. V příloze pak bude obsažena vzorová licenční smlouva k ochranným známkám v českém, anglickém a německém jazyce, smlouva o franchisingu a smlouva o merchandisingu.

Cílem zvláštní části této práce nebude jen právně teoretický rozbor jednotlivých smluvních aspektů, ale také výklad rizik a úskalí spojených s jednotlivými instituty licenční smlouvy k ochranným známkám, tak jak se objevují v praxi. I některé závěry zvláštní části této práce jsou obecně aplikovatelné na všechny licenční smlouvy dle obchodního zákoníku, to však vyplývá z právní povahy zkoumané smlouvy jako takové.

# I. OBECNÁ ČÁST

## 1. PRAMENY LICENČNÍHO PRÁVA

### Ústavněprávní prameny licenčního práva

Ústavním základem licenčního práva je právo pokojně vlastnit a užívat majetek (čl. 11 Listiny základních práv a svobod). Možnost uzavírání licenčních smluv pak vyplývá ze zásady smluvní volnosti, která je přímým důsledkem základní zásady demokratického právního státu, a sice „vše je dovoleno, co není zakázáno“ (čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Právo provozovat hospodářskou činnost pak vyplývá z ustanovení článku 26 Listiny základních práv a svobod<sup>1</sup>.

### Podústavní prameny licenčního práva

Podústavními prameny licenčního práva ve vztahu k průmyslovým právům jsou především zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ nebo zkráceně též „ObchZ“), a dále právní předpisy upravující jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví obsahující speciální úpravu licenčních smluv ve vztahu ke konkrétním nehmotným statkům<sup>2</sup>.

Pro obchodní smluvní závazky obecně platí subsidiárně zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo zkráceně též „ObčZ“). Dále pro smluvní závazky se zahraničním prvkem platí zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

---

<sup>1</sup> Tůma, P.: Licenční vztahy v autorském právu: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta právnická, 2006, 248 stran. Vedoucí disertační práce: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

<sup>2</sup> Ve vztahu k ochranným známkám se jedná zejména o zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a předpisy jej provádějící. Pro přehlednost uvedme zákonnou úpravu ostatních průmyslových práv: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 52/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.



Z hlediska prosazování práv hraje významnou roli zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, který za stanovených podmínek propůjčuje možnost obrany práv z průmyslového vlastnictví i nabyvateli licence – licenciátu (viz níže).

Ze soutěžního hlediska se na licenční smlouvy k ochranným známkám vztahuje zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se současnou roztříštěností právní úpravy licenční smlouvy v českém právním řádu je vhodné uvést, že v rámci rekodifikace českého soukromého práva – tj. návrhu nového občanského zákoníku - je předvídána jednotná typová licenční smlouva pro všechny předměty duševního vlastnictví, tj. jak autorskou tak průmyslověprávní licenční smlouvu<sup>3</sup>. Blíže se této problematice budeme věnovat níže.

### **Mezinárodní prameny licenčního práva ve vztahu k ochranným známkám**

Mezinárodní smlouvy upravující ochranné známky (tj. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek) otázku jejich licencování neřeší.

Zmínka o licencích je obsažena v článku 21 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), podle které členové mohou stanovit podmínky pro poskytnutí licence s tím, že se rozumí, že nucené licence na ochranné známky nebudou povoleny<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Srovnej § 2059 – 2092 návrhu občanského zákoníku, přičemž úprava obsahuje dva pododdíly, z nichž první (§ 2059 – 2071) upravuje obecná ustanovení aplikovatelná na všechny licenční smlouvy, druhý (§ 2072 – 2092) pak obsahuje zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem.

<sup>4</sup> Poznámka o vyloučení nucených licencí ve vztahu k ochranným známkám nejspíše vyplývá z faktu, že nucené licence jako možný nástroj zajištění uspokojení veřejného zájmu v případě neúspěchu jednání o udělení licence mezi zainteresovanými subjekty, jsou nástrojem vyskytujícím se v patentovém právu. Z odlišnosti obou průmyslových práv vyplývá, že nucené licence ve vztahu k ochranným známkám by ani nemohly sloužit v patentovém právu obvyklému účelu.

## **Komunitární prameny licenčního práva**

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení“), obsahuje velice okrajově zmínku o licencích v článku 22, když ve svém odst. 1 stanoví, že ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo některé z nich a pro celé území Společenství nebo jeho část<sup>5</sup>. Licence může být výlučná nebo nevýlučná. Odst. 5 tohoto ustanovení doplňuje, že poskytnutí nebo převod licence k ochranné známce Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní. Ustanovení odst. 2 – 4 pak stanoví práva majitele ochranné známky Společenství resp. nabyvatele licence pro případ porušení práv z licence resp. licencované ochranné známky. Z pohledu licenciáta pak bude klíčové ustanovení právě odst. 4, které stanoví, že „nabyvatel licence je pro účely získání náhrady škody, kterou utrpěl, oprávněn přistoupit k řízení zahájeném vlastníkem komunitární ochranné známky zahájeném z důvodu jejího porušení“.

Ustanovení čl. 22 odst. 1 Nařízení odpovídá i článek 8 odst. 1 První směrnice Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS). Odstavec 2 pak shodně s předmětným ustanovením Nařízení stanoví, že majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se rozsahu licence.

Na licenční vztahy k ochranným známkám se dále aplikují i další evropské normy upravující jednotlivá odvětví citovaná v části věnované českým právním předpisům (prosazování průmyslových práv, soutěžní právo aj.).

## **2. POJEM LICENČNÍ SMLOUVY**

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je jednou z pojmenovaných obchodních smluv upravených obchodním zákoníkem.

---

<sup>5</sup> Možnost udělení licence jen pro část Evropského společenství představuje jednu z výjimek ze zásady jednotnosti komunitární ochranné známky, tak jak je stanovena v článku 1. odst. 2 Nařízení.

Licenční smlouvou uděluje vlastník průmyslového práva za stanovených podmínek a za současného ponechání si vlastnického práva k předmětnému nehmotnému statku věcně, místně a časově omezené svolení s jeho užitím třetí osobě a tato třetí osoba toto svolení přijímá a zavazuje se poskytnout za to vlastníkovvi práva stanovenou odměnu. Tj. licenční smlouvou uděluje vlastník průmyslového práva třetí osobě licenci k užití konkrétně vymezeného nehmotného statku a třetí osoba toto oprávnění přijímá a zavazuje se za něj zaplatit sjednanou odměnu.<sup>6</sup>

Licencí (z latinského „licere“ – svolovat, povolovat, „licentia“ – svolení, oprávnění) je třeba rozumět poskytovatelem licence nabyvatelovi udělené dovolení (oprávnění) k v licenci popsané činnosti, která by mu jinak z důvodu exkluzivního práva vlastníka předmětného průmyslového práva mohla být zakázána.<sup>7</sup>

Udělením licence nedochází k převodu vlastnického práva k licencovanému předmětu. Poskytnutí licence má právní povahu pouze zřizovacího (konstitutivního) soukromoprávního úkonu. Poskytovatel jíím z titulu svého absolutního (tedy erga omnes působícího) práva a v jeho rozsahu zřizuje licenciátovi určité dispoziční majetkové oprávnění (odvozené oprávnění chovat se určitým způsobem) k licencovanému předmětu. Dochází tak k relativizaci absolutního majetkového práva k určitému nehmotnému statku, poskytovatel licence tím dobrovolně sám sebe omezuje ve výkonu svého absolutního práva a zároveň v tomto rozsahu dobrovolně sístuje své záповědní právo ve prospěch nabyvatele licence, vzniká mu povinnost strpět zásah do svého práva v rozsahu a za podmínek udělené licence. Zánikem licence se poskytovatelovo dočasně omezené právo konsoliduje do původní právní podoby<sup>8</sup>.

Předmětem licenční smlouvy dle obchodního zákoníku jsou licencováníschopná průmyslová práva, tedy:

Patenty k vynálezům

---

<sup>6</sup> V této souvislosti nutno podotknout, že souhlas s užíváním ochranné známky může její vlastník udělit i jiným způsobem než licenční smlouvou, to však není předmětem této práce. Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu 32 Cdo 1817/2008

<sup>7</sup> Blíže k tomu Stumpff, G./ Herbert, M.: Der Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 2005. nebo Gross, M. Marken-Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 1995.

<sup>8</sup> Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2002.

Užitné vzory  
Průmyslové vzory  
Ochranné známky  
Topografie polovodičových výrobků  
Obchodní tajemství  
Obchodní jméno v právně teoretickém smyslu<sup>9</sup>

### **3. VYMEZENÍ LICENČNÍ SMLOUVY DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU K JINÝM SMLUVNÍM TYPŮM**

Podstata licenční smlouvy je shodná s podstatou smlouvy nájemní – poskytovatel licence přenechává za úplatu nabyvateli licence nehmotný statek v podobě předmětu průmyslového vlastnictví, aby jej nabyvatel licence dočasně (tj. ve sjednané době) ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek užíval.

Na rozdíl od nájemní smlouvy, kdy je předmětem nájmu věc v právním slova smyslu, tj. věc hmotná, je předmětem licenční smlouvy nehmotný statek, který v případě licenční smlouvy dle §§ 508 - 515 obchodního zákoníku navíc náleží do skupiny průmyslových práv. Licenční smlouva je tak vlastně pronájmem průmyslového práva<sup>10</sup>.

Na rozdíl od nájemní smlouvy, v případě licenční smlouvy není vyloučeno, aby předmět „pronájmu“ užívali poskytovatel i nabyvatel licence a případně i kdokoli další současně vedle sebe. Samozřejmě za předpokladu, že se nejedná o výhradní licenci. Možnost současného užívání průmyslového práva více subjekty najednou vychází ze základního definičního znaku každého nehmotného statku – potenciální ubiquity, neboli schopnosti být kdykoli a na jakémkoli místě současně i následně vnímán a užíván neomezeným počtem subjektů bez újmy na podstatě či funkci nehmotného statku<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Zařazení obchodního tajemství a obchodního jména pod pojem průmyslového vlastnictví však není jednoznačně přijímáno.

<sup>10</sup> Srovnej Pelikánová, I: Komentář k § 508-515 zák. č. 513/1991 Sb. – Úvodní poznámky. ASPI, LIT17715CZ

<sup>11</sup> Potenciální ubiquita bývá také označována jako „schopnost všudypřítomnosti“.

Z licenční smlouvy stejně tak jako ze smlouvy nájemní vzniká nabyvateli relativní právo na užití předmětného statku, tj. v případě licenční smlouvy dle obchodního zákoníku průmyslového práva (užití určitým způsobem), a to nejvýše v rozsahu rovnajícím se rozsahu možného užití průmyslového práva ze strany poskytovatele licence (tzn. v rozsahu registrace předmětného práva v příslušném rejstříku, nebo nevznikla-li ochrana zápisem do rejstříku, pak rozsahu ochrany předmětného nehmotného statku<sup>12</sup>) - nemůže mu tedy vzniknout víc práv, než má sám poskytovatel<sup>13</sup>.

Ty právní řády, které zakotvují širší pojetí věci v právním smyslu, tj. ve kterých je za věc považována nejenom věc hmotná, ale i nehmotný statek, považují licenční smlouvu za druh nájemní smlouvy a ustanovení regulující nájemní smlouvu jsou také na licenční smlouvu subsidiárně aplikovatelná (resp. ustanovení o podnájemní smlouvě na sublicenci), stejně tak jsou aplikovatelná ustanovení smlouvy kupní či darovací na převod práva k nehmotnému statku<sup>14</sup>. Příkladem může být francouzský právní řád, ve kterém judikatura považuje licenční smlouvu za principiálně identickou smlouvě nájemní, a proto se na ní také aplikují ustanovení čl. 1713 a násl. Code Civil. Je-li však licence udělena bez poskytnutí protiplnění, je považována za zvláštní smlouvu o výpůjčce a řídí se ustanoveními čl. 1874 a násl. Code Civil.<sup>15</sup>

V českém právním řádu však otázka aplikovatelnosti úpravy nájemní smlouvy na licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví zdaleka tak jednoznačně nevyzní. Přímá aplikovatelnost ustanovení nájemní smlouvy je vyloučena, v úvahu přichází aplikace na základě analogie. Odpověď na tuto otázku není ze strany právní vědy přijímána jednoznačně. Jako vhodnější se však možnost podpůrného užití ustanovení upravujících nájemní smlouvu jeví zejména v případě, že se licenční

---

<sup>12</sup> Například v případě všeobecně známé ochranné známky, ochranné známky s dobrým jménem nebo neregistrovaného komunitárního průmyslového vzoru.

<sup>13</sup> V souladu se zásadou *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*.

<sup>14</sup> Pelikánová, I. a kol.: Obchodní právo, II. díl. 2. přepracované vydání. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998, str. 360. Profesorka Pelikánová uvádí příklad francouzské doktríny i judikatury, která připouští aplikaci ustanovení Code civil o nájemní smlouvě na smlouvu licenční.

<sup>15</sup> Patent and Trademark License Agreement under French Law, pořízeno na [http://www.avocatsidorova.fr/angl/publications/Patent\\_and\\_trade\\_marks\\_licence\\_agreements\\_in\\_France.pdf](http://www.avocatsidorova.fr/angl/publications/Patent_and_trade_marks_licence_agreements_in_France.pdf)

smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví řídí jako smlouva nepojmenovaná režimem občanského zákoníku.

V této souvislosti není nezajímavé zmínit návrh nového občanského zákoníku, který v navrhovaném § 925 nově zavádí široké pojetí věci v právním smyslu po vzoru západní Evropy, když stanoví, že „ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného“. Navržené ustanovení by tak mělo odstranit současnou tripartici věcí, práv a jiných majetkových hodnot, pod které v současnosti nehmotné statky spadají. K navržené úpravě se můžeme přiklonit s tím, že budeme zvědaví, jak se s ní vypořádá právní věda a praxe.

Vraťme se ale nyní k vymezení licenční smlouvy k ostatním smluvním typům. Na rozdíl od smlouvy kupní či jiných smluv, při nichž dochází k převodu práva, na poskytovatelovu vlastnictví předmětného nehmotného statku se udělením licenční smlouvy nic nemění, jeho absolutní vlastnické právo zůstává v nezměněné podobě - nezaniká, pouze se přechodně sistuje tak, že je poskytovatel licence povinen strpět užití svého průmyslového práva ze strany licenciáta. Licencí tedy nelze absolutní právo k nehmotnému statku převést<sup>16</sup>.

Při porovnávání licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se smlouvou o převodu průmyslového práva vycházejme z následujícího:

V případě licenční smlouvy si vlastník své průmyslové právo ponechává, pouze umožňuje třetí osobě, aby za jím stanovených podmínek vedle něj nebo případně výlučně vykonávala jednotlivá dílčí práva, typicky půjde o přenechání oprávnění práva držet (*ius possidendi*), užívat (*ius utendi*) a požívat, tj. brát z daného předmětu průmyslového vlastnictví plody (*ius fruendi*), případně omezené právo nakládat s daným předmětem – udělit sublicenci (*ius possidendi*). Zbylá dílčí práva, která jsou obsahem vlastnického práva – tj. zejména právo nakládat s předmětem vlastnictví, zůstávají vlastníku konkrétního práva<sup>17</sup>. Tento závěr platí bez dalšího pouze v

---

<sup>16</sup> Boháček, M.: Licenční smlouvy v oblasti autorských práv. Soubor vědeckovýzkumných prací Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, Praha: 2008. str. 14.

<sup>17</sup> V současném platném právu se pod vlastnickým právem rozumí jen vlastnictví k hmotným předmětům, tj. zejména k věci hmotné (*res corporalis*), jakož i k bytům a nebytovým prostorům – jednotkám. Avšak mezinárodní smlouvy i zákony hovoří o duševním (intelektuálním) vlastnictví,

případě výhradní licence, při licenci nevýhradní zůstávají vlastníku průmyslového práva všechna dílčí oprávnění vyplývající z jeho vlastnického práva, jen je některá z nich současně s ním oprávněna je vykonávat i třetí osoba – licenciát. Jak již bylo řečeno výše, udělením licenční smlouvy nedochází ke ztrátě průmyslového práva. Naproti tomu v případě převodu práva k jeho pozbytí dochází, a to za jeho současného nabytí třetí osobou – nabyvatelem.

Při snaze vymežit licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví ke kupní smlouvě vyjdeme z postulátů uvedených při srovnání smlouvy licenční se smlouvou o převodu průmyslového práva, s tím rozdílem, že předmětem kupní smlouvy je věc hmotná (*res corporalis*), předmětem smlouvy o převodu průmyslového práva věc nehmotná (*res incorporalis*).

O licenční smlouvu jako samostatný smluvní typ se však jedná pouze tehdy, je-li poskytnutí licence hlavním předmětem smlouvy. Licence jako jeden z vedlejších prvků předmětu smlouvy se však může vyskytovat ve smlouvě o dílo (např. o vytvoření ochranné známky – hlavním předmětem je tam otázka vytvoření daného nehmotného díla), smlouvě o společném vývoji nehmotného statku (hlavní předmět je stejný s tím rozdílem, že v případě smlouvy o společném vývoji je objektem smlouvy řádně definovaný nehmotný statek, který bude předmětem podílového spoluvlastnictví smluvních stran), smlouvy o franšíze (hlavním předmětem je otázka jednotné distribuce výrobků a služeb), smlouvy o ne/výhradní distribuci zboží (hlavním předmětem je úprava podmínek nákupu a dalšího prodeje zboží), smlouvy o merchandisingu a mnoha dalších pojmenovaných i nepojmenovaných smluv.

---

v užším smyslu pak o vlastnictví průmyslovém. Bylo by tedy přesné mluvit o průmyslových právech, ale použitý termín průmyslové vlastnictví nevzbuzuje ve věci samé pochybnosti o právech a povinnostech majitele průmyslového práva ani dalších osob ve vztazích týkajících se předmětu průmyslového vlastnictví a vyhovuje z hlediska mezinárodního, proto bude i tato práce vycházet z jakési „analogie vlastnictví“ (Štenglová/Plíva/Tomsa a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, 11. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. str. 1229). Slovo „vlastnictví“ v textu § 508 – 515 Obchodního zákoníku se dá chápat tak, že úprava stanovená v těchto ustanoveních se vztahuje na ta průmyslová práva, která mají absolutní charakter, tj. působí vůči všem (*erga omnes*) jako tomu je u vlastnictví věci. Takový charakter mohou nabýt především zápisem do rejstříku (Hajn, P.: Licence k neregistrovaným průmyslovým právům. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: 2008, str. 38.

#### 4. PRÁVNÍ REŽIM LICENČNÍ SMLOUVY K PŘEDMĚTŮM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je tzv. relativním obchodem, jelikož obchodní zákoník výslovně nestanoví, že by se vztahy z oblasti průmyslového vlastnictví měly řídit výhradně jeho ustanoveními<sup>18</sup>.

Úprava obchodního zákoníku tedy spadá ex lege na vztahy z licenční smlouvy pouze v případě, že smluvními stranami jsou podnikatelé a licenční smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku je aplikovatelná též na závazkové vztahy vzniklé mezi státem nebo samosprávnou územně správní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, jestliže se předmět smlouvy týká zabezpečování veřejných potřeb (§ 261 odst. 2 obchodního zákoníku).

Smluvní strany, které nesplňují kritéria obchodního zákoníku dle § 261 odst. 1 a 2, se v souladu s ustanoveními § 262 odst. 1 obchodního zákoníku mohou písemně dohodnout, že se jejich závazkový právní vztah založený licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví bude řídit obchodním zákoníkem, a tím na své vztahy režim obchodního zákoníku dobrovolně vztáhnout.<sup>19</sup>

V této souvislosti patří připomenout celkové zasazení licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví podle obchodního zákoníku do celkového kontextu licenčních smluv v českém právním řádu vůbec.

System právní úpravy licenčních smluv v ČR se dělí do tří skupin.

Do první skupiny patří vztahy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, resp. mezi státem nebo samosprávnou územně správní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, jestliže se předmět smlouvy týká zabezpečování veřejných

---

<sup>18</sup> Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. str. 84

<sup>19</sup> Měla-li by ovšem taková dohoda vést ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je ex lege neplatná.



potřeb – tzv. obchodní licenční smlouvy upravené jako samostatný typ v § 508 – 515 obchodního zákoníku. Tato úprava je použitelná pouze pro předměty průmyslového vlastnictví (a to ať již zapsané či nezapsané), příp. pro topografie, nové odrůdy rostlin aj. Nelze ji však použít pro autorská díla.

Druhou skupinu tvoří licence, které nemají obchodní povahu, ale netýkají se autorských děl. Pro ně je použitelná obecná úprava občanského zákoníku, v němž však licenční smlouva jako samostatný smluvní typ chybí, jedná se proto o smlouvu nepojmenovanou. Licenční vztahy této skupiny mohou být podřazeny pod režim obchodního zákoníku v případě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran. V případě licenční smlouvy mezi nepodnikateli (resp. podnikatelem a nepodnikatelem), na kterou nebude souhlasnou dohodou obou smluvních stran vztažen režim obchodního zákoníku, bude nejspíš třeba analogicky aplikovat ustanovení občanského zákoníku upravující nájemní smlouvu (§ 663 a následující).

Třetí skupinu tvoří licenční smlouvy podle autorského zákona. Ty mají v porovnání s licenčními smlouvami k průmyslovým právům zcela samostatný právní režim. Otázky autorským zákonem neřešené budou posuzovány dle předmětných ustanovení občanského práva.

V této souvislosti zmiňme návrh nového občanského zákoníku, jehož součástí je i nově pojatá jednotná licenční smlouva k nehmotným statkům (§ 2276 – 2305). Ten ale přináší celou řadu otázek. Tou nejdůležitější zůstává další režim autorské a průmyslověprávní licence, který není vzhledem k navrženým společným ustanovením zcela jasný. Více se této problematice budeme věnovat v samostatné kapitole níže.

## **5. NAVRŽENÁ ÚPRAVA LICENČNÍ SMLOUVY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU**

Navržená jednotná úprava licenční smlouvy v novém občanském zákoníku si klade za cíl odstranění nedostatků současné právní úpravy licenční smlouvy spočívajících v absenci obecných ustanovení o licenci a licenční smlouvě vycházející z faktu, že obě stávající úpravy licenční smlouvy, tj. licenční smlouva autorská a průmyslověprávní, jsou úpravami speciálními. Navržená jednotná úprava si ani tak

neklade za cíl přinést novou obecně použitelnou úpravu licenční smlouvy pro celou oblast duševního vlastnictví (vždyť toho by ani pouhým spojením úprav nebylo možné), jako spíše naplnění systematického hlediska věci, když spojuje obě speciální úpravy do jedné s tím, že platnou právní úpravu z obou speciálních předpisů přejímá, aniž by ji zásadně měnila, přičemž zároveň respektuje zvláštnosti autorské licence tím, že jí věnuje zvláštní ustanovení. Alespoň tak ji hodnotí sami autoři předkládaného textu<sup>20</sup>. Navržená úprava je tak rozdělena do tří pododdílů, první je věnován obecným ustanovením shodným pro oba typy licenční smlouvy, druhý obsahuje zvláštní ustanovení pro autorskou licenci a třetí je věnován nakladatelské licenci. Nakolik se záměr zlepšení úrovně právní úpravy povedl, zůstává otázkou.

Pojďme se navrženým obecným ustanovením s ohledem na průmyslověprávní licenci věnovat blíže.

Základní ustanovení definující smluvní typ licenční smlouvy (§ 2059) přináší pouze jedinou změnu, a tou je možnost bezúplatnosti licenční smlouvy. Celkem zbytečně je v základních ustanoveních rozebírán rozsah licence jako omezený či neomezený, jedná se však spíše o kosmetickou vadu. Písemná forma je předepsána u licence výhradní a průmyslověprávní (tj. zapisované do příslušného rejstříku), stejná zůstává i účinnost průmyslověprávní licence vůči třetím osobám, ta nastává až okamžikem zápisu do příslušného rejstříku. Stejně jako současná právní úprava předepisuje i navržená osnova povinnost využívat licenci, závisí-li trvání práva na jeho výkonu, jak tomu v případě ochranných známek je. Stejně tak má být poskytovatel licence povinen udržovat právo, vyžaduje-li to jeho povaha (což v případě ochranných známek platí). Ustanovení § 2061 je věnováno výhradní a nevýhradní licenci, když ve srovnání s platnou právní úpravou navrhuje ustanovení deklarující zachování platnosti nevýhradní licence, získané nabyvatelem před následným poskytnutím výhradní licence třetí osobě. Současná právní úprava tento závěr nedeklaruje, přesto z ní vyplývá. Z neznámého důvodu opisují § 2062 a 2063 ustanovení § 2061. § 2064 se věnuje možnosti podlicence, která jinými slovy zachovává stávající právní úpravu, když stanoví nutnost souhlasného projevu smluvních stran ji dovolující. § 2065 nově

---

<sup>20</sup> Eliáš, K. a kol: Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku. str. 490 – 491

navrhuje podmínit postoupení licence souhlasem poskytovatele s tím, že „nabyvatel sdělí postupníkovi bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka“ – patrně je v první části věty zaměněn poskytovatel licence za postupníka. Speciální ustanovení je věnováno převedení závodu nebo jeho části v podobě samostatné složky, kdy má být souhlas poskytovatele k převedení licence vyžadován pouze v případě, že to bylo zvlášť ujednáno. Poněkud zbytečně je tu rozměňován pojem postoupení licence, který je z nejasného důvodu nahrazen pojmem „převedení“.

Jak řečeno výše, licenční smlouva k průmyslovým právům by dle návrhu mohla být nově sjednána i jako bezúplatná (§2067 upravující odměnu), nově je navrhováno také možnost uzavření licenční smlouvy bez určení výše odměny, z jednání stran o uzavření smlouvy by však v takovém případě musela vyplývat taková vůle – nabyvatel by pak platil odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek. V praxi však k podobné situaci v případě licence k průmyslovým právům dojde pouze sporadicky, to je přitom možné více než doporučit, vždyť popsáný postup by velmi ztěžoval pozici smluvních stran a značným způsobem omezoval jejich právní jistotu ve smluvním vztahu. Z hlediska průmyslověprávní licence tak navržené ustanovení nepovažujeme za šťastné. Za ještě méně šťastné shledáváme navrženou možnost bezúplatnosti licenční smlouvy, aniž by dále byly upřesněny podmínky jejího režimu v případě smluvních stran – podnikatelů. Bezúplatnost k podnikatelské sféře jednoduše nepatří, proto měla-li by být zakotvena tato možnost, kterou ale obecně vítáme, měly by zároveň být nastaveny podmínky jejího využití. Vzhledem k tomu, že je navržený občanský zákoník koncipován jako kazuistický kodex, nacházíme v ustanovení věnujícím se odměně také poskytovatelovu možnost kontroly účetní evidence nabyvatele za účelem „zjištění skutečné výše odměny“. Autor textu měl přitom na mysli spíše ověření si správnosti udávaných údajů, na který je závislá výše licenční odměny, navržené znění bohužel není formulováno úplně přesně. Zvolil-li navrhovatel takto kazuistickou úpravu, bylo zároveň vhodné doplnit navržené znění o vyloučení možnosti pořizovat si opisy/ výpisy z příslušné dokumentace, což je požadavek, který se v praxi vyskytuje opakovaně. V případě výnosové odměny je dále zakotvena nabyvatelova povinnost předkládat poskytovateli pravidelná vyúčtování. Toto ustanovení však považujeme za zcela nadbytečné. Návrh zachovává

poskytovatelovu povinnost poskytnout nabyvateli podklady a informace potřebné k výkonu licence (§2068). Stejná je v návrhu i úprava povinnosti utajování informací nabytých v souvislosti se získanou licencí (§ 2069). Stejná je v návrhu i úprava postupu v případě ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence – nabyvatel je povinen o tom bezodkladně zpravit poskytovatele s tím, že „poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence“. Ovšem s jedním rozdílem – poskytovatel má totiž nabyvateli poskytnou součinnost k právní ochraně jeho licence. Přitom v rámci poskytovatelovy odpovědnosti za vady licence je přece toto jeho povinností. S navrženým zněním tohoto ustanovení proto nemůžeme souhlasit. Poslední z obecných ustanovení se věnuje výpovědi, když shodně se stávající úpravou licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví stanoví i výpovědní lhůtu (§2071).

Za klad navržené úpravy považujeme fakt, že vzhledem k její koncepci by bylo možné aplikovat ji i na jiné nehmotné statky než autorská díla a průmyslová práva, a sice na ty nehmotné statky, jejichž zahrnutí do licenční smlouvy k průmyslovým právům nebylo dosud právní vědou přijímáno – zejména know-how. Vítáme i navrženou možnost uzavření bezúplatné licenční smlouvy, v návrhu nám ovšem chybí důsledky její možné bezúplatnosti.

Nakolik se autorům předloženého návrhu podařilo připravit právní úpravu odstraňující nedostatky té současné ve smyslu přípravy ustanovení společných všem možným poddruhům licenční smlouvy, zůstává otázkou. Vždyť pouhé sloučení dosavadních právních úprav nemůže přinést zobecnění v pravém slova smyslu, taková koncepce nové právní úpravy proto nutně vede k otázkám po jejím smyslu, navíc zohledníme-li dále, že navržené znění nově přináší i určitá ustanovení, která by do praxe mohla přinést určité nejasnosti. Dovolíme si také jednu poznámku týkající se systematického pojetí věci, kterou je nejasnost rozdělení navržené úpravy do tří pododdílů, kdy poslední z nich je možná zbytečně věnován nakladatelské licenci patřící pod autorskou licenci.

Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni, že licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví do obchodněprávních norem patří, bylo by možná de lege ferenda vhodnější ponechat její úpravu v obchodním zákoníku s tím, že by tato byla

doplněna o ustanovení, která v současné právní úpravě chybí, ať již by se jednalo o výslovné zahrnutí know-how do působnosti předmětných ustanovení obchodního zákoníku, nebo upravení otázek odpovědnosti za vady licence nebo možné bezúplatnosti licenční smlouvy.

## **6. PRÁVNÍ POVAHA LICENČNÍ SMLOUVY V ZAHRANIČÍ**

Právní režim licenční smlouvy k ochranným známkám jako pojmenované obchodní smlouvy je ve světě spíše výjimkou. Řada států zvolila odlišný přístup, kdy jejich právní řád licenční smlouvu ať již k předmětům průmyslového vlastnictví nebo k ochranným známkám samotným jako samostatný smluvní typ nezná. Licenční smlouva k ochranným známkám je pak v těchto státech smlouvou sui generis nebo obecně řečeno smlouvou nepojmenovanou, která se přiměřeně řídí ustanoveními příbuzných smluvních typů jako je smlouva nájemní nebo kupní nebo jiná v daném státě typicky se vyskytující smlouva.

Tyto právní řády pak povětšinou ve svých známkových předpisech obsahují obecnou úpravu licenční smlouvy deklarující možnost uzavření licenční smlouvy, možnost její uzavření jako výlučné či nevýlučné, úplné či částečné (možnost udělit licenci pro všechny výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zaregistrována, nebo jen pro některé z nich) a dále pak možnost poskytovatele licence využít známkových práv vůči licenciátu, který zásadním způsobem porušuje ustanovení licenční smlouvy aj.

V Evropském společenství pak vzhledem k ustanovení Směrnice č. 89/04, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, která ve svém článku 8 obsahuje minimální obecnou úpravu licenční smlouvy k ochranným známkám, nacházíme shodnou nebo podobnou úpravu ve všech členských státech.

Níže uvedeme unastínění právní povahy licenční smlouvy k ochranným známkám ve vybraných státech:

Litva: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl.

Švédsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 38

Irsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 29 odst. 2 písm. b)

Estonsko: pojmenovaná smlouva upravená v kapitole 18 závazkového zákona §§ 368 - 374, stejně tak upravena i franšíza (kap. 19 §§ 375 – 378)

Bulharsko: pojmenovaná smlouva, obchodní zákoník, zákon o ochranných známkách

Maďarsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách a zeměpisných označeních, čl. 23 – 26

Lotyšsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách a označení původu výrobku, čl. 26

Polsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o průmyslovém vlastnictví, čl. 163

Rakousko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, § 14

Německo: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: známkový zákon, § 30

Slovinsko: pojmenovaná smlouva, obecná úprava: obligační zákoník (titul XIV, čl. 704-728), speciální úprava: zákon o průmyslovém vlastnictví (čl. 125-127)

Francie: nepojmenovaná smlouva řídicí se ustanoveními o smlouvě nájemní (čl. 1713 a násl. Civil Code), obecná úprava: zákoník o duševním vlastnictví (čl. 613 a násl.)

Španělsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 48

Švýcarsko: nepojmenovaná smlouva

Mexiko, nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o průmyslovém vlastnictví, čl. 136 – 138

Ze států Evropské unie se licenční smlouva k ochranným známkám jako samostatný smluvní typ vyskytuje vedle Česka a Slovenska dále ve Slovinsku, Estonsku a Bulharsku.

## 7. TŘÍDĚNÍ LICENČNÍCH SMLUV

Přestože se tato práce nazývá „Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám“, uvedeme zde za účelem jejich zařazení do celkového kontextu stručný přehled nejfrekventovanějších typů licenčních smluv obecně.

### **Licence výhradní (výlučná), nevýhradní (nevýlučná), sólová a exkluzivní**

Podle rozsahu práva uděleného nabyvateli lze rozlišit licenci výhradní (výlučnou) a licenci nevýhradní (nevýlučnou).

Při poskytnutí výlučné licence se poskytovatel licence zavazuje, že neposkytne předmětné právo jakékoli třetí osobě a zároveň nebude předmětné právo užívat ani sám. Proto převádí-li vlastník ochranné známky na 3. osobu ochrannou známku „zatíženou“ výlučnou licencí, která se vztahuje na všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, převádí jen tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas).

Naproti tomu nevýlučná nebo také jednoduchá licence vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví nijak v užívání resp. nakládání s předmětným právem neomezuje, poskytovatel licence může tu samou licenci poskytnout jakékoli třetí osobě a zároveň smí předmětné právo užívat i sám.

Někteří autoři rozlišují i tzv. sólovou licenci, jejíž podstata spočívá v tom, že poskytovatel nesmí udělit stejnou licenci třetím osobám, sám však předmětný nehmotný statek užívat může.

V praxi se vyvinul i další nový typ licenční smlouvy – exkluzivní licence - která sice po obsahové stránce odpovídá jednoduché neboli nevýlučné licenci, ale je udělena výhradně a pouze jednomu subjektu, čímž je tomu při realizaci licence poskytováno exkluzivní postavení na trhu.

## **Čistá, smíšená a sdružená licence**

Čistá licenční smlouva je smlouva, jejímž prostřednictvím dochází výlučně a pouze k upravení vztahů při užívání toho kterého předmětu průmyslových práv. Smíšená licenční smlouva obsahuje kromě licenčních ujednání ještě další s předmětem licence související ujednání.

Prostřednictvím sdružené licenční smlouvy dochází současně k přenechání užívání více nehmotných statků (tj. např. ochranných známek, průmyslových vzorů etc.) najednou, neboli jednou smlouvou dochází k poskytnutí více licencí.<sup>21</sup>

## **Aktivní a pasivní licence**

Toto třídění licencí zohledňuje fakt, zda licence znamená pro danou smluvní stranu příjem nebo výdaj. Označení licence za „aktivní“ poukazuje na vyvíjenou aktivitu – přenechání práva užívat a z toho plynoucí příjmy. Označení licence za „pasivní“ pak naopak evokuje přijetí nějakého práva a s tím spojené výdaje. To znamená, že aktivní licence je licence z pohledu jejího poskytovatele, pasivní je licence z pohledu jejího nabyvatele.

## **Vzájemná bezúplatná licence (cross licensing)**

V případě vzájemné bezúplatné licence se obě smluvní strany ocitají jak v postavení poskytovatele licence (vlastníka práv) tak v postavení licenciáta (nabyvatele licence) - pokaždé ale ve vztahu k jinému právu.

Tyto licence se budou typicky vyskytovat v případě potřeby urovnání narušených vztahů mezi vlastníky práv, jejich cílem není získat majetkový prospěch, ale zajistit uklidnění napjaté situace.

Přestože se tento typ licence uplatní zejména v patentových věcech, nevylučujeme ani jeho výskyt v rámci známkové agendy – představitelný je příklad, kdy vlastníci

---

<sup>21</sup> Tzv. Package licence



shodných nebo podobných ochranných známek registrovaných v rámci jednoho teritoria pro rozdílné ale zároveň podobné seznamy výrobků a služeb (patrně v důsledku částečného převodu nebo z jiných historických důvodů) užívají své ochranné známky nad rámec jejich registrace částečně například i pro zboží a služby „konkurujícího vlastníka“, čímž porušují jeho práva vyplývající z ochranné známky.

Ve výše naznačeném případě by však bylo pravděpodobněji přistoupeno – tak jak je to ve známkové agendě obvyklé – k uzavření koexistenční dohody, proklamující možnou koexistenci obou (všech) ochranných známek vedle sebe a podmínky této koexistence. Jedná se tak o pomyslný „pakt o neútočení“.

### **Mlčky poskytnutá licence (implied license)**

V kontinentálním právním systému v případě průmyslových práv zatím jen těžko akceptovatelný druh licence, vznikající nikoli písemným projevem vůle stran, ale konkludentním jednáním.

Jedná se o typ licenční smlouvy vyskytující se v anglo-americkém právním systému vycházející ze zásady, že ten kdo mlčí souhlasí, neprojeví-li svůj nesouhlas v případě, že může a má.

### **Nucená a zákonná licence (compulsory license)**

Nucenou licenci je nevýhradní licence k patentu, jejíž uzavření bylo nařizeno příslušným úřadem na ochranu průmyslového vlastnictví. Podmínky, za kterých je možné uložit vlastníku patentu nucenou licenci, upravují jednotlivé národní předpisy na ochranu vynálezů samostatně. V obecné rovině se však jedná o tak závažné a naléhavé situace, kdy je třeba upozadit práva individuality - vlastníka patentu - ve prospěch zájmů celku. Česká úprava viz § 20 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Podle předmetného ustanovení zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích může Úřad udělit nevýlučné právo k využívání vynálezu (tj. nucenou licenci) ve dvou případech: prvním z nich je situace, kdy majitel patentu bezdůvodně nevyužívá vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, a to za stanovených

V tomto bodě vyvstává zajímavá souvislost se soutěžním právem, konkrétně s rozsudky ESD konstatujícími zneužití dominantního postavení v případě odmítnutí udělení licence ze strany vlastníka patentu – dominanta a z toho odvozená deklarace oprávnění příslušného úřadu rozhodnout o uvalení nucené licence (viz část práce věnovaná soutěžním aspektům licenční smlouvy).

Nucená licence k ochranným známkám byla vyloučena již v dohodě TRIPS.

Naproti tomu zákonná licence se vyskytuje typicky v autorském právu, kdy zákon předepisuje, ve kterých případech je možné užívat autorská práva aniž by k tomu bylo zapotřebí licence. Nejedná se o žádný mimořádný stav, ale o užití díla v přesně vyjmenovaných případech, které vychází veřejného zájmu<sup>23</sup>.

### **Licence na přihlášku, licence na právo, kterému již byla poskytnuta ochrana**

Praktické rozlišování licencí zejména ve vztahu k patentovým právům, kde pravidelně dochází k udělení ochrany patentem až po uplynutí velmi významné doby od podání přihlášky.

V případě licencí k ochranným známkám nemá toto dělení ani teoretické uplatnění, licenční smlouva na „pouhou“ přihlášku je vyloučena. Přijetím přihlášky je sice přihlašovatelovi poskytována určitá ochrana, ta však spočívá v právu priority, tedy přednosti před každým, kdo by podal shodnou nebo podobnou přihlášku pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Přiznání práva priority má tak povahu udělené přednosti v řízení, nikoli propůjčení hmotněprávních účinků, které by opravňovaly jeho adresáta k licencování přihlášky.

---

podmínek, druhým případem je existence důvodů ohrožení důležitého veřejného zájmu – např. na trhu absentující vakcína proti chorobě decimující určitou skupinu populace.

<sup>23</sup> Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, upravuje celou řadu zákonných licencí, jedná se o následující případy: citace; propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje; užití díla umístěného na veřejném prostranství; úřední a zpravodajská licence; užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního; omezení práva autorského k dílu soubornému; knihovní licence; licence pro zdravotně postižené; licence pro dočasné rozmnoženiny; licence pro fotografickou podobiznu; nepodstatné vedlejší užití díla; licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým; licence pro sociální zařízení a užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením.

## **Sublicence a postoupení práva z licence**

Sublicence neboli podlicence je převod práv vyplývajících z udělené pasivní licence na třetí osobu, která bude dále vykonávat práva a povinnosti dle sublicenční smlouvy samostatně (ať již souběžně s nabyvatelem licence nebo ne).

Obchodní zákoník ve svém § 511 odst. 2 stanoví, že „nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám“. Ze zákona je tak udělení sublicence ze strany licenciáta vyloučeno - jedná se však o ustanovení dispozitivní povahy, které může být souhlasným projevem vůle smluvních stran vyloučeno.

Naproti tomu postoupení práva z licence je zvláštním případem cese. Do vztahu s poskytovatelem vstoupí nový nabyvatel a původní nabyvatel – převodce licence – z něho vystoupí.

License lze rozlišit i podle typu nehmotného statku – patentová, autorskoprávní, známková, k průmyslovému vzoru nebo třeba k obchodnímu tajemství. U některých průmyslových práv je licence výslovně vyloučena (kolektivní ochranné známky nebo označení původu výrobku či zeměpisné označení), toto vyloučení vyplývá ze samotného charakteru těchto práv<sup>24</sup>.

License lze dále lišit podle typu užití, ke kterému svého nabyvatele opravňují (např. licence výroková, licence nakladatelská atd.).

### **Zvláštní případ tvoří licence k know-how (nebo také tzv. nepravá licence)**

Jen málo které problematice vztahující se k licencování byla v poslední době věnována taková pozornost ze strany odborné veřejnosti jako právě licencím

---

<sup>24</sup> V případě označení původu výrobku a zeměpisného označení je důvod prostý – pro udělení ochrany tímto průmyslovým právem se vyžaduje úzké navázání výrobků na danou lokalitu. Možnost udělení licence by zcela popřela povahu tohoto práva.

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka takto označená již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky neb o služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob. Přitom podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení musí být upraveny speciální smlouvou o užívání, která musí být uzavřena mezi všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení. Jak vidno z dané definice, i zde vychází zákaz licencování ze samotné povahy nehmotného statku.

k know-how. Výsledkem toho jsou dva rozdílné přístupy k věci:

První z nich označuje licence k know-how jako nepravé licence, když vychází z odlišného způsobu ochrany tohoto statku, know-how totiž není chráněno právem absolutní povahy vznikajícím na základě zápisu do příslušného rejstříku, nejedná se o průmyslové právo ale pouze o tzv. jinou majetkovou hodnotu ve smyslu § 118 občanského zákoníku (a proto i předmět občanskoprávních a obchodněprávních vztahů). Označení takové licence za „nepravou“ reflektuje skutečnost, že nabyvatel nezíská právo, ale jen samy utajované informace. Licenční smlouva k know-how je tak dle tohoto názoru uzavírána pouze s použitím analogie §§ 508 a následujících obchodního zákoníku. K tomuto názoru se přiklání i většina právní veřejnosti.<sup>25</sup>

Takový postoj k „nepravosti“ licence k právům vyplývajícím z know-how resp. k know-how samotnému však, jak výše naznačeno, není právní vědou přijímán jednoznačně. Někteří autoři vychází z postulátu, že know-how je v podstatě obchodní tajemství podle § 17 ObchZ<sup>26</sup> a z § 18 ObchZ, který stanoví: „podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití“, kterým je know-how přičítán absolutní charakter a jeho vlastníku možnost „udělit svolení k jeho užití“ tj. k licencování, dovozují, že označení dané licenční smlouvy za „nepravou“ není na místě. Bude-li totiž taková licenční smlouva upravovat vztahy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti (resp. naplňovat podmínky ustanovení § 261 odst. 2 obchodního zákoníku), mělo by se jednat o licenční smlouvu podle § 508 a následujících obchodního zákoníku. Tento názor je však mezi právníkou veřejností v menšině.

Jedná se ovšem o problematiku mimořádně složitou, také proto, že know-how není v českém právním řádu nikde definováno. Navíc se nabízí i celá řada otázek týkajících se faktické realizace takové licenční smlouvy - otázkou zůstává, jakým způsobem bude zajištěno „vrácení“ licencovaného předmětu po skončení licenční

---

<sup>25</sup> Lisse, L: Know-how v českém právním řádu. Právní rozhledy, 2003, č. 10

<sup>26</sup> § 17 ObchZ uvádí: „Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou či nebo alespoň potenciální materiální či imateriální hodnotu, nejsou v obchodní kružích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“

smlouvy, aby nedocházelo k jeho budoucímu zneužití (na zvážení proto zůstává, zda není lepší know-how převést než licencovat).

Navíc tím, že ochrana know-how nevzniká zápisem do příslušného rejstříku – chybí tu formální stránka věci, know-how nemá stejný režim jako jiná průmyslová práva, v případě žaloby vlastníka know-how, který nebude s rušitelem v soutěžním vztahu, dovodí soud absenci aktivní legitimace na straně žalobce, což tento statek také notně znevýhodňuje.<sup>27</sup>

Dalším předmětem této práce tak budou licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám.

## 8. FUNKCE LICENČNÍCH SMLUV

Obecně řečeno, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je významným právním, ekonomickým a marketingovým nástrojem.

Pro poskytovatele licence znamená výrazný zdroj příjmů. Tyto příjmy jsou navíc v případě licenčních smluv k ochranným známkám získávány prakticky bez vzniku výrazných nákladů (resp. pouze nákladů administrativních)<sup>28</sup>.

Pro vlastníky ochranných známek – poskytovatele licencí - představují licenční smlouvy jako bonus navíc licencí získanou jistotu zachování známkových práv. Užívané ochranné známky totiž nemohou být vystaveny riziku úspěšného návrhu třetí osoby na zrušení ochranné známky v důsledku jejího kvalifikovaného neužívání<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Macek, J: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi. Licence v oboru práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008.

<sup>28</sup> Tohoto faktu je si bohužel vědoma i celá řada známkových spekulantů, kteří u svého „úřadu původu“ registrují případně jen přihlásí veliký počet ochranných známek, kterým pak blokují registrace známek přihlašovatelů, kteří mají na registraci resp. možnosti užití svých přihlášených ochranných známek opravdový zájem. Tito pozdější přihlašovatelé jsou pak ze strany známkových spekulantů šikanózním způsobem nuceni k poskytnutí nepřiměřených plnění za poskytnutí souhlasných dopisů, uzavření koexistenčních dohod či jiných danou zemí požadovaných dokumentů.

<sup>29</sup> Blíže k tomu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Licenční smlouvy k ochranným známkám navíc pro poskytovatele mohou znamenat i významný nástroj marketingové komunikace. Vhodně zvolená a ve smlouvě řádně ošetřená pozitivní marketingové komunikace licencované ochranné známky ve spojení s licencovanými výrobky, může výrazným způsobem přispět k budování image značky – licencované ochranné známky.

Licenční smlouvy však přináší i řadu výhod nabyvatelům licencí. Ti díky nim získávají oprávnění užívat průmyslová práva, oprávnění čerpat legálním způsobem z jejich dobrého jména, v důsledku čehož rychle rozšiřují spektrum produktů a jejich distribučních sítí, znásobují prodeje, a tak zlepšují své celkové postavení na trhu.

## **9. FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ LICENČNÍ SMLOUVY**

Na základě praktických zkušeností považujeme za vhodné rozdělit licenční smlouvy pro účely této práce do dvou základních kategorií na materiální a formální a hovořit o funkcích ve vztahu ke každé z kategorií zvlášť.

Za formální licenční smlouvy jsou v této práci označeny smlouvy, jejichž účelem není umožnit licenční výrobu (resp. poskytování služeb na základě licence), ale slouží k jinému známkoprávnímu účelu. Účelem formálních licenčních smluv je tak typicky pouhé „získání“ registrace licence v nejrůznějších známkoprávních případech, proto také pravidelně obsahují pouze podstatné náležitosti licenční smlouvy, tak jak jsou stanoveny v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku (resp. jiného předmětného předpisu - v závislosti na rozhodném právu).

Formální licenční smlouvy budou uzavírány typicky v následujících situacích:

První z nich nastává jako přímý důsledek nezdařené registrace předmětné ochranné známky v určitém teritoriu, kde k zamítnutí udělení ochrany došlo z důvodu existence starší shodné nebo podobné ochranné známky pro shodný nebo podobný seznam zboží a služeb, a subjektu usilujícímu o oprávnění užívat předmětnou ochrannou známku nezbude nic jiného než se obrátit na vlastníka staršího práva s žádostí o

udělení licence<sup>30</sup>. V případě, že se jedná o formální licenční smlouvu mezi subjekty působícími ve stejné branži, nebude výjimečná ani situace, kdy bude licence udělena za úplatu rovnající se pouhým nákladům na její vyřízení – vždy bude záviset na obchodních zvyklostech vlastních danému odvětví.

Druhá z nich bude v případě, kdy smluvní strany nejprve uzavřou „materiální licenční smlouvu“ (viz níže), která bude obsahovat úplná právní i obchodní ujednání smluvních stran, kterou však z libovolných důvodů nebudou chtít prezentovat příslušnému úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví, a proto za účelem registrace licence jako takové přistoupí k uzavření formální licenční smlouvy, aby zajistily registraci licence v rejstříku ochranných známek a tím její účinnost ve vztahu k třetím osobám.

Tento postup však nebude aplikovatelný ve všech státech, některé totiž pro registraci licenční smlouvy vyžadují předložení smlouvy obsahující přesně vyjmenované náležitosti – a to i nad rámec podstatných náležitostí smlouvy (kvalitativní požadavky na licencované zboží, označování výrobků etc.)<sup>31</sup>.

Opomenout nemůžeme ani formální licenční smlouvu uzavřenou za účelem urovnání vzniklého nebo bezprostředně hrozícího známkového sporu, kdy domnělý porušovatel uzavřením licenční smlouvy odvrací přímo hrozící sporné řízení.

Jako materiální licenční smlouvy jsou v této práci označeny smlouvy, jejichž předmětem je udělení licence pro výrobu a distribuci zboží nebo služeb (dále jen „licencované zboží“). Jedná se tedy o licenční smlouvy, které kromě podstatných náležitostí licenční smlouvy obsahují další velice precizně koncipované ustanovení obchodní povahy, jejichž účelem je zajistit oběma stranám prospěšnou obchodní spolupráci v rámci produkce a distribuce licencovaného zboží či služeb.

---

<sup>30</sup> V těch teritoriích, kde není možná registrace ochranných známek přihlašovatele z důvodu jejich kolize (tj. shodnosti nebo podobnosti označení při současné shodnosti či podobnosti seznamu výrobků a služeb, pro který je požadována ochrana) se staršími právy třetích osob, obracejí se přihlašovatelé „mladších ochranných známek“ na vlastníky „starších práv“ nejprve s žádostmi o poskytnutí souhlasných dopisů případně o uzavření koexistenčních dohod. V některých teritoriích však ani takovýto postup není možný, protože jej místní právní předpisy buď vůbec neznají, nebo přímo vylučují. V těchto teritoriích pak jedinou možností získání oprávnění k užívání alespoň nějakého označení zůstávají licenční smlouvy poskytnuté ze strany vlastníků starších práv.

<sup>31</sup> Takové jsou předpoklady registrace licenční smlouvy např. v Rusku.

Vyjdeme-li z výše naznačeného členění licenčních smluv na formální a materiální, vyvstane i zákonitá rozdílnost jejich funkcí.

Formální licenční smlouvy bývají prostředkem zajištění souladu mezi faktickým a právním tj. rejstříkovým stavem věci, jejich účelem je tedy zajištění nabyvatelovy právní pozice v souladu s jeho představami a/nebo odvrácení hrozícího známkoprávního sporu.

Naproti tomu materiální licenční smlouvy představují právní základ skutečné obchodní spolupráce smluvních stran, jejich funkcí je precizace vzájemných práv a povinností smluvních stran při produkci a distribuci licencovaného zboží či služeb.

V této souvislosti patří uvést, že se v praxi vyskytují i případy, kdy je institut licenční smlouvy zneužit k jinému než „licenčnímu cíli“, kterým bývá typicky převod finančních prostředků z dceřiných společností ve prospěch mateřské společnosti, avšak věříme, že k tomu dnes v praxi dochází už jen ojediněle.



## II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

### 1. VZNIK LICENČNÍ SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že se jedná o nominální obchodní smlouvu, bude její vznik posuzován dle předmětných předpisů obchodního, resp. v otázkách obchodním právem neupravených občanského práva. Vznik licenční smlouvy bude tedy primárně posuzován z hlediska ustanovení § 269 – 288 obchodního zákoníku, respektive ustanovení § 43 – 51a občanského zákoníku<sup>32</sup>.

Obchodní zákoník, oproti občanskému zákoníku, nabízí možnost uzavření smlouvy prostřednictvím veřejného návrhu na uzavření smlouvy<sup>33</sup>, výslovně je zakotvena možnost konkludentního přijetí návrhu smlouvy bez vyrozumění navrhovatele, v tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn, došlo-li k němu před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu<sup>34</sup>.

### 2. NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY

#### 2.1 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

Obchodní zákoník předepisuje ve svém § 508 odst. 2 pro licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví povinnou písemnou formu. Jedná se o výjimku ze zásady neformálnosti smluvního práva korespondující s povinností zápisu licenčních smluv do rejstříků průmyslových práv, jejímž účelem je ochrana dobré víry třetích osob. Nedodržení předepsané písemné formy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví má za následek její absolutní neplatnost<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Vznik smlouvy je upraven občanským zákoníkem jako základem soukromoprávní úpravy společenských vztahů, obchodní zákoník obsahuje pouze ustanovení speciální - typické pro vztahy mezi podnikateli resp. potřeby z těchto vztahů vyplývající.

<sup>33</sup> K tomu srovnej ustanovení § 19 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích upravující nabídku licence učiněnou přihlašovatelem nebo majitelem patentu u Úřadu průmyslového vlastnictví.

<sup>34</sup> § 275 odst. 4 ObchZ

<sup>35</sup> Přijetí dluhu neplatného jen pro nedostatek formy se dle ustanovení § 455 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje za bezdůvodné obohacení.

§ 509 odst. 1 ObchZ předepisuje zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis – v našem případě zákon o ochranných známkách (§18 odst. 3). V této souvislosti vyvstává zajímavá otázka důsledků nesplnění požadavku registrace licenční smlouvy u ÚPV pro právní vztahy vyplývající z uzavřené smlouvy a právní postavení smluvních stran. Domníváme se, že by právní vztahy mezi smluvními stranami měly zůstat beze změny. Jiná by však byla situace v případě právního postavení licenciáta zejména ve vztahu k možnému prosazování známkových práv z jeho strany. K tomu by totiž takový licenciát bez bližšího prokázání smluvního vztahu s vlastníkem „napadené“ ochranné známky neměl být oprávněn. Právní důsledky absence registrace licenční smlouvy tak nastávají výhradně ve veřejnoprávní rovině - licenční smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známkou užívat od účinnosti licenční smlouvy, nikoli až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek.<sup>36</sup>

## 2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

Předmětem další části této práce bude shrnutí obsahových náležitostí licenční smlouvy k ochranným známkám, a to postupně podstatných náležitostí (*essentialia negotii*), obvyklých náležitostí (*naturalia negotii*) a nahodilých náležitostí (*accidentalia negotii*), doplněný o rozbor preambule a závěrečných ustanovení.

Jestliže podstatné náležitosti licenční smlouvy, tak jak jsou předepsány v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku, zůstávají neměnné, mění se pravidelné obsahové náležitosti licenčních smluv v závislosti na jejich účelu (viz výše nastíněné třídění licenčních smluv). V další části práce se proto budeme zabývat pravidelnými obsahovými náležitostmi materiálních licenčních smluv, tedy těch, které slouží k naplnění pravého smyslu licenční smlouvy – umožnění výroby a/nebo poskytování licencovaných výrobků a/nebo služeb.

---

<sup>36</sup> srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7 A 18/2002 a Nejvyšší soud, 32 Cdo 1817/2008

Sotva bychom totiž hledali shodné pravidelné obsahové náležitosti licenční smlouvy, která slouží jako formální akt nutný například pro nabytí práva užívat ochrannou známku v určitém teritoriu, kde se nepodařilo zrealizovat její částečný převod, s materiální licenční smlouvou, která svému nabyvateli umožní produkci a distribuci zboží opatřené licencovanou ochrannou známkou, anebo třeba se smlouvou, která smluvním stranám slouží jako prostředek narovnání narušených vztahů v případě křížové licence.

Nahodilé obsahové náležitosti licenčních smluv ve vztahu k ochranným známkám ze své podstaty obecné kategorizaci nepodléhají, budou shrnuty jednotně.

### **2.2.1 PREAMBULE, DEFINICE POJMŮ**

#### **Preambule**

Ještě než se zaměříme na jednotlivé obsahové náležitosti licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám, věnujme pozornost nenormativní, avšak pro budoucí možný výklad velmi důležité části licenční smlouvy - preambuli.

Přestože se jedná o nenormativní část smlouvy, která neříká, co ve vzájemném vztahu smluvních stran má být či smí být, jedná se o velice důležitou a často podceňovanou součást smlouvy.

V preambuli mají totiž smluvní strany příležitost vylíčit okolnosti vzniku smlouvy a její účel, který pak zejména u dlouhodobějších kontraktů (které jsou v průběhu času často spravovány neustále se obměňujícím personálem smluvních stran) mohou výraznou měrou přispět k objasňování účelu konkrétních pravidel a tak umožnit správnou interpretaci konkrétních smluvních ustanovení bez vzniku sporu.

Vedle výrazného usnadnění interpretace daných smluvních ustanovení pak správně zvolená preambule může usnadnit proces „vyplňování“ případných mezer ve smlouvě za situace, kdy stávající ustanovení smlouvy na určitou věc buď vůbec nepamatují, nebo ohledně ní vznikne mezi smluvními stranami spor. Preambule tak smluvním stranám může poskytnout vítaná výkladová pravidla.

Součástí preambule by mělo být i prohlášení poskytovatele licence, jakým způsobem nabyl ochranné známky, k jejichž užití dává licenci souhlas (nabyli je jinak než přihláškou a pozdějším zápisem ochranné známky v příslušném rejstříku), a prohlášení nabyvatele licence, že si je vědom všech parametrů licenční smlouvy a že s nimi souhlasí a bez výhrad přijímá.

Z výše popsaných důvodů je vhodné správné formulaci licenční smlouvy věnovat zvláštní pozornost.

### **Definice pojmů**

Po preambuli vysvětlující postavení stran a výchozí situaci uzavírání licenční smlouvy, mohou následovat definice pojmů vyskytujících se v těle smlouvy.

Typicky jde o vysvětlení pojmů typu ochranné známky, licencované produkty, území, třetí strany, čistá prodejní cena, prodané licencované produkty, daň z přidané hodnoty etc, které už v další části smlouvy nejsou opakovány.

Ustanovení obsahující definice pojmů je institut převzatý ze zahraničních licenčních smluv (typicky amerických), čím dál častěji ho však nacházíme i v licenčních smlouvách uzavíraných v ČR, zejména těch se zahraničním prvkem.

Neobsahuje-li konkrétní licenční smlouva výčet definic následující preambuli smlouvy, najdeme definice jednotlivých pojmů v těle smlouvy u každého konkrétního ustanovení. Nejedná se proto o nijak důležitou část smlouvy, může však výrazně přispět ke snadné orientaci v rámci složitých smluvních textů.

### **2.2.2 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY (ESSENTIALIA NEGOTII)**

Podstatnými složkami smlouvy jsou takové části jejího obsahu, které ji charakterizují, či ji právně identifikují a zároveň dostatečně odlišují (diferencují) od jiných smluv<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Knapová, M, Švestka, J. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002, str. 78

Obchodní zákoník v § 269 odst. 1 používá označení podstatné části smlouvy pro ty její části, které ji charakterizují jako určitý typ upravený v části třetí hlavy druhé obchodního zákoníku a které musí obsahovat dohoda smluvních stran<sup>38</sup>.

V případě, že smlouva neobsahuje podstatné náležitosti předepsané pro licenční smlouvu, o licenční smlouvu se nejedná. Může se však za daných okolností jednat o smlouvu nepojmenovanou (§ 51 a § 491 odst. 1 ObčZ, § 269 odst. 2 ObchZ). Přitom je třeba v první řadě vycházet ze zvláštních výkladových pravidel obchodního práva stanovených v § 266 odst. 1 – 4 ObchZ, teprve posléze z obecných občanskoprávních výkladových pravidel stanovených v ObčZ (§ 35 odst. 2.,3.).

Podstatné náležitosti jsou relevantní i z hlediska uzavření smlouvy o budoucí licenční smlouvě (pactum de contrahendo), která musí obsahovat minimálně dohodu o jejich podstatných náležitostech.

K jednotlivým podstatným obsahovým náležitostem licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví obecně:

- a) Určení smluvních stran
- b) Určení předmětu smlouvy – tj. určení práva průmyslového vlastnictví
- c) Určení rozsahu výkonu práva – tj. stanovení věcného, časového a osobního užívacího oprávnění
- d) Určení území k výkonu práva – tj. stanovení územního rozsahu užívacího oprávnění
- e) Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty

#### **a) Určení smluvních stran**

Obchodní zákoník nazývá smluvní strany licenční smlouvy obecně – osoba poskytující licenci je označena jako „poskytovatel“ (licenciant neboli licensor, cédant de la licence, der Lizenzgeber), osoba přijímající licenci jako „nabyvatel“ (licenciát neboli licensee, le preneur de licence, der Lizenznehmer).

---

<sup>38</sup> Knapová, M, Švestka, J. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002, str. 78

Za účelem vyhovění požadavku určitosti právních úkonů musí být smluvní strany ve smlouvě definovány tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jiným subjektem. U fyzické osoby uvádíme jméno, příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu popř. rodné číslo<sup>39</sup>. Právnícká osoba je dostatečně určena obsahuje-li smlouva údaje o jejím názvu (obchodní firma nebo název), sídle (místo podnikání), identifikačním čísle, údaje týkajících se zápisu do obchodního rejstříku nebo jiných rejstříků, v případě právnické osoby i osobě oprávněné jednat jménem daného subjektu nebo ho zastupovat aj.

Po dobu platnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, mohla být nabyvatelem licence pouze taková fyzická či právnická osoba, jejíž předmět činnosti pokrýval rozsah seznamu výrobků a služeb nebo jeho část, pro kterou byla ochranná známka zapsána. Proto také licenční smlouvy z této doby obsahovaly ve svých úvodních ustanoveních dlouhé seznamy činností spadajících do předmětu činnosti (podnikání) nabyvatele licence, za účelem deklarace splnění této omezující podmínky. Nutno dodat, že to nijak nepřispívalo k jejich přehlednosti.

Současná právní úprava specializaci nabyvatele licence nepředepisuje, proto současné licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám obsahují maximální nastínění hlavního předmětu podnikání / činnosti smluvních stran v preambuli smlouvy.

Přestože se může zdát, že určení smluvních stran není nutno věnovat přílišnou pozornost, je třeba si vždy uvědomit, jak zásadní roli v celkovém kontextu smlouvy hraje. Vždy porovnáváme údaje udávané druhou smluvní stranou s údaji zanesenými v obchodním nebo jiném rejstříku – zamezíme tím riziku, že bychom jednali se společnostmi, která již fakticky nevyvíjí žádnou činnost, nebo s osobami, které nejsou k jednání jménem dané společnosti oprávněny etc.

---

<sup>39</sup> U fyzických osob – nepodnikatelů vyvstává v souvislosti se sdělenými osobními údaji otázka, zda nebude vhodné vyžádat si souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nutno podotknout, že k uzavření licenční smlouvy s fyzickou osobou nepodnikatelem bude docházet zřídka, právní režim takové smlouvy by pak byl na vůli smluvních stran (nepojmenovaná smlouva v režimu občanského zákoníku vs. dobrovolný režim obchodního zákoníku).

## b) Určení předmětu smlouvy

Úprava licenčních smluv v obchodním zákoníku se dle dikce ustanovení § 508 odst. 1 ObchZ týká výhradně a pouze předmětů průmyslového vlastnictví. Samotný pojem „průmyslové vlastnictví“ však obchodní zákoník ani jiný předpis nedefinují.

Pomocí slovního spojení „průmyslové vlastnictví“ zákonodárce vyjadřuje, že se nejedná o úpravu obecnou pro oblast duševního vlastnictví, ale jen o úpravu licenční smlouvy pro práva průmyslová, která mají absolutní charakter získaný formálním zápisem do příslušného rejstříku<sup>40</sup>. Bude se proto typicky jednat o licenční smlouvy k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografiím polovodičových výrobků a ochranným známkám. Případně pak licence k obchodnímu tajemství případně k nezapsanému označení s tím, že právní režim licence k právům vyplývajícím z obchodního tajemství a licencí k nezapsaným označením zůstává otázkou (viz výše).

Ochranná známka, jež tvoří předmět licenční smlouvy, musí být definována dostatečně určitě, aby nemohlo dojít k její záměně s jiným průmyslovým právem (ať již ochrannou známkou nebo jiným). To samozřejmě jak z důvodu splnění požadavku určitosti právních úkonů, tak z důvodu praktické realizace smlouvy.

Přitom platí, že čím vyšší je počet podobných ochranných známek poskytovatele resp. čím nepřehlednější je portfolio shodných či podobných ochranných známek pro shodné či podobné výrobky či služby vyskytujících se na předmětném trhu, tím naléhavější je potřeba zcela přesně definovat předmět licenční smlouvy.

Nejdůležitější identifikační znaky ochranné známky jsou: znění ochranné známky, číslo přihlášky, číslo zápisu, seznam výrobků a služeb. K lepší orientaci pak poslouží specifikace druhu ochranné známky (slovní, obrazová, grafická, etc.), její vyobrazení, údaje o datu podání přihlášky, zveřejnění přihlášky, zápisu a zveřejnění registrace,

---

<sup>40</sup> Srovnej Hajn, P.: Licence k neregistrovaným průmyslovým právům. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: Soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008. str. 38 – 42.

označení tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které je daná ochranná známka zapsána, seznam zboží / služeb<sup>41</sup> a další.

Takto popsané vymezení předmětných práv je právně relevantní pro obě smluvní strany. Poskytovateli licence umožní absolutní přehled o právech, k jejichž užívání udělil z titulu svého vlastnického práva souhlas, nabyvatel licence zase dostatečně určitým vymezením předmětných práv získává mantinely, ve kterých se jediné a pouze může při realizaci licence pohybovat.

Z praktického hlediska má však tato specifikace pro nabyvatele licence ještě jednu podstatnou výhodu – díky ní se totiž budoucí nabyvatel může ještě před podpisem smlouvy nahlédnutím do volně přístupného rejstříku ochranných známek přesvědčit o správnosti uváděných údajů, to znamená. ověřit, zda se mu podpisem licenční smlouvy dostane takového právního postavení, jaké od daného právního úkonu očekává. Navíc má možnost ujistit se, zda v případě komplikované struktury vlastnických vztahů shodných či podobných ochranných známek jedná se správným smluvním partnerem, zda byla případná změna vlastnických poměrů ke konkrétní známce již zanesena do registru, zda před samotným uzavřením licenční smlouvy nebude třeba realizace dalších administrativních kroků, zda již ke konkrétní ochranné známce nenabyla licenci (ať již výhradní či nevýhradní) nebo sublicenci nějaká třetí osoba, nebo zda například není ochranná známka zastavena nebo jinak zatížena právy třetích osob. Významnost úlohy rejstříku ochranných známek je zde nezpochybnitelná<sup>42</sup>.

### **c) Určení rozsahu výkonu práva – tj. stanovení věcného užívacího oprávnění**

Při vymezování rozsahu licence jsou rozhodující aspekty věcného, časového, územního a případně i množstevního rozsahu licence.

---

<sup>41</sup> Dne 1.1.2007 vstoupila v platnost nová devátá verze Niceského třídění výrobků a služeb. Obsahuje celkem 45 tříd výrobků a služeb, z nichž 1-34 obsahuje výrobky, 35-45 obsahuje služby. Všechny přihlášky ochranných známek podané od 1. ledna 2007 musí být zaříděny podle nové verze, přihlášky podané do 31.12.2006 se nepřetřídí.

<sup>42</sup> Rejstřík českých národních, komunitárních a mezinárodních ochranných známek platných na území ČR je dostupný na internetové adrese Úřadu průmyslového vlastnictví ČR [www.upv.cz](http://www.upv.cz). Rejstřík komunitárních ochranných známek viz [www.aomi.eu](http://www.aomi.eu). Rejstřík mezinárodních ochranných známek viz [www.wipo.org](http://www.wipo.org). Rejstřík českých národních ochranných známek je upraven v ustanovení § 18 zákona. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.



S výjimkou posledního ukazatele souvisí všechny zde zmíněné aspekty se zásadou teritoriality, jakožto základní zásadou ovládající veškerá průmyslová práva vázající časově a věcně omezenou ochranu průmyslových práv na udělení registrace pro vymezené teritorium.

Navíc je třeba vycházet ze zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má, proto věcný, časový ani územní rozsah poskytnuté licence nemůže přesahovat rozsah registrace předmětné ochranné známky. V této souvislosti je třeba zmínit, že poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat registraci ochranné známky v platnosti (§ 510 ObchZ).

Mezi ustanovení upravující rozsah licence patří i určení, zda se jedná o licenci výlučnou (výhradní), nevýlučnou (nevýhradní) popř. sólovou (k charakteru jednotlivých typů licenční smlouvy viz výše).

### **c.a) Věcný rozsah licence – tj. přesné vymezení činnosti, ke které uděluje poskytovatel licence souhlas**

License může být udělena pro všechny výrobky a služby, pro které je předmětná ochranná známka zapsána, nebo jen pro některé z nich. Z právní zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má, vyplývá, že licence nemůže být udělena pro výrobky a služby, které nejsou předmětnou registrací pokryty, tj. pro výrobky a služby, pro které předmětná ochranná známka není chráněna. To samé platí i pro všeobecně známé známky, jejichž ochrana vzniká nikoli aktem registrace v rejstříku, ale tím, že se předmětná ochranná známka stala natolik vžitou, že s ní veřejnost spojuje konkrétní seznam výrobků a služeb<sup>43</sup>.

Věcný rozsah licence určuje, pro jakou činnost je licence poskytována a v jakém rozsahu je licenciát oprávněn užívat licencované ochranné známky – tj. pro jakou

---

<sup>43</sup> Udělení licence ve vztahu k všeobecně známé ochranné známce má také sporný charakter – přestože k tomu v praxi běžně dochází. Spornost tohoto institutu vyplývá z neformálnosti udělené ochrany – v současnosti totiž neexistuje právně závazný rejstřík všeobecně známých ochranných známek (všeobecná známost označení se totiž musí prokazovat v každém řízení před ÚPV zvlášť), případnou licenci proto není „kam“ zapsat, její účinky vůči třetím osobám v souladu s požadavky § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách proto nemohou nastat.

část seznamu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka registrována. Přitom nestačí vymezit seznam výrobků a služeb, ve spojení s kterými je licenciát oprávněn užívat ochranné známky, pouze odkazem na třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb (až na výjimky), vždy je třeba za účelem zachování právní jistoty účastníků právního vztahu vymezit seznam co nejpřesněji, nejlépe taxativním výčtem výrobků a služeb, ve vztahu ke kterým je licenciát oprávněn užívat licencovanou ochrannou známku.

### **c.b) Časový rozsah licence - tj. doba trvání oprávnění k v licenci popsané činnosti**

Licenci je možné poskytnout na dobu určitou či neurčitou. Nevyplývá-li z ustanovení licenční smlouvy jinak, je licence považována za poskytnutou na dobu neurčitou.

Obchodní zákoník obsahuje speciální úpravu běhu výpovědní lhůty, když stanoví, že nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Přitom možnost výpovědi je předvídána pouze u smluv uzavřených na dobu neurčitou (§ 515 ObchZ, první věta).

Vydeme-li z klasické konstrukce trvání platnosti a účinnosti smlouvy definující řádnou dobu platnosti smlouvy (určitou či neurčitou) doplněnou o možnosti jejího předčasného ukončení ať již odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení nebo výpovědí bez udání důvodů, je zřejmé, že institut výpovědi má sloužit k vyvázání se ze smluvního vztahu v případě, že v něm z jakéhokoli důvodu nechceme dál pokračovat, aniž by nám důvod k rozvázání smluvního vztahu poskytla druhá smluvní strana svým závadným chováním, pak ovšem bude zákonná jednorozční výpovědní lhůta zcela nevyhovující, proto bude třeba zakotvit přiměřenou výpovědní lhůtu (resp. u smluv na dobu určitou možnost výpovědi vůbec) v každé licenční smlouvě zvlášť. Proto by de lege ferenda by bylo vhodné zkrátit zákonem podpůrně stanovenou délku výpovědní lhůty nebo rozlišit délku výpovědních lhůt vzhledem k jednotlivým průmyslovým právům – jednorozční lhůta se totiž může jevit jako optimální v případě licencování patentů, pro ochranné známky se však jeví jako příliš dlouhá.

V této souvislosti srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 28 Cdo 2747/2004 týkající se délky nájemní smlouvy na dobu přesahující obvyklou délku lidského života, kde Nejvyšší soud judikoval, že „ ujednání o délce nájemního vztahu přesahující obvyklou délku lidského života (v posuzovaném případě 100 let) nemůže požívat výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou“ a diskusi právnické veřejnosti na toto rozhodnutí navazující<sup>44</sup>. Nezávisle na tom, zda byla licence udělena na dobu určitou či neurčitou, zanikne nejpozději zánikem licencované ochranné známky.

K rozboru ustanovení o době platnosti a účinnosti smlouvy viz níže.

Na ustanovení upravující časový rozsah licence věcně navazují ustanovení upravující následky ukončení licenční smlouvy – viz níže.

### **c.c) Osobní rozsah licence – tj. udělení licence výhradně a pouze nabyvateli**

Osobní rozsah licence typicky představuje udělení licence jejímu nabyvateli. Velmi často se však nabyvatelem licence stává mateřská společnost, a v takovém případě ustanovení vymezující osobní rozsah licence deklarují, že udělenou licenci jsou oprávněny využívat i další právnické osoby – dceřiné společnosti nabyvatele licence nebo další společnosti patřící do jeho koncernu. Pro nabyvatele – mateřskou společnost nebo společnost patřící do koncernu může takové ustanovení výrazným způsobem usnadnit situaci při strukturálních změnách propojených společností – vyhne se tím časově náročnému přesmlouvávání nebo dodatkování již uzavřených licencí a následné administrativní zátěži.

Nežřídko se naopak v licenčních smlouvách setkáváme s deklarací, že „licence je udělena osobně nabyvateli“. Poskytovatel licence tím vyjadřuje navázání udělené licence na konkrétní osobu nabyvatele licence. Toto ustanovení pak bývá doplněno klauzulí v rámci závěrečných ustanovení smlouvy, která výslovně stanoví, že „práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nemohou být přenechána resp. postoupena jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany“.

---

<sup>44</sup> PR 5/2009 str. 8a, PR 5/2009 str. 10, PR 5/2009 str. 10a, PR 10/2008, s. 371 aj.

V této souvislosti srovnej dispozitivní ustanovení § 511 odst. 2 ObchZ vylučující možnost udělení sublicence.

#### **c.d) Množstevní rozsah licence – tj. maximální a / nebo minimální možný počet licencovaných výrobků**

Jedním z ukazatelů věcného rozsahu licence může být i množstevní rozsah licence – tj. určení minimálního a / nebo maximálního počtu licencovaných výrobků, který je možné v rámci jedné licence vyrobit a distribuovat.

Za normálních okolností bude zájem obou smluvních stran, aby počet licencovaných výrobků byl co nejvyšší – s rostoucím počtem prodaných výrobků roste licenciátův obrát a tím při obvyklém rozvržení licenčních poplatků i jeho licenční platby ve prospěch poskytovatele. Licencované výrobky se ve vyšším počtu snadněji dostávají do obecného povědomí spotřebitelské veřejnosti a výrazněji přispívají k budování dobrého jména licencované ochranné známky.

Mohou však nastat situace, ve kterých se tyto zásady neuplatní. Půjde typicky o případy speciálních nebo exkluzivních edicí licencovaných výrobků, kdy vzhledem k výjimečnosti výrobku není vhodná jeho masová přítomnost na trhu.

Může jít ale například i o důsledek toho, že poskytovatel udělí licenci za nestandardních podmínek – například „sleví“ z nároků vyplývajících ze standardních vzorových licenčních smluv - tuto výhodu pak vyvažuje právě množstevním omezením rozsahu licence. V autorčině praxi k takové situaci došlo v případě licencování velmi úspěšné ochranné známky licenciátem se specifickou a unikátní výrobou malého množství zboží, kdy takového licenciáta nebylo možné postavit před standardně aplikované a vynucované podmínky, avšak samotný licencor měl z důvodu reprezentace značky zájem na dobrých vztazích obou smluvních partnerů, proto slevil ze svých standardních požadavků týkajících se například licenčních poplatků, pojištění licenciáta etc., ale zároveň umožnil pouze produkci omezeného množství zboží.

Ustanovení předepisující minimální a / nebo maximální počet vyrobených a distribuovaných licencovaných produktů / služeb bude v naprosté většině případů spíše obchodního rázu - nejčastěji se s ním setkáváme v podobě určení minimálního množství licencovaných produktů, a to z několika možných důvodů – snaha poskytovatele licence zajistit na předemném trhu uspokojení poptávky po licencovaných produktech ze strany licenciáta, aniž by bylo nutné navyšovat vlastní výrobu, snaha zajistit si určité minimální licenční poplatky plynoucí z dané licence aj. V takovém případě se však jeví jako vhodnější varianta zahrnout do licenčních poplatků i tzv. minimální roční poplatky nezávislé na počtu skutečně vyprodukovaných a distribuovaných licencovaných výrobků (viz níže).

V praxi dochází k sjednání minimálního možného počtu vyprodukovaných licencovaných výrobků nejčastěji v případě výlučných (výhradních) licencí, a to z prostého důvodu – poskytovatel často před poskytnutím výhradní licence volí z více zájemců a pochopitelně má zájem na tom, aby byla licence fakticky realizována. Při nesplnění minimálního předepsaného objemu vyprodukovaných a na trh uvedených licencovaných výrobků pak často následují relativně tvrdé sankce (smluvní pokuty, možnost odstoupit od smlouvy nebo podat výpověď aj.) S tímto přístupem jsme se v praxi setkali i my.

A konečně při sjednávání podobných ustanovení musí smluvní strany pamatovat na předpisy soutěžního práva. Z jeho pohledu totiž může zejména předepsání maximálního možného počtu kusů licencovaných výrobků za určitých okolností představovat ohrožení nebo poškození soutěže na relevantním trhu.

#### **d) Určení území k výkonu práva – tj. stanovení územního rozsahu užívacího oprávnění**

Smluvní strany nejsou při určování územního rozsahu licence právními předpisy nijak regulovány – jediným omezením možného územního rozsahu licence je teritoriální dosah registrace ochranné známky.

Územní rozsah licence bývá nejčastěji vymezen územím konkrétního státu nebo společenství států, pro které je ochranná známka registrována (území České

republiky, smluvní státy Madridské smlouvy nebo vyjmenované státy Madridské smlouvy, členské státy Evropského společenství jako celek nebo vyjmenované státy Evropského společenství<sup>45</sup>), vyloučeno ale není jiné teritoriální vymezení územního rozsahu licence (např. Evropa) nebo celosvětová působnost licence, za předpokladu, že je v tomto území ochranná známka jakoukoli cestou registrována<sup>46</sup>.

Poskytovateli licence však nic nebrání udělit licenci jen pro vymezenou část státu, důvody proto mohou spočívat jak na straně poskytovatele (například záměr vlastníka ochranné známky udělit více licencí najednou<sup>47</sup>), tak na straně nabyvatele (např. regionální působnost žadatele o licenci - regionální televize nebo rozhlas) aj.

Vzhledem k tomu, že nabyvatel licence je oprávněn a zároveň i povinen vykonávat práva vyplývající z udělené licence k ochranné známce (§ 509 odst. 2. ObchZ<sup>48</sup>), je třeba, aby územní rozsah licence odpovídal potřebám a možnostem licenciáta. Vždy je třeba zvážit, zda vůbec bude nabyvatel licence schopen dostát svému závazku užívat předmětnou ochrannou známku na vymezeném území, v případě záporné odpovědi pak omezit licenci na území, jehož exploatace je minimálně pravděpodobná. V autorčině praxi nezdá se došlo k zpracovávání požadavků na megalomansky pojaté licence s celosvětovým územním rozsahem, kdy si žadatelé ne zcela zřejmě uvědomovali, že světová „možnost“ by pro ně znamenala také velkou odpovědnost, které z okolností případu zcela zjevně nebylo možné dostát..

Otázka vhodně zvoleného územního rozsahu licence bude zvláště naléhavá v případě udělení výlučné licence, kdy pro vymezené teritorium nejenže nemůže být udělena

---

<sup>45</sup> Možnost udělit licenci ke komunitární ochranné známce pouze pro vymezené území Evropského společenství představuje výjimku ze zásady jednotnosti účinků komunitární ochranné známky stanovené v článku 1. odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení o ochranné známce Společenství“). Zásada jednotnosti komunitární ochranné známky znamená, že tu je možno registrovat, převést, vzdát se jí, prohlásit za neplatnou nebo zakázat její užívání pouze pro Evropské společenství jako celek. Výjimka ze zásady jednotnosti komunitární ochranné známky ve prospěch licenčních smluv je stanovena v článku 22 odst. 1 Nařízení o ochranné známce Společenství.

<sup>46</sup> Tj. buď jako národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka nebo případně komunitární ochranná známka

<sup>47</sup> Motivem k takovému rozdělení licencí může být například snaha vybrat si z několika licenciátů kandidáta, který se později stane nabyvatelem jediné licenci pro celé dosud licenčně roztržštěné území.

<sup>48</sup> § 509 odst. 2 ObchZ stanoví: „Závisí-li trvání práva na jeho výkonu, je nabyvatel k tomuto výkonu povinen“. Vzhledem k tomu, že kvalifikované neužívání ochranné známky může vést až k jejímu zrušení na základě návrhu třetí osoby, povinnost užívat licencovanou ochrannou známku je tu jasně daná.

licence žádné další osobě, ale předmětnou ochrannou známku není oprávněn užívat ani vlastník sám<sup>49</sup>. Následky nenaplnění takové výhradní licenční smlouvy jsou zjevné.

### **e) Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty jako protiplnění**

Licenční poplatky (License Fees, Lizenzgebühren, Droits de licence) neboli úplatu za udělenou licenci je možné stanovit vícero způsoby. Nejfrekventovanějšími formami licenčních poplatků jsou paušální sumy, vstupní poplatky, „pravé“ licenční poplatky vyjádřené podílem z čisté prodejní ceny vyrobených a distribuovaných licencovaných produktů / služeb a minimální (roční) poplatky, respektive jejich vzájemná kombinace.

#### **e.a) Paušální (pevná) suma**

Stanovení licenčních poplatků paušální pevnou částkou není navázáno na rozsah využití licencovaných práv ze strany nabyvatele licence, ale pouze na vznik jistých událostí budoucích.

Paušální pevná suma jako forma úplaty za poskytnutou licenci může být stanovena buď ve formě plateb placených při vzniku přesně určených po sobě následujících událostí, nebo i jedinou konečnou paušální částkou.

Přestože není tato forma poplatků jako jediný druh licenčních poplatků v praxi hojně využívána, dokáže smluvním stranám v návaznosti na konkrétní situaci přinést řadu výhod. Tou největší je oboustranná apriorní znalost konečné a úplné výše licenčních poplatků. Nevýhodou může být zejména to, že smluvní strany stanoví konečnou výši licenčních poplatků, aniž by znaly budoucí průběh realizace licence a tím do značné míry přijímají ekonomická rizika. Z tohoto důvodu se paušální částka jako jediná forma licenčních poplatků nehodí v případech, kdy na základě udělené licence dojde k produkci a distribuci zboží / služeb a naopak – její vhodnost se v plné míře uplatní v případě formálních licenčních smluv (např. v případě licenční smlouvy uzavírané po

---

<sup>49</sup> I když taková výlučná celosvětová licence může být pro žadatele – budoucího licenciáta velice atraktivní, domnívám se, že je třeba „mírnit nadšení“ budoucích licenciátů a přistupovat k vymezení územního rozsahu licence s velkou obezřetností.

neúspěšném pokusu zajistit si ochranu shodné nebo podobné ochranné známky v daném teritoriu<sup>50</sup>).

Paušální (pevná) suma stojí v přímé souvislosti se vznikem (nastáním) konkrétních událostí budoucích - např. s uzavřením smlouvy, s registrací licenční smlouvy v rejstříku ochranných známek, s udělením konečného souhlasu se zahájením výroby a distribuce licencovaných produktů etc.

Licenční poplatky ve formě paušální částky navazující na administrativně náročnější úkony při realizaci smlouvy mohou velice dobře posloužit jako určitá kompenzace právě vzniklých nákladů na straně poskytovatele licence. Autorka se s nimi v praxi setkala např. jako s kompenzací nákladů na konečné schválení výrobků, kdy toto schválení bylo výsledkem práce celého týmu lidí spolupracujícího s licenciátem za účelem dosažení optimální kvality licencovaného zboží.

Setkáváme se také se stanovením paušálních plateb u příležitosti např. „výročí“ podpisu smlouvy. V tomto případě se samozřejmě nejedná o žádnou kompenzaci nákladů, ale o licenční poplatky v pravém slova smyslu.

### **e.b) Vstupní poplatky**

Tato forma licenčních poplatků je vždy kombinována s licenčními poplatky podle následujícího odstavce (licenční poplatky stanovené jako podíl z celkové čisté prodejní ceny licencovaných výrobků). Jde vlastně o jednu z forem paušálních poplatků - účelem vstupních poplatků je refundovat poskytovateli licence náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavíráním licenční smlouvy. Naopak licenciáta mají motivovat k tomu, aby naplnil to znamená realizoval ustanovení licenční smlouvy.

---

<sup>50</sup> K takovému případu může dojít například v situaci, kdy poskytovatel licence částečně převedl předmětnou ochrannou známku v teritoriu na licenciáta na základě řádné (tj. legální) smlouvy o částečném převodu ochranné známky (Partial Assignment Deed, Vertrag über die Teilübertragung der Marke), avšak samotná realizace částečného převodu ochranné známky se později ukáže být v konkrétním daném teritoriu neuskutečnitelná. Viz například situace částečného převodu ochranné známky s celosvětovou působností (tzn. částečného převodu všech jednotlivých národních registrací po celém světě), v rámci jehož realizace nastanou výše naznačené obtíže.



### **e.c) „Pravé“ licenční poplatky (royalties)**

Jedná se o licenční poplatky závislé na rozsahu využití licencovaných práv ze strany nabyvatele licence stanovené jako určitý podíl z celkové čisté prodejní ceny vyrobených resp. distribuovaných licencovaných výrobků / služeb. Tyto licenční poplatky označuji za „pravé“ vzhledem k tomu, že jsou navázány na samotnou realizaci smlouvy – tj. konkrétní užití ochranné známky nabyvatelem licence v rámci produkce a distribuce licencovaných výrobků / služeb.

Tato forma licenčních poplatků je vhodná zejména v případě očekávání úspěchu licencovaných výrobků / služeb, kdy je spravedlivé, aby se na něm podílely obě smluvní strany.

Royalties vycházejí z dvou základních elementů – základu poplatku, kterým je pravidelně čistá prodejní cena licencovaných výrobků / služeb, a sazby poplatků (tzn. konkrétní procentuálně vyjádřený podíl ze základu) vycházející z okolností konkrétního případu (výsledek obchodního jednání smluvních stran vycházejícího zejména z následujících okolností: postavení ochranné známky na trhu, postavení licenciáta na trhu v návaznosti na získanou licenci, rozsah licence, okolnosti vzniku smlouvy, vztahy mezi smluvními stranami a další.)

Z pohledu poskytovatele licence jde o nejisté příjmy – proto, jak výše naznačeno, je tato forma licenčních poplatků doplňována dalšími druhy poplatků, nejčastěji minimálními (ročními) poplatky, které z hlediska poskytovatele licence naopak představují jisté příjmy budoucí, protože k jejich placení je licenciát povinen nezávisle na úspěchu nebo neúspěchu realizované licence (tj. na počtu vyprodukovaných a distribuovaných licencovaných výrobků / služeb).

V praxi se můžeme setkat i s licenčními poplatky navázanými na zisk z prodeje licencovaných produktů / služeb, z důvodu faktické relativity pojmu „zisk“ však takovou konstrukci royalties nemůžeme doporučit. Důvod k opatrnosti je prostý – zisk je snadno manipulovatelná veličina<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Blíže k tomu Horáček, R, Čada, K, Hajn, P: Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. str. 282

#### **e.d) Minimální (roční) licenční poplatky**

Neboli licenciátova povinnost zaplatit poskytovateli ve stanovené periodicitě (nejčastěji 1 krát ročně) poplatky v určité výši, a to nezávisle na rozsahu užití licencovaných průmyslových práv.

Minimální roční licenční poplatky jsou obvykle hrazeny pouze nedochází-li za relevantní časové období účinnosti licenční smlouvy zároveň k hrazení „pravých“ licenčních poplatků (royalties) ve formě podílu z čisté prodejní ceny.

Minimální licenční poplatky mají dvě základní funkce – poskytovateli licence pomohou již v průběhu jednání o uzavření licence vyselektovat ty žadatele o licenci, kteří mají větší zájem o utajované informace než o licenci samotnou<sup>52</sup> a zároveň mu zajistí minimálně takto stanovený příjem<sup>53</sup>. Pro licenciáta naopak představují motivaci k využívání udělené licence.

Autorce se v praxi dobře osvědčil model konstrukce licenčních poplatků spočívající v kombinaci výše popsaných licenčních poplatků, kdy nabyvatel licence platí pevné licenční poplatky v okamžiku uzavření licenční smlouvy a v okamžiku zahájení výroby licencovaných produktů / služeb, případně ještě minimální roční poplatky a dále tzv. royalties, jejichž výše je odvozena od rozsahu užití licencovaných práv.

Nemusí však tomu být zákonitě vždy, výše nastíněná kombinace licenčních poplatků nemusí najít obecného uplatnění, vždy bude záležet na konkrétních okolnostech případu.

#### **e.e) Související doložky**

Smluvní strany by dále měly zvážit, zda nedoplnit ustanovení předepisující licenční poplatky o případnou inflační doložku, která by výši licenčních poplatků každoročně

---

<sup>52</sup> Viz Čada, K.: přednáška na téma licenčních smluv v oblasti průmyslových práv v rámci studia Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, 05/2009.

<sup>53</sup> Možná formulace licenčních poplatků doplněných o minimální roční poplatky:  
„Nabyvatel licence uhradí poskytovateli licenční poplatky ve výši 5% (pět procent) z čisté prodejní ceny licencovaných výrobků, minimálně však 10000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý rok účinnosti této smlouvy.“

automaticky upravovala o inflační nárůst stanovený souhrnným inflačním koeficientem podle sdělení Českého statistického úřadu (či jiného příslušného úřadu) pro předchozí kalendářní rok. Přitom je vhodné posunout účinnost inflační doložky například na druhý rok účinnosti smlouvy, tak aby tato nebyla ze strany licenciáta vnímána jako prostředek umělého navyšování smluvních poplatků. Smluvní strany by si tak ušetřily mnohdy zbytečná kola jednání o navýšení licenčních poplatků zejména v době vysoké inflace.

Jedná-li se o dlouhodobou spolupráci a na straně licenciáta se v souvislosti se zahájením licenční výroby předpokládají vysoké finanční investice, můžeme se setkat s částečným vzdáním se práv ze strany poskytovatele licence, kde smluvní ustanovení předepisující licenční poplatky obsahuje v samotném závěru ustanovení, že se poskytovatel licence v přesně stanoveném období vzdává určité části licenčních poplatků, které by dle této smlouvy měly být odvedeny. Jedná se o podporu poskytovatele licence licenciátovi a snahu motivovat ho k dalšímu řádnému plnění licenční smlouvy. V autorčině praxi došlo k podobnému případu při uzavírání licenční smlouvy s mezinárodním prvkem – licencovaná výroba v zahraničí, která vyžadovala mimořádné vstupní náklady licenciáta.

Tato doložka však také může dodatečně reagovat na nově vzniknuvší situaci – např. v době konjunktury optimisticky nasmlouvané kontrakty jsou mj. i s pomocí této doložky měněny tak, aby odpovídaly aktuální situaci na trhu. Autorka se v praxi s podobnou situací setkala v souvislosti s nedávnou hospodářskou krizí, v jejímž důsledku nebylo možné pokračovat v plnění licenční smlouvy. Poskytovatel licence se tak dostal do situace, ve které musel zvolit mezi předčasným ukončením smlouvy nebo jejím pokračováním v omezeném rozsahu, tj. mj. se sníženými licenčními poplatky.

Součástí ustanovení o licenčních poplatcích může být volba měny – ustanovení určující za měnu licenčních poplatků jinou měnu, než ve které jsou distribuovány licencované produkty. Navíc může být obsažena i měnová doložka deklarující, že takto stanovená výše licenčních poplatků platí po dobu stanoveného intervalu měnového kurzu měny Y vůči měně X. Při vychýlení měnového kurzu nad stanovenou toleranci se licenční poplatky automaticky zvyšují/snižují o určitou částku

(stanovenou například v procentech). Z důvodu měnové nestability je možno v měnové doložce stanovit vymezení měny Y vůči určené komoditě (zlato, stříbro aj.)

V případě sjednání měnové doložky je třeba pamatovat i na určení konverzního kurzu obou měn. Typicky půjde o kurz „střed“ vyhlášený určenou národní bankou k sjednanému datu v rámci relevantního období.

Absence tohoto ustanovení povede k vzájemné nejistotě smluvních stran, která vyvolá potřebu dalšího jednání smluvních stran a pravděpodobně i následnou úpravu smlouvy. V autorčině praxi došlo k podobné situaci, kdy se smluvní strany vyčerpané náročným vyjednáváním nemohly dodatečně shodnout na konverzním kurzu, což notně zkomplikovalo začínající realizaci smlouvy.

Navíc je vhodné, aby ustanovení řešící licenční poplatky obsahovalo doložku vyvazující poskytovatele z povinnosti platit jakékoli poplatky vyplývající z nabyvatelovy „licenční činnosti“, jedině tak bude předejito možným sporům v průběhu realizace spolupráce.

V této souvislosti si ještě dovolíme poznámku k možné bezúplatnosti licenční smlouvy. Jak vidno, licenční smlouva je dle stávající právní úpravy úplatná, jestliže je tak poskytována bezúplatná licence, jedná se o smlouvu nepojmenovanou. De lege ferenda by bylo vhodné jasně vymežit právní režim bezúplatné licenční smlouvy s tím, že by taková úprava přesně určila, případně jaká ustanovení upravující úplatnou licenční smlouvu se na bezúplatnou formu licence nepoužijí. V praxi totiž často dochází k tomu, že v případě bezúplatnosti je uzavírán jen jakýsi strohý „souhlas“ s užitím předmětného nehmotného statku, aniž by bylo upraveno více.

V této souvislosti bychom chtěli zmínit návrh občanského zákoníku, který ve svém § 2284 odst. 1 písm. b) výslovně uvádí možnost bezúplatného uzavření licenční smlouvy. Sjednání odměny by tak dále již nebylo podstatnou částí licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Tato změna zřejmě vychází z nové systematizace soukromého práva, kdy zákonodárce chce dále v obchodním zákoníku (zákoně) ponechat pouze smluvní typy, které se vyskytují výhradně a pouze v obchodních vztazích, ostatní smluvní typy pak upraví v občanském zákoníku

jako základním předpise soukromého práva<sup>54</sup>. Bez další diferenciacie právního režimu bezúplatné licenční smlouvy v obchodních vztazích však tento návrh s ohledem na fakt, že bezúplatnost do obchodních vztahů zásadně nepatří, vyznívá značně nejasně.

#### **e.f) Oceňování průmyslových práv**

V této souvislosti si dovolíme malou odbočku od problematiky licenčních poplatků k otázce blíže související - oceňování průmyslových práv. Problematika ohodnocování průmyslových práv není upravena samostatným zvláštním právním předpisem. Z tohoto hlediska relevantním je zejména zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který jako základní metodu oceňování majetku předepisuje metodu ocenění cenou obvyklou<sup>55</sup>. Zákon o oceňování majetku dále umožňuje využití dalších způsobů oceňování majetku – nákladového, výnosového, porovnávacího, podle jmenovité nebo účetní hodnoty, podle kurzové hodnoty a oceňování sjednanou cenou<sup>56</sup>, ovšem s tím, že většina zde uvedených metod je v praxi oceňování

---

<sup>54</sup> Marek, K: Poznámky před rekonstrukcí soukromého práva a změnou v právní úpravě veřejných zakázek. Pořízeno na <http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/obchod/marek.pdf>

<sup>55</sup> Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim – srovnej § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb.

<sup>56</sup> Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, výnosový způsob vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, oceňování podle jmenovité hodnoty vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, oceňování podle účetní hodnoty vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, oceňování podle kurzové hodnoty vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen – srovnej § 2 odst. 3 zák. č. 151/1997 Sb.

průmyslových práv nepoužitelná. Cesty ocenění tak ve většině případů směřují k ocenění sjednanou cenou, která však musí vyhovovat kritériu ceny obvyklé<sup>57</sup>.

V případě větších transakcí s průmyslovými právy je třeba, aby ohodnocení průmyslového práva provedl znalec formou znaleckého posudku, který poslouží správci daně jako doklad „obvyklosti“ ceny transakce.

Ochranné známky se pravidelně ohodnocují s výhledem na deset let. Vychází se přitom z následujících kritérií:

- Délka užívání (čím je ochranná známka starší, tím je na trhu silnější a tudíž má vyšší hodnotu, navíc je třeba zohlednit zhodnocování ochranné známky v průběhu let, za každý rok užívání dochází k navýšení její hodnoty o cca. 1 - 3%).
- Rozsah ochrany (ochranné známky označující širokou paletu zboží a služeb jsou hodnotnější než ty, které označují pouze jediný výrobek / službu nebo několik málo výrobků / služeb),
- Objem užívání (nejdůležitější faktor ohodnocování ochranných známek reflektující postavení konkrétních známek na trhu)
- Teritoriální rozsah ochrany (ochranná známka registrovaná celosvětově poskytuje nabyvateli licence podstatně širší pole působnosti a proto je třeba ji ocenit výše než ochrannou známku registrovanou pouze v jednom nebo několika málo státech, kde je teritoriální rozsah možného užití ochranné známky dopředu podstatně omezený),
- Další údaje týkající se konkrétní ochranné známky (součást známkové řady, součást obchodní firmy vlastníka, ne / licencování ochranné známky, úspěšnost řešení aktivních známkoprávních sporů),
- Marketingová data (tj. forma a rozsah marketingu, objem na marketingovou komunikaci vynaložených prostředků, podporu kultury / sportu a z nich vyplývající umístění ochranných známek v rámci spotřebitelských průzkumů)
- Ekonomická data (roční zisk v minulých letech z prodeje zboží nebo služeb označených konkrétní ochrannou známkou, roční objem výroby zboží a služeb

---

<sup>57</sup> Effmert, J.: Ohodnocování průmyslových práv pro stanovení licenčních poplatků. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací, Praha: MUP, 2008. str. 131

s touto ochrannou známkou, předpoklad zisku a objemu výroby v následujících letech, procento exportu v minulosti a předpokládaného exportu v následujících letech),

- Riziko hodnověrnosti zboží a služeb označených konkrétní ochrannou známkou,
- Posuzované období (plánovaný budoucí přínos ochranných známek, čím větší, tím hůře odhadnutelný – viz riziko hodnověrnosti).

Poměrně hojně využívanou variantou ohodnocení průmyslových práv je metoda licenční analogie<sup>58</sup>.

Stejně metody oceňování průmyslových práv se používají v případě oceňování hodnoty průmyslového práva pro účely jeho převodu (nebo např. vložení do základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu).

Stanovení výše licenčních poplatků však může záviset i na celé řadě dalších faktorů.

Jako například:

- Výše licenčních poplatků, jakou nabyvatel licence zaplatil za užívání podobné ochranné známky.
- Charakter a rozsah licence
- Obchodní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence – tj. míra spolupráce
- Fakt, zda užívání licencované ochranné známky způsobí zjevný nárůst odbytu licencovaných produktů / služeb
- Fakt, zda jsou licencované produkty / služby „produkty / služby zájmu nabyvatele“ nebo zda se naopak jedná o výrobky, které stojí mimo zájem nabyvatele licence
- Znalecké posudky oslovených odborníků etc<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Blíže k tomu Effmert, J.: Ohodnocování průmyslových práv pro stanovení licenčních poplatků. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: Soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008. str. 152 a násl.

<sup>59</sup> Blíže k tomu: WIPO: Exchanging value, Negotiating technology licensing agreements, Ženeva: 2005

### 2.2.3 OBVYKLÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY (NATURALIA NEGOTII)

Obvyklými složkami jsou taková ujednání, která sice bývají ve smlouvě pravidelně uvedena (typicky), ale nejsou pro danou smlouvu nezbytná. Nejsou-li proto tyto složky smluvními stranami sjednány ve smlouvě, použijí se dispozitivní ustanovení zákona<sup>60</sup>.

Výčet pravidelných náležitostí licenční smlouvy obecně platný pro všechny její druhy bychom našli jen stěží, proto se v následující části zaměříme na výčet pravidelně se vyskytujících obsahových náležitostí materiální licenční smlouvy. Rozdíl mezi formálními a materiálními licenčními smlouvami je popsán výše.

#### a) Kontrola kvality licencovaných výrobků / služeb

Jak již bylo několikrát zmíněno, základním zájmem každého vlastníka licencované ochranné známky je zachování jejich základních elementů, tj. platnosti, rozlišovací způsobilosti a případně dobrého jména (proslulosti). Dobré jméno ochranné známky je vyjádřením pozitivního vztahu spotřebitelské veřejnosti k dané ochranné známce, resp. výrobkům a službám s ní spojeným. Vyjadřuje důvěru spotřebitelů v ochrannou známku, tj. důvěru, že výrobky a služby opatřené takovou ochrannou známkou budou mít očekávané kvalitativní vlastnosti. Jak vidno jedná se o ryze subjektivní kategorii, a právě proto také kategorii nejvíce „křehkou“- nejsnadněji pozbytnou. Toho jsou si vlastníci ochranných známek dobře vědomi, proto také pomocí v licenční smlouvě zakotvené kontroly kvality licencovaných výrobků / služeb předcházejí nebezpečí, že by jejich ochranná známka mohla být spojována s čímkoli, co ve spotřebitelské veřejnosti vyvolá negativní reakce a tím ohrozí nebo poškodí vnímání předmětné známky ze strany spotřebitelů.

To platí dvojnásob pro prestižní ochranné známky resp. zboží / služby pod těmito známkami produkované. Viz například rozhodnutí Evropského soudního dvora C-59/08, zabývající se otázkou, zda porušení licenční smlouvy, které vede k poškození prestiže licencované ochranné známky, vede pouze k smluvní odpovědnosti, nebo

---

<sup>60</sup> Knapová, M, Švestka, J. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002, str. 79



zda má být toto považováno za porušení práv z ochranné známky umožňující vlastníku předmětné známky využít prostředků ustanovení čl. 7 odst. 2 resp. 8 odst. 2 Směrnice č. 89/04, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“), čili zda je daný případ možné subsumovat pod výjimky ze zásady vyčerpání práv – zda je poškození prestižní image značky může být považováno za zásah do kvality zboží / služeb – a to v případě, kdy je ochranná známka takto užívána nabyvatelem licence, u kterého se souhlas vlastníka známky s jejím užitím presumuje<sup>61</sup>. ESD přitom vycházel z již dříve deklarované premisy, že „kvalita prestižních výrobků nevyplývá pouze z jejich hmotných vlastností, ale též z luxusní a prestižní povahy, jež jim propůjčuje dojem luxusu“<sup>62</sup> a rozhodl následovně:

1) Článek 8 odst. 2 směrnice Rady č. 89/104, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru, musí být vykládán v tom smyslu, že se majitel ochranné známky může dovolávat práv, jež z této ochranné známky plynou, proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující z důvodů prestiže ochranné známky prodej takových výrobků, jako jsou ty, o něž se jedná v původním řízení, společnostem zabývajícím se výprodejem, pokud se prokáže, že toto porušení vede k zásahu do image elegance a prestiže propůjčující zmíněným produktům dojem luxusu.

2) Článek 7 odst. 1 směrnice č. 89/104, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru, musí být vykládán v tom smyslu, že uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, který při něm nedodrží některé ustanovení licenční smlouvy, je provedeno bez souhlasu majitele ochranné

---

<sup>61</sup> V českém právním řádu byla otázka užívání ochranné známky třetí osobou se souhlasem jejího majitele předmětem rozhodování NS ve věci 32 Cdo 1817/2008

<sup>62</sup> Srov. Rozsudek ESD ve věci C-337/95, Parfums Christian Dior, ECR 1997, I-6013 (body 40-48), jehož předmětem je otázka aplikovatelnosti ustanovení o výjimce ze zásady vyčerpání práv při dalším prodeji zboží. Stejně otázce se věnuje i rozhodnutí ESD ve věci C-63/97, BMW, ECR 1999, které cituje předchozí rozsudek.

Srov. Dále rozsudek ESD ve věci C-337/95, L'Oreal, ECR 1980, 3775 deklarující mj. premisu, že charakter selektivního distribučního systému je schopen zachovat jakost výrobků a zajistit jejich správné užívání ze strany spotřebitelů jako důvod pro aprobaci systému selektivní distribuce ze soutěžního hlediska.

známky, pokud se zjistí, že toto ustanovení odpovídá jednomu z ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 2 směrnice č. 89/104 .

3) Musí-li být uvedení prestižních výrobků na trh nabyvatelem licence považováno za provedené se souhlasem majitele ochranné známky, přestože k němu došlo v rozporu s ustanovením licenční smlouvy, může se tento majitel dovolávat zmíněného ustanovení k podání námitek na základě čl. 7 odst. 2 směrnice č. 89/104 proti dalšímu prodeji těchto výrobků pouze v případě, kdy je prokázáno, že s ohledem na skutkové okolnosti daného případu vede takovýto další prodej k poškození dobrého jména dotyčné ochranné známky<sup>63</sup>.

Toto rozhodnutí tak při naplnění zmíněných požadavků posouvá problematiku kontroly kvality licencovaných výrobků / služeb do další – veřejnoprávní roviny.

V praxi jsme se setkali s následujícím modelem: kontrola kvality licencovaných výrobků ve formě schvalovacího procesu předkládaných vzorků licencovaných výrobků (zkušebních vzorků před oficiálním zahájením výroby, finálních produktů před uvedením na trh i kontrolních vzorků odebíraných v průběhu sériové produkce), v rámci kterého je posuzována kvalita provedení výrobků, obalů, vyobrazení licencovaných ochranných známek, shoda předložených výrobků s prezentovanými vzorky atd.

Kontrola kvality licencovaných služeb pak pravidelně probíhá formou schvalovacího procesu zkušebního a posléze i „ostrého“ provozu služby.

V případě spokojenosti poskytovatele licence s předloženými licencovanými výrobky / předvedenými licenčními službami vystaví poskytovatel licence písemné schválení výrobků (např. písemné schválení zahájení produkce a distribuce licencovaného zboží, pravidelné písemné schválení kvality vyráběných a distribuovaných produktů) / služeb.

---

<sup>63</sup> Úřední věstník Evropské unie, C 141/16 CS, ze dne 20.6.2009, pořízeno na <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0016:0016:CS:PDF>

Na doručení písemného schválení licencovaných výrobků / služeb je pak často navázána účinnost licence, oprávnění licenciáta zahájit produkci a distribuci licencovaných výrobků / služeb etc. Naopak není-li z důvodu nedostatečné kvality výrobků / služeb možné písemné schválení udělit, má to pro licenciáta citelné následky – ty budou mít nejčastěji povahu smluvních pokut, zkrácení lhůt nebo i nově vzniklého oprávnění poskytovatele licence odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

Povinnost licenciáta podrobit se kontrole kvality výrobků / služeb je vhodné doplnit jeho povinností průběžně a samostatně sledovat a vyhodnocovat kvalitu výrobků / služeb s tím, že v případě zjištěné nedostatečnosti má tento neprodleně informovat poskytovatele licence, resp. na vyzvání v průběhu stanovené doby prokázat znovuoobnovení požadované kvality produktů / služeb. Toto ustanovení se však v daleko větší míře uplatní v rámci licenčních smluv k jiným průmyslovým právům.

Povinnosti licenciáta vztahující se ke kontrole licencovaných výrobků / služeb bývají naformulovány velmi striktně – z textu smlouvy tak zcela zjevně vyplyne, o jak zásadní prvek licenční smlouvy se jedná

Vzhledem ke klíčivosti otázky kontroly kvality licencovaných výrobků / služeb by de lege ferenda bylo vhodné zakotvit její úpravu v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku s tím, že by stačilo upravit inspekční oprávnění poskytovatele licence a následky odhalení nedostatečností. Ostatní necht' si smluvní strany upraví dle vzájemných potřeb.

## **b) Označování licencovaných výrobků / služeb**

Povinnost označování licencovaných výrobků / služeb předepsanou formou slouží k dvěma základním cílům:

V první řadě je to informační povinnost ve vztahu ke konečnému spotřebiteli, kterému je takto předána informace, že se jedná o oficiální licencovaný produkt / službu poskytovatele licence, díky čemuž konečný spotřebitel má spojit daný licencovaný výrobek / službu s dobrými vlastnostmi přičítanými relevantní ochranné známkou.

V druhé řadě tato povinnost nepředstavuje nic jiného než snahu poskytovatele o zakotvení licenciátovi povinnosti vyrábět licencované výrobky / poskytovat licencované služby výhradně a pouze pod tímto označením, a to z prostého důvodu – na objemu vyprodukovaných licenčních výrobků / služeb je pravidelně závislý výsledný licenční poplatek a poskytovatelé se touto cestou snaží předcházet ztrátám na licenčních poplatcích<sup>64</sup> - nutno dodat, že ne příliš úspěšně.

Pravidelně totiž dochází k tomu, a s tím jsme se v praxi setkali i my, že výrobci vedle oficiálně licencovaných produktů vyrábí a distribuují ještě velmi podobné výrobky v nižších cenových segmentech (nezřídka low-endových) samozřejmě nesoucí jiný název, které už ale poskytovateli licence nevykazují, čímž dochází jednak ke vzniku rizika poškození dobrého jména licencovaných ochranných známek a dále pak ke ztrátám na licenčních poplatcích, i když nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky může být často významnějším hazardem – vlastníci skutečně cenných ochranných známek střeží prestiž svých známek velmi bedlivě.

Odhalení takovýchto případů však bývá spíše dílem náhody – „podvádějící“ licenciáti mají systém „vedlejších aktivit“ často velmi propracovaný. Dochází k tomu zejména při kontrolách trhu ze strany poskytovatele licence a důsledky takového zjištění se různí – nabízí se možnost využití jak veřejnoprávních tak soukromoprávních prostředků.

Dalším možným nástrojem pro potírání zkreslování údajů o počtu vyprodukovaných licencovaných produktů je smluvní ustanovení o možnosti poskytovatele licence nahlížet do účetní evidence licenciáta za účelem ověření shody udávaných a skutečných údajů. Blíže k tomu viz níže v části věnované platebním podmínkám.

De lege ferenda by při kazuistickém pojetí zákonné úpravy, tak jak je obsažena například v návrhu nového občanského zákoníku, z výše uvedených důvodů bylo

---

<sup>64</sup> Tuto povinnost se mnozí nabyvatelé licencí snaží obejít rozdílným pojmenováním jednotlivých řad výrobků (exkluzivních, standardních, low-endových), o čemž poskytovatelé licencí často nemají zdání. Toto zboží je pak odhalováno až při pravidelných kontrolách trhu ze strany poskytovatelů licencí, což v lepších případech vede k jednání o rozšíření udělených licencí, v horších k vymáhání smluvních pokut z důvodu porušení smluvních povinností a dalších sankcí.

vhodné zakotvit povinnost označování licencovaných produktů / služeb na straně nabyvatele licence.

Povinnost označit licencované výrobky / služby spočívá nejčastěji v povinnosti umístit předepsaný text – např. štítek - přímo na výrobku nebo jeho obalu / dokumentaci k poskytované službě, samozřejmě po schválení umístění požadovaného textu na výrobku, jeho obalu resp. dokumentaci ze strany poskytovatele licence.

Někteří vlastníci ochranných známek s dobrým jménem pravidelně poskytující známkové licence mají pro tyto účely zaregistrovanou speciální (nejčastěji kombinovanou) ochrannou známku nesoucí např. text „official licensed product of .....“, která je licencována spolu s ostatními ochrannými známkami poskytovatele licence<sup>65</sup>.

### **c) Platební podmínky**

S problematikou licenčních poplatků úzce souvisí otázka administrace finančních závazků vyplývajících z licenční smlouvy. Licenční smlouvy stanoví podrobnou úpravu způsobu placení licenčních poplatků i povinností na licenční poplatky navazujících.

Aby mohl nabyvatel licence řádně a včas splnit povinnost zaplatit licenční poplatky, potřebuje znát alespoň následující informace:

- Výši a splatnost licenčních poplatků
- Číslo oprávněného účtu (v případě licenční smlouvy s mezinárodním prvkem doplněné o SWIFT a IBAN kód)
- Název, sídlo a příslušnou pobočku bankovního ústavu poskytovatele licence

Výše licenčních poplatků vyplývá z dikce licenční smlouvy. Přesto při vybírání licenčních poplatků vznikají problémy a to zejména v případě licenčních poplatků

---

<sup>65</sup> Viz například mezinárodní kombinovaná ochranná známka společnosti FERRARI S.p.A. „IDEA Ferrari official licensed product“ č. reg. 755442.

určených procentuální částí z čisté prodejní ceny každého vyrobeného či distribuovaného licencovaného produktu / služby.

Aby bylo zamezeno vzniku jakýchkoli nejasností ohledně výše těchto pravých licenčních poplatků (tzv. royalties), je vhodné předepsat licenciátovi povinnost v předem stanovených intervalech hlásit počty prodaných kusů licencovaných výrobků / rozsah poskytnutých služeb (tzv. royalty reports), z kterých budou následně vypočítány licenční poplatky. Navíc pro snadnější orientaci poskytovatele ukládají licenční smlouvy nabyvatelům povinnost doložit každou platbu tzv. „avízem o platbě“, ve kterém shrnou všechny informace relevantní pro tu kterou platbu<sup>66</sup>. Na základě obdrženého avíza o platbě vystaví poskytovatel licence daňový doklad, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak<sup>67</sup>.

Aby se však předešlo případnému zkreslování údajů o počtu vyrobených resp. prodaných kusů licencovaných výrobků / rozsahu poskytnutých licencovaných služeb ze strany nabyvatele licence, zakotvují licenční smlouvy ve prospěch poskytovatele licence oprávnění kontrolovat správnost deklarovaných údajů ve formě oprávnění nahlížení do nabyvatelovy účetní evidence a záznamů a to buď přímo osobně poskytovatelem licence, nebo případně jím pověřenou osobou. Tomu odpovídá i nabyvatelova povinnost tuto kontrolu ze strany poskytovatele licence umožnit resp. strpět, případně smluvní pokuty či jiné sankce pro případ porušení této povinnosti. Náklady auditu pravidelně platí poskytovatel licence, licenční smlouvy však pro případ zjištění odchylky deklarovaných a zaknihovaných údajů vyšší než několik málo procentních bodů obvykle stanoví povinnost hradit náklady auditu nabyvateli licence. V praxi jsme se pravidelně setkávali s pětiprocentní hranicí.

Stejným směrem se vydal i návrh nového občanského zákoníku, který ve svém § 2284 odst. 2 předepisuje nabyvateli licence povinnost umožnění kontroly účetní nebo jiné dokumentace ze strany poskytovatele licence za účelem „zjištění skutečné

---

<sup>66</sup> Období, za které jsou poplatky kalkulovány, počet vyrobených a distribuovaných licencovaných výrobků, výpočet poplatků (+ eventuální daň z přidané hodnoty či jiná obdobná daň podle aktuálně platné sazby), celkovou výši poplatků, datum příkazu k úhradě peněžnímu ústavu poskytovatele, obchodní firmu (a případně označení pobočky) peněžního ústavu nabyvatele a číslo účtu nabyvatele, z něhož byla / bude platba poplatků ve prospěch poskytovatele provedena.

<sup>67</sup> Některé legislativy takový postup neumožňují, když striktně stanoví, že platba (licenčních poplatků) může následovat až po doručení příslušné faktury.

výše odměny“, i když nutno podotknout, že zvolená formulace nevyznívá zcela přesně. Vzhledem k ustanovení následujícího odstavce předepusujícího nabyvateli povinnost předkládat poskytovateli pravidelná vyúčtování licenční odměny, mělo být ustanovení § 2284 odst. 2 formulováno přesněji, a sice poskytovatelovu možnost následné kontroly účetní evidence, v rámci které by tento mohl porovnat údaje deklarované nabyvatelem licence s údaji skutečnými.

Rozhodl-li se zákonodárce pro kazuističtější úpravu licenční smlouvy, bylo by de lege ferenda dále vhodné vyloučit možnost pořizování výpisu / opisů z účetní či jiné evidence povinné strany přímo v textu návrhu, čímž by byla vyřešena v praxi často se opakující otázka.

Na poskytovatelovo právo auditu navazuje nabyvatelova povinnost udržovat účetní evidenci a záznamy relevantní pro vyhodnocování výše licenčních poplatků po stanovenou dobu po ukončení účinnosti licenční smlouvy s tím, že tato povinnost ipso sensu přetrvává i po ukončení účinnosti licenční smlouvy.

Jakkoli podrobně je v licenční smlouvě zakotveno poskytovatelovo právo kontroly účetní evidence licenciáta za účelem ověření správnosti výpočtů „pravých“ licenčních poplatků ze strany poskytovatele licence, jeho účel bude s výjimkami převážně v preventivním účinku směrem k licenciátovi, při formulaci těchto ustanovení bude vždy třeba šetřit práv a oprávněných zájmů licenciáta, neboť nevhodná formulace tohoto nástroje může být velmi snadno vykládána až jako možná šikana licenciáta ze strany poskytovatele licence. Například již zmiňovaná snaha o zakotvení poskytovatelova práva na pořizování opisů / výpisů z příslušné části účetní evidence nabyvatele již je shledána za nepřipustnou, přesto se s ní resp. se snahou o ní v praxi setkáváme nezněřídka.

K platebním podmínkám patří i daňová problematika. Aby poskytovatel licence nemohl být krácen na svých příjmech z licenčních poplatků, měla by každá licenční smlouva obsahovat ustanovení, že ukládá-li zákon nabyvateli licence zaplatit z poplatků srážkovou daň nebo jinou podobnou dávku, zvýší poplatky placené poskytovateli o sraženou daň či jinou podobnou dávku tak, aby poplatky byly zaplacený poskytovateli v takové výši, jako by takové srážkové daně či jiné podobné

dávky nebylo. Přitom zároveň je vhodné obsáhnout obecnou definici srážkové daně nebo jiného podobné dávky.

V souvislosti s daňovou problematikou není možné opomenout ustanovení zabraňující dvojímu zdanění licenčních plateb v případě smluv s mezinárodním prvkem.

#### **d) Neoprávněné užívání licencovaných ochranných známek**

Jak již bylo několikrát zmíněno, pro každého vlastníka ochranných známek je zásadní otázkou zachování jejich platnosti, rozlišovací způsobilosti a případně i dobrého jména (proslulosti). Tyto parametry mohou být ohroženy v případě neoprávněného užití ochranných známek ze strany třetích osob zakládající porušování známkových práv jejich vlastníka. Z tohoto důvodu obsahují licenční smlouvy ujednání předepisující nabyvatelům licence neprodlené ohlášení každého, byť i jak se ukáže domnělého porušování práv k licencovaným ochranným známkám a s tím spojený závazek poskytnout nutnou součinnost při „obraně“ předmětných práv, bude-li o to nabyvatel licence poskytovatelem licence požádán. Přitom obzvláště v případech licenčních smluv s mezinárodním prvkem bude zajištění vzájemné úzké spolupráce smluvních stran víc než žádoucí.

Zjistí-li proto nabyvatel jakýkoli, ať již zřejmý či domnělý, případ neoprávněného užívání licencovaných práv třetí osobou, bude povinen o tom neprodleně vyrozumět poskytovatele. Co se týče dalšího postupu, přichází v úvahu několik variant:

- aktivní legitimace poskytovatele licence za součinnosti druhé smluvní strany
- aktivní legitimace nabyvatele licence za součinnosti druhé smluvní strany
- ambinace obojího.

Není-li stanoveno jinak (s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., viz níže), svědčí aktivní legitimace poskytovateli licence. Vzhledem k tomu, že poskytovatel hájí jak svá práva, tak i práva nabyvatele licence, obsahují některé licenční smlouvy ustanovení ukládající nabyvateli povinnost hradit určitou procentní



část vzniklých nákladů pro případ, že by se následně ukázalo, že opatření na obranu ochranných známek bylo podniknuto převážně ve prospěch nabyvatele licence. K tomu by mohlo dojít například za situace, kdy by licenciát zneužil předemtných ustanovení licenční smlouvy k vedení konkurenčního boje, s čímž jsme se v praxi také setkali.

Méně častá varianta, která se typicky vyskytuje u licenčních smluv s mezinárodním prvkem. Důvodem přesunu aktivní legitimace ve prospěch licenciáta bude typicky znalost práva a poměrů v rámci kontraktačního území nebo zkušenost, personální vybavení a profesionální dovednosti licenciáta. V takovém případě pak poskytovatel licence pouze zajišťuje administrativní podporu licenciáta (podklady nutné pro vedení sporu).

V praxi jsme se setkali s předáním vynucování práv nabyvateli licence jen jednou, a to konkrétně na Ukrajině, kde se exkluzivní licenciát snažil zabránit paralelním dovozům zboží označeného licencovanou ochrannou známkou, které mu způsobovaly značnou ztrátu. Poskytovatel licence pouze zajistil registraci předemtné ochranné známky u celního úřadu a dále zajišťoval nutnou administrativní podporu (registrační certifikáty, čestná prohlášení etc.). V důsledku změny ukrajinské legislativy, která v podstatě přesunula vymáhání známkových práv z veřejnoprávní do soukromoprávní roviny, se však pozice licenciáta natolik zkomplikovala, že v podstatě nebylo možné bez vynaložení výrazně vyšších finančních a časových nákladů předemtná práva prosadit. Licenciát se proto rozhodl od dalších akcí upustit. Nutno dodat, že nastalá situace navíc negativně ovlivnila vztahy mezi oběma smluvními partnery, kdy licenciát nebyl s to uznat, že neúspěch ve věci nebyl zaviněn „nečinností“ poskytovatele licence.

Paralelní dovozy obecně, zejména však pro licenciáty, kteří uzavřeli výhradní licenční smlouvu a z tohoto titulu předpokládají svoji exkluzivitu na daném trhu, představují velký a často se vyskytující problém, který není současnou právní úpravou (ať již českou nebo komunitární) dostatečně reglementován.

O možnosti aktivní legitimace nabyvatele licence se zmiňuje i ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů

na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), které stanoví, že nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se však nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezhájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

Ještě vzácnější varianta prosazování známkových práv, která stanoví aktivní legitimaci rozdílně pro jednotlivé případy porušování práv zvláště (např. ve vztahu k různým územím nebo povaze porušování práv).

Zbývá ještě dodat, že kroky podnikané za účelem obhajoby porušovaného práva bývají hrazeny poskytovatelem licence.

Pro případ, že by materiální licenční smlouva neobsahovala ustanovení upravující postup v případě zjištění neoprávněného užívání předmětných ochranných známek, obsahuje základní úpravu obchodní zákoník v ustanovení § 514, podle kterého je nabyvatel licence povinen informovat poskytovatele o každém zjištěném porušení licencovaného práva, poskytovatel licence má povinnost zasáhnout, licenciát je však povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

Majitel ochranné známky bude v případě porušování práv z ní vyplývajících, od kterého nebylo dobrovolně upuštěno (třeba na základě varovného dopisu), nucen obrátit se na soud s žalobou proti rušiteli. Může se navíc stát, že se k němu na stranu žalující přidá se svými nároky i licenciát. Konkrétně například s nárokem na náhradu škody vzniklé zásahem do známkových práv. Nebude se určitě jednat o stejnou škodu, nicméně hmotněprávní aktivní legitimaci v takovém případě nemůžeme vyloučit. Srovnej např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4.9.2007 sp. zn. 3 Cmo 97/2007<sup>68</sup>.

Rozhodné však bude, aby licenciát v takovém případě skutečně uplatňoval jen nároky vyplývající z jeho právního postavení, nikoli z postavení vlastníka ochranné

---

<sup>68</sup> Macek, J: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýkumných prací. Praha: MUP, 2008.

známky. V citovaném případě totiž požadoval licenciát vydání bezdůvodného obohacení z titulu nákladů vynaložených vlastníkem známky, nikoli jím, a proto mu také nemohlo být soudem vyhověno.

Vzhledem k tomu, že porušení známkových (nebo obecně průmyslových) práv v naprosté většině případů zakládá i nekalosoutěžní jednání, jsou také nároky z práv vlastníka ochranné známky velmi často uplatňovány zároveň s nároky na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání. Je-li navíc soutěžní vztah pouze mezi osobou porušitele a licenciátem uplatňujícím nekalosoutěžní nároky, stává na straně žalující vedle licenciáta i vlastník ochranné známky uplatňující nároky vyplývající z porušení jeho vlastnických práv. Jejich nároky jsou však posuzovány zcela samostatně. Viz například rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18.12.2006 sp. zn. 3 Cmo 250/2006.

Z tohoto pohledu je zajímavé srovnat právě popsanou situaci s podobnou situací, kdy se však nebude jednat o domáhání se ochrany práv, jejichž ochrana je odvozená od intabulačního principu, ale o obranu práv k know-how, tedy o tzv. nepravou licenční smlouvu. Jestliže totiž v takovém případě bude na straně žalující jak licenciát tak vlastník know-how, který ovšem nebude s žalovaným v soutěžním poměru, bude právě vlastník práva pozbývat aktivní legitimace. Srovnej odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13.3.2007, sp. zn. 3 Cmo 433/2006.<sup>69</sup>

V této souvislosti zmiňme ještě možnost porušování známkových práv poskytovatele licence ze strany licenciáta po ukončení licenční smlouvy.

V praxi se vyskytl případ, kdy bývalý licenciát pokračoval v označování vlastních výrobků, shodných s výrobky produkoványými v rámci licence, označením, které dříve užíval na základě licence, a to po ukončení licenční smlouvy a poskytovatelovu předání výrobní dokumentace třetí osobě (novému licenciátu). Nový nabyvatel licence zažaloval původního licenciáta pro nekalé soutěžní jednání, když požadoval uložení povinnosti zdržet se dalšího užívání předmětného označení. Vrchní soud jako odvolací soud v rozsudku ze dne 16.1.2003 sp. Zn. 4 Cmo 856/2000

---

<sup>69</sup> Macek, J: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýkumných prací. Praha: MUP, 2008.

(mimoходом shodně s prvoinstančním soudem) judikoval, že takové jednání žalovaného není v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže, mj. protože žalovaný takto navozuje dojem, že se jedná o výrobky jiného soutěžitele a mj. dále dovodil, že „klamavého označení zboží se může dopustit každý, kdo označí výrobky klamavým způsobem bez ohledu na to, zda označení je chráněno zvláštním zákonem nebo ne, tedy i držitel ochranné známky“<sup>70</sup>.

Zbývá jen dodat, že na případ neoprávněného zásahu do práv k průmyslovému vlastnictví pamatuje i zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, když ve svých §§ 4 a 5 upravuje možná opatření k nápravě. Oprávněné osoby se v takovém případě mohou domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel závadného jednání a aby byly následky takového jednání odstraněny. Oprávněná osoba má práva na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění v případě vzniku nemajetkové škody. Soud může na návrh stanovit výši těchto nároků paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj (metoda licenční analogie). Nevěděl-li porušovatel při výkonu závadné činnosti a ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, bude takto stanovená paušální částka odpovídat nejméně výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Ve věcech průmyslového vlastnictví je působnost tímto zákonem svěřena výlučně do rukou Městského soudu v Praze. Ten v těchto věcech jedná ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.

V souvislosti se smluvní úpravou postupu při porušování práv k ochranné známce třetí osobou otevře otázku odpovědnosti za vady „licence“ na straně jejího poskytovatele. Ta dle současné právní úpravy není dle našeho názoru dostatečně ošetřena – posuzuje se z hlediska ustanovení o odpovědnosti za vady v kupní smlouvě s tím, že se její ustanovení používají přiměřeně. De lege ferenda by bylo vhodné upravit otázku odpovědnosti za právní a faktické vady licence pro tento

---

<sup>70</sup> Macek, J: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi, Soubor vědeckovýkumných prací Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, Metropolitní univerzita Praha, 2008, Praha.

smluvní typ zvlášť případně upravit otázku odpovědnosti za vady zvlášť nezávisle na jakémkoli smluvním typu.

Problematikou odpovědnosti za vady licence se okrajově zabývá i návrh nového občanského zákoníku, když v svém § 2287 předepisuje nabyvateli povinnost oznámit ohrožení nebo porušení jeho licence poskytovateli s tím, že ten „poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence“. Jakou součinnost a za jakých podmínek však návrh zákona dále neupravuje, proto jej v tomto ohledu sledujeme za nedostatečný.

#### **e) Povinnosti nabyvatele ve vztahu k ochraně spotřebitele, odpovědnost za výrobek, pojištění odpovědnosti**

V případě, že je poskytována licence za účelem výroby a distribuce produktů nesoucích licencované ochranné známky, musí poskytovatelé předcházet rizikům vyplývajícím z případných vad licencovaných produktů, a proto jsou do licenčních smluv začleňovány ustanovení ukládávající nabyvatelům povinnosti ve vztahu k ochraně spotřebitele, odpovědnosti za výrobek a pojištění.

Poskytovatelé licence se co se týče odpovědnosti za kvalitativní parametry výrobků od licencovaných produktů distancují (k jinému postupu ostatně ani nemají důvod, produkty jsou vyráběny odlišnými subjekty), v udělené licenci předpokládají jejich bezvadnost a pro případ porušení této povinnosti explicitně potvrzují povinnosti nabyvatelů.

Nabyvatel je na své náklady povinen zajistit bezvadnost licencovaných produktů ve vztahu ke všem zákonným požadavkům, zejména požadavkům kvalitativním (tj. technickým, bezpečnostním a hygienickým) a požadavkům na označování zboží, jak jsou stanoveny jednotlivými právními řády. Z tohoto důvodu bývá zdůrazňována nabyvatelova odpovědnost za škodu způsobenou vadou licencovaných produktů.

Dále je nutné ošetřit případy, kdy by jakýkoli právní řád volal poskytovatele k odpovědnosti za nevyhovění požadavkům na kvalitativní znaky výrobku nebo jeho označování, nebo za škodu způsobenou vadou výrobku. Licenční smlouvy tak typicky zavazují licenciáty k podniknutí veškerých právních a faktických opatření nutných k tomu, aby poskytovatele z této odpovědnosti vyvázali, a v každém případě nahradili poskytovateli v plné výši škody, náklady a jiné újmy (včetně nákladů na právní pomoc), které z toho poskytovateli vznikly.

Důležitou otázku tvoří povinnost pojištění licenciáta pro případ škody způsobené vadou výrobku – licencovaného produktu.

Sjednání odpovídajícího pojištění ve stanoveném rozsahu je naprosto běžnou povinností licenciáta – producenta zboží, s tím, že se doporučuje přesně stanovit, v jaké minimální nominální výši je třeba pojištění sjednat a jaké území má pojistka pokrýt.

V praxi přitom často dochází k nedodržení minimální nominální výše pojistky, licenciáti totiž často přijímají tuto povinnost s jakousi vnitřní výhradou, když se jim požadovaný rozsah pojistky zdá zbytečný a / nebo zbytečně nákladný, na druhou stranu jsou si vědomi toho, o jak klíčovou otázku se z pohledu poskytovatelů licencí jedná, proto si „nedovolí“ toto ustanovení plně odmítnout<sup>71</sup>.

Tento problém může být elegantně vyřešen v případě licenciáta – subjektu patřícího do koncernu, kdy často stačí pouze prověřit pojištění mateřské společnosti a / nebo celé skupiny, resp. možností jeho čerpání licenciátem v případě vzniku škodní události.

Nabyvatel licence je povinen před zahájením výroby licencovaných výrobků na vlastní náklady v požadovaném územním rozsahu pojistit svou odpovědnost za škodu a / nebo jiné újmy, které by vůči němu mohly být uplatňovány v souvislosti

---

<sup>71</sup> V souvislosti s tímto odkazujeme na část práce zabývající se rozsahem licence, ve které je zmíněna problematika „nadhodnocených“ licencí.

s plněním práv a povinností podle licenční smlouvy s tím, že poskytovatel si navíc může vymínit, že pojištění musí pokrýt i situace, kdy by byly jakékoli nároky odpovědností povahy uplatňovány vůči němu.

Licenciát prokazuje vznik pojistného vztahu na základě žádosti poskytovatele licence. Podle charakteru výrobku může být prokázání vzniku pojistného vztahu odkládací podmínkou účinnosti licenční smlouvy. A nutno dodat, že k takovému řešení se na základě svých zkušeností přikláníme. Počet licenciátů bezvadně plnících tuto povinnost je totiž v praxi velmi nízký.

Nabyvatel je povinen prokazovat poskytovateli na žádost i trvání pojištění. Navíc bývá nabyvatel povinen toto pojištění udržovat v platnosti po stanovenou dobu od chvíle distribuce posledního licencovaného produktu a / nebo ukončení licenční smlouvy.

Neprokázání trvání pojištění může kromě obvykle se vyskytujících smluvních pokut vést až k poskytovatelově možnosti odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení (pamatuje-li na to smlouva).

#### **f) Odpovědnost za škodu**

Licenční smlouvy často pro případ porušení smluvních povinností deklarují odpovědnost za škodu povinné smluvní strany. Jedná se samozřejmě o pouhou deklaraci, neboť v případě odpovědnosti za škodu se jedná o druhotnou zákonnou povinnost vyplývající z porušení primární povinnosti odpovědného subjektu.

Mnohem zajímavější je proto zakotvení odpovědnosti za škodu povinné smluvní strany v případech, kdy z důvodu porušení smluvní povinnosti nastupuje vymáhání smluvní pokuty. Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta je v podstatě paušalizovaná náhrada škody, znamenala by absence takového ustanovení nemožnost souběžného vymáhání smluvní pokuty i náhrady škody (blíže k tomu viz níže).

V této souvislosti považujeme za vhodné uvést krátké obecné pojednání o odpovědnosti za škodu v obchodních závazkově-právních vztazích. Ta je komplexně upravena v ustanoveních § 373 a následujících obchodního zákoníku.

Předpoklady odpovědnosti za škodu vyplývající z porušení závazkových povinností tvoří:

- protiprávnost jednání (tzn. porušení nějaké smluvní povinnosti), a
- vznik škody, a
- příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody (kauzální nexus), a
- předvídatelnost vzniku škody (resp. její výše), a
- absence okolností vylučujících odpovědnost<sup>72</sup>.

Jak řečeno, jedná se o obecnou úpravu náhrady škody, ustanovení vztahující se k jednotlivým typům obchodních smluv mohou obsahovat další – zvláštní úpravu náhrady škody, ta pak má před obecnou úpravou dle obchodního zákoníku přednost. V případě licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví dle § 508 – 515 obchodního zákoníku zvláštní úprava obsažena není.

Samostatnou otázkou představuje možnost limitace odpovědnosti za škodu mezi smluvními stranami. Tato otázka je ze strany právnické veřejnosti hojně řešena<sup>73</sup>, ústředním motivem této diskuse je náhled na rozpor předmětných dispozitivních ustanovení § 379, 380 a 381 obchodního zákoníku upravujících rozsah náhrady škody<sup>74</sup>, s kogentním ustanovením § 386 odst. 1 obchodního zákoníku, které stanoví, že nároku na náhradu škody se smluvní strany nemohou před vznikem škody vzdát.

---

<sup>72</sup> Blíže k tomu např. Bejček, J.: Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích. Právní praxe, 1993, č. 9, str. 508.

<sup>73</sup> Viz například Marek, K.: K limitaci náhrady škody a smluvním pokutám. Právní fórum, 2005, č. 6, str. 236 – 239. Čech, Petr: Několik dalších poznámek ke smluvní limitaci náhrady škody. Právní fórum (ASPI, a.s.), 2006, číslo 12, strana 428

<sup>74</sup> § 379 ObchZ: „Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečností, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči.“

§380 ObchZ: „Za škodu se považuje též újma, která poškozené straně vznikla tím, že musela vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany.“

§ 381 ObchZ: „Poškozená strana nemá nárok na náhradu té části škody, jež byla způsobena nesplněním její povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu“.



Jestliže ovšem obchodní zákoník umožňuje, aby byla v obchodních závazkových vztazích smluvními stranami sjednaná smluvní pokuta, která má v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, povahu paušalizované náhrady škody, a proto zároveň povahu limitace odpovědnosti za škodu, nemělo by zřejmě nic bránit smluvní limitaci náhrady škody, bude-li vycházet ze zásady přiměřenosti. Přitom k závěru, zda se jedná o přiměřenou limitaci náhrady škody, bude třeba zohlednit v první řadě výši plnění, které obdržela povinná osoba v rámci dané smlouvy<sup>75</sup>.

Vzhledem k ustanovení § 379 obchodního zákoníku upravujícího předvídatelnost jako předpoklad odpovědnosti za škodu, bude vhodné koncipovat otázku nalezení hranic závazkové odpovědnosti za škodu resp. její limitace do dvou ustanovení: v prvním mohou smluvní strany deklarovat maximální předvídatelnou škodu, která z jejich smluvního vztahu může vzniknout, a omezí svá plnění z titulu náhrady škody takto určenou maximální částkou, ve druhém pak vyloučí náhradu konsekventní a nepřímé škody pro případ, že to české právo umožní. Tak to alespoň autorka koncipovala v praxi. Tímto rozdělením vymezení resp. limitace náhrady škody bude zajištěna oddělitelnost jejich jednotlivých částí pro případ budoucího možného prohlášení jednoho z těchto ustanovení za neplatné.

Další možnost, jak dosáhnout platné limitace náhrady škody, je podřazení smlouvy pod právní řád, který ji umožňuje (např. Velká Británie), v úvahu přichází i možnost tzv. štěpeného obligačního statutu, kdy pod daný právní řád bude podřazeno jen samotná otázka (limitace) náhrady škody. Z hlediska právní jistoty je první možnost zřejmě vhodnější, nicméně komplikovanější.

Míra odpovědnosti za škodu smluvních stran dle té které licenční smlouvy bude však, jako v celé řadě jiných otázek, záviset na vyjednávací schopnosti smluvních stran.

Vedle nastíněné možnosti pokusu limitace náhrady škody se tak nezdá se setkáváme s odpovědností za škodu výslovně rozšířenou i o následné (konsekvenční) škody, tj. škody, které povinná smluvní strana nemohla v naprosté

---

<sup>75</sup> Korektiv poctivého obchodního styku viz § 265 ObchZ

většině případů při vzniku smluvního vztahu předvídat. Zásadně však bude takové ustanovení třeba vyloučit.

### **g) Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy**

Licenční smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je licenční smlouva považována za udělenou na dobu neurčitou.

V případě osvědčené spolupráce smluvních stran může být licenční smlouva uzavřená na dobu určitou doplněna o možnost automatického prodloužení smlouvy pro případ, že by ani jedna strana ve stanovené lhůtě neoznámila druhé smluvní straně, že na ukončení smlouvy trvá. V případě automatické prolongace si licenční smlouva zachovává charakter smlouvy na dobu určitou, přitom však v případě absence odchylného projevu vůle druhé smluvní strany je automaticky prodloužována na další předem stanovené období (například jeden rok). Opatrně je s tímto nástrojem třeba zacházet v případě, že by se jednalo o licenční smlouvu podléhající vertikální blokované výjimce dle nařízení ES č. 330/2010 a licenční smlouva by chtěla čerpat výhod z ní vyplývajících (např. možnost zakotvení zákazu konkurence). K tomu by ale dle našeho názoru mohlo dojít jen v teoretické rovině, námi zkoumané licenční smlouvy podmínky Vertikální blokované výjimky v naprosté většině případů nesplňují.

#### **g.a) Způsoby ukončení licenční smlouvy**

Jako u každé smlouvy, bude i zde hrát důležitou roli možnost ukončení smlouvy. Ať již se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou, měla by licenční smlouva předvídat všechny vhodné právní formy ukončení smlouvy, je-li to v zájmu obou smluvních stran, tj. kromě obecně použitelného vypršení doby platnosti smlouvy a dohody smluvních stran i přesně specifikovanou možnost jednostranného odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení a možnost výpovědi smlouvy bez udání důvodů.

Vzhledem k tomu, že udělením licence dochází k podstatnému omezení práv vlastníka ochranné známky ve prospěch licenciáta, což může být ještě znásobeno v případě výhradní (výlučné) licence, musí mít poskytovatel licence vždy možnost předčasného ukončení smlouvy pro případ, že se ukáže, že licence není schopná plnit svůj účel, resp. že nabyvatel není schopen či ochoten plnit svěřená práva a převzaté povinnosti. Zvláštní pozornost je tak třeba věnovat možnosti jednostranného odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

Vzhledem k ustanovení § 345 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a za účelem dosažení právní jistoty smluvních stran je vhodné přesně určit, porušení jakých smluvních povinností bude druhou smluvní stranou považováno za podstatné porušení opravňující druhou smluvní stranu odstoupit od smlouvy. Ve vztahu k porušením ostatních povinností smluvních stran je vhodné doplnit, že samotné porušení ostatních povinností možnost odstoupení od smlouvy nezakládá, založit však může, nedojde-li k nápravě porušení ve stanovené lhůtě. Jedná se však o opis zákonného ustanovení § 346 odst. 1 obchodního zákoníku, jeho obsažení do smlouvy přispívá právní jistotě smluvních stran, nikoli zakládá práva a povinnosti.

Za podstatné porušení označují licenční smlouvy zejména porušení fundamentálních povinností, které tvoří základ spolupráce smluvních stran. Bude se typicky jednat o porušení následujících povinností nabyvatele licence:

- Porušení jakékoli povinnosti vztahující se k užívání ochranných známek, tj. zejména
- (a) Zákaz neohrozit platnost, rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno jakékoli licencované ochranné známky
  - (b) Zákaz užívat jakoukoli licencovanou ochrannou známku v pozměněné podobě
  - (c) Zákaz užívat jakoukoli licencovanou ochrannou známku v rozsahu přesahujícím udělenou licenci
  - (d) Zákaz užívat jakoukoli licencovanou ochrannou známku pro jiný účel, než pro který byla udělena licence
  - (e) Povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit poskytovatelovo vlastnictví jakékoli licencované ochranné známky
  - (f) Povinnost nepřihlásit k ochraně, nezaregistrovat ani neužívat shodnou nebo podobnou ochrannou známku licencované ochranné známce pro shodný nebo

podobný seznam výrobků a služeb, nebo jedná-li se o licencovanou ochrannou známku s dobrým jménem, pro jakýkoli seznam výrobků a služeb

Porušení základních povinností vztahujících se k produkci a distribuci licencovaných produktů / služeb, tj. zejména

- (a) Povinnosti uvést licencované výrobky / služby na trh teprve na základě písemného schválení produktů / služeb ze strany poskytovatele licence
- (b) Povinnosti zajistit stálou kvalitu licencovaných produktů / služeb
- (c) Povinnost označit všechny vyprodukované licenční výrobky dle pokynů poskytovatele

Porušení základních povinností vztahujících se k licenčním poplatkům

- (a) Povinnost řádně a včas platit licenční poplatky
- (b) Povinnost řádně a včas vykázat výši licenčních poplatků

Možnost odstoupení od smlouvy je navíc v licenčních smlouvách pravidelně navázána na vznik následujících skutečností:

- (a) úpadek kterékoli ze smluvních stran,
- (b) nežádoucí změna vlastnické struktury licenciáta (např. nabytí rozhodujícího podílu nad nabyvatelem licence ze strany přímého konkurenta poskytovatele licence aj.

Jedná se o takové okolnosti, které mohou výrazným způsobem ovlivnit budoucí možnou spolupráci smluvních stran.

Katalog podstatných porušení smlouvy se samozřejmě bude smlouva od smlouvy lišit, záleží na celé řadě proměnných. Obecně ale můžeme shrnout, že čím cennější ochranná známka je licencována, tím širší tento katalog bude. Ostatně autorka se v praxi touto problematikou hojně zabývala a přes „odpor“ žadatelů o licence vždy prosadila dostatečně široký okruh definice podstatného porušení, nutno dodat, že se vždy jednalo o v této práci nazvané „materiální“ licenční smlouvy sloužící k realizaci větších projektů, jako je zahraniční výroba zboží pod v daném teritoriu prestižní ochrannou známkou, kde byl na straně licencora vždy enormní zájem o kvalitní ošetření dané materie.

Vzhledem k ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku<sup>76</sup> obsahující legální definici podstatného porušení smlouvy, není možné vyloučit, že v průběhu realizace smlouvy dojde k porušení smlouvy, které sice dle dikce smlouvy nezakládá podstatné porušení, ale zakládá jej v souladu s uvedeným ustanovením obchodního zákoníku. Odstoupit od smlouvy je možné, stanoví-li tak smlouva nebo zákon (§ 344 obchodního zákoníku).

Pozornost je třeba věnovat i konstrukci samotného ustanovení – po zhodnocení všech relevantních kritérií (zejména osoba licenciáta, dosavadní zkušenosti s licenciátem, délka platnosti a účinnosti smlouvy, náročnost výroby smluvních produktů / služeb aj.) zvolíme, zda možnost odstoupení od smlouvy navázat na samotné podstatné porušení, nebo zda bude mít poškozená strana oprávnění odstoupit od smlouvy teprve poté, kdy povinná strana nenapravila závadný stav ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí byla k tomuto účelu poskytnuta. Přitom v případě ústupku poskytovatele ve prospěch nabyvatele (tj. grace period) bude smlouva samozřejmě obsahovat přesně specifikovanou délku dodatečné lhůty (např. 15 dní po vyzvání<sup>77</sup>) a formu, v jaké je třeba povinnou stranu k napravení závadného stavu vyzvat.

V praxi se toto ustanovení stává jedním z bodů úrazu jednání smluvních stran, poskytovatelé licencí chtějí co nejširší katalog podstatného porušení, což samozřejmě naráží na odpor budoucích licenciátů, kteří se obávají, aby je toto ustanovení nepřiměřeně nezatížilo resp. neohrozilo. Nutno dodat, že na takto definovaná podstatná porušení smlouvy pravidelně vedle možnosti odstoupit od smlouvy navazují i smluvní pokuty, což obávám na straně žadatelů o licence nepřidá.

---

<sup>76</sup> § 345 odst. 2 ObchZ: „Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

<sup>77</sup> Předepsání požadované formy je žádoucí zejména pro dosažení právní jistoty obou smluvních stran a pro vyhnutí se budoucím zbytečným sporům. V případě, že nastanou vážné problémy ve spolupráci smluvních stran, není nic horšího, než ústupky stranně povinné z důvodu formálních nedostatků smluvních ujednání.

V případě výpovědi smlouvy (bez udání důvodů) zanikne licenční smlouva uplynutím stanovené výpovědní doby. Předvídání této právní formy ukončení smlouvy je třeba věnovat zvýšenou pozornost především v případě licenčních smluv uzavřených na dobu určitou, tj. v případě, kdy možnost výpovědi není předvídána zákonem, a v případech, kdy smluvním stranám nevyhovuje jednoroční výpovědní doba podpůrně stanovená zákonem.

Obchodní zákoník totiž stanoví, že není-li licenční smlouva uzavřena na dobu určitou, lze ji vypovědět (§ 515). Podpůrně dále stanoví obecnou jednoletou výpovědní dobu účinnou od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ta bude aplikována v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **g.b) Následky ukončení licenční smlouvy**

V souvislosti s ukončením smlouvy je vhodné určit jeho následky. Bude se typicky jednat o povinnost přestat užívat ochranné známky, povinnost přestat distribuovat licencované výrobky / služby eventuelně doplněná tzv. výběhovou doložkou, možnost poskytovatele licence odkoupit vyrobené licencované výrobky, povinnost smluvních stran poskytnout potřebnou součinnost pro zajištění výmazu licence z rejstříku ochranných známek apod. Dále je vhodné vyjmenovat povinnosti smluvních stran, které přetrvávají i po ukončení smlouvy, typicky například povinnost zaplatit již uplatněné smluvní pokuty, povinnost mlčenlivosti a další povinnosti, z jejichž dikce vyplývá, že mají být zachovány i po ukončení platnosti smlouvy.

Přitom platí, že striktnost následků ukončení licenční smlouvy by měla odpovídat povaze důvodu zániku licenční smlouvy.

Jestliže licenční smlouva zanikne řádně (uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo dohodou smluvních stran) – bude tomu odpovídat i režim jejího faktického ukončování. V takovém případě se často setkáváme s tzv. výběhovou doložkou, která licenciátovi po přesně stanovenou dobu od ukončení licenční smlouvy (nejčastěji tří měsíců) umožní užívání licencované ochranné známky tak, aby mohl

plynule zanechat produkce a distribuce licencovaného zboží / služeb<sup>78</sup>. Navíc může být obsaženo poskytovatelovo právo / povinnost odkupu vybraných licencovaných produktů

Na druhou stranu bude-li licenční smlouva ukončena z důvodu jejího podstatného porušení na straně licenciáta, budou následky jejího ukončení výrazně striktnější – licenciát bude typicky povinen zanechat licenční výroby a užívání ochranné známky okamžitě, může být například obsažena i licenciátova povinnost stáhnout vybrané licencované produkty z trhu, nebo výjimečně i je i na své vlastní náklady protokolárně zničit.

Co se týče povinností přetrvávajících zánik licenční smlouvy, bude to v první řadě přesně časově vymezená povinnost zachovávat mlčenlivost o tom, co se smluvní strany v souvislosti s uzavíráním a plněním licenční smlouvy dozvěděly.

Další povinností výslovně přetrvávající zánik každé licenční smlouvy by měla být licenciátova povinnost nepřihlásit, nezaregistrovat ani neužívat jakékoli označení shodné nebo podobné s licencovanými ochrannými známkami pro shodné nebo podobné výrobky a služby ani pro výrobky a služby, které sice nejsou shodné či podobné s těmi, pro které jsou licencované ochranné známky registrovány, ale jejich užívání by mohlo vést ke vzniku nebezpečí záměny licenciátem užívaného označení s licencovanými ochrannými známkami na straně veřejnosti včetně nebezpečí asociace.

Dále pak půjde o povinnost uhradit po dobu trvání licenční smlouvy uplatněné smluvní pokuty a další povinnosti, z jejichž znění vyplývá, že mají být zachovány i po skončení platnosti licenční smlouvy.

#### **h) Povinnost mlčenlivosti**

Licenční smlouvy stejně jako jiné obchodní smlouvy pravidelně obsahují dohodu o ochraně důvěrných informací ve formě doložky o mlčenlivosti, jejímž objektem jsou

---

<sup>78</sup> Viz přednáška Ing. Karla Čady na téma licenční smlouvy k průmyslovým právům v rámci Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, 05/2009.

přesně vymezené informace definované jako důvěrné, na jejichž ochraně mají smluvní strany zájem.

Těmito informacemi jsou nejčastěji veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, právní, technické, finanční, organizační či jiné povahy (tj. např. technická data, materiály, stanoviska, návody, návrhy apod.), které si smluvní strany po dobu své obchodní spolupráce zpřístupní a nejsou běžně dostupné např. z veřejných rejstříků nebo jiných veřejně přístupných databází, a které jsou pro účely nejen licenčních smluv považovány za informace důvěrné povahy (dále jen „důvěrné informace“). Nemusí se přitom nutně jednat o informace tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 ObchZ<sup>79</sup>.

Protože se jedná o velmi citlivá, obchodně využitelná data, zavazují se smluvní strany navzájem (v první řadě však poskytovatel nabyvatele) ve speciální doložce o mlčenlivosti (non disclosure agreement, NDA) nezpřístupnit obsah těchto sdělení třetím osobám, s výjimkami stanovenými ve smlouvě, případně vyplývajícími přímo z právních předpisů, a dále nepoužít důvěrné informace pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, nebo v rozporu s účelem poskytnutí, a to ve svůj prospěch nebo ve prospěch jakékoli třetí osoby.

Hranice povinnosti mlčenlivosti jsou typicky tvořeny následujícími případy:

- veřejně dostupné informace (za předpokladu, že nejsou veřejně dostupné v důsledku jednání povinné strany);
- povinná strana získala předmětnou informaci zákonným způsobem ještě před tím, než jí sdělila druhá smluvní strana;
- informace, k jejichž zveřejnění dala příslušná smluvní strana souhlas;
- poskytnutí informace je vyžadováno věcně příslušným orgánem veřejné moci na základě zákona a v jeho mezích.

Smluvní strany je třeba zavázat i k tomu, aby zajistily utajování důvěrných informací ze strany svých zaměstnanců i jakýchkoli dalších osob, kterým budou důvěrné

---

<sup>79</sup> § 17 ObchZ definuje obchodní tajemství jako „veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje“.



informace v souvislosti s realizací smlouvy zpřístupněny. Za jednání těchto osob však bude odpovědná příslušná smluvní strana.

Smluvní strany přitom, není-li to nezbytně nutné pro účely realizace smlouvy, nebudou oprávněny pořizovat si z důvěrných informací zpřístupněných v jakékoli formě výpisy, opisy ani je jakýmkoli jiným způsobem zpracovávat.

V případě, že kterákoli smluvní strana poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v dohodě o ochraně důvěrných informací ve formě doložky o mlčenlivosti, nejen že bude druhé smluvní straně odpovídat za škodu tím způsobenou, navíc ale bude vedle odpovědnosti za škodu obvykle povinna uhradit i smluvní pokutu.

Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu účinnosti licenční smlouvy, z její podstaty však vyplývá, že jde o jednu z povinností přetrvávající i po ukončení smlouvy.

Pro případ, že by snad licenční smlouva neobsahovala doložku o mlčenlivosti smluvních stran, nebo by byla sjednána v nedostatečném rozsahu, poslouží ustanovení § 513 obchodního zákoníku upravující povinnost nabyvatele licence utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami, která trvá i po zániku smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na informace, z jejichž povahy je zřejmé, že poskytovatel licence nemá zájem na jejich utajování, nebo stanoví-li tak smlouva.

Tato zákonná povinnost navazuje na ustanovení § 512 obchodního zákoníku ukládající poskytovateli licence poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace nutné pro výkon práva ze smlouvy.

O nakládání s důvěrnými informacemi před uzavřením smlouvy – tj. v rámci jednání o uzavření smlouvy - viz § 271 obchodního zákoníku. Informace označené jako důvěrné nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to pod sankcí odpovědnosti za škodu obdobně dle ustanovení §§ 373 a následujících ObchZ<sup>80</sup>. Tato povinnost váže jednající osoby nezávisle na faktu, zda došlo k uzavření smlouvy či ne.

---

<sup>80</sup> Delikt ní odpovědnost příslušného subjektu, vyplývající z porušení povinností stanovených v zákoně (ObchZ).

Ustanovení paragrafu 271 obchodního zákoníku bude relevantní mj. v případě nekorektního jednání žadatelů o licence, kteří svůj zájem pouze předstírají za účelem získání utajovaných informací poskytovatele licence, s čímž jsme se v praxi bohužel také setkali.

## **i) Řešení sporů**

Smluvní strany musí již při uzavírání smlouvy pamatovat na to, že v souvislosti s realizací smlouvy může dojít ke vzniku celé řady sporů. Proto je vhodné určit instituci příslušnou k řešení budoucích možných sporů již v licenční smlouvě. Zejména vhodné je to v případě licenčních smluv s mezinárodním prvkem.

Smluvním stranám se v této souvislosti nabízí celá řada možností. Buď – a tak to bude i v případě, že nebude toto ustanovení do smlouvy začleněno – mohou smluvní strany ponechat rozhodování případných sporů civilnímu soudnictví, nebo zvolí jeden z nástrojů alternativního řešení sporů<sup>81</sup>.

Způsobů alternativního řešení sporů je celá řada – smluvní strany mají na výběr od nejvíce formalizovaného rozhodčího řízení, jehož výsledkem je pro obě strany sporu závazný rozhodčí nález, který v případě nesplnění povinností z něj vyplývajících může sloužit jako exekuční titul, až po neformální metody typu mediace či conciliace, kde mají smluvní strany průběh řízení pod kontrolou, a jejichž výsledkem je nanejvýš dohoda o narovnání, která v žádném případě nemůže posloužit jako exekuční titul. Možná je také kombinace obojího, kdy formálnější rozhodčí řízení následuje teprve poté, nepodařilo-li se stranám sporu najít konsensu v průběhu volnější mediace či conciliace<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Alternativní řešení sporů neboli Alternative Dispute Resolution (ADR)

<sup>82</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center vyvinulo vzorové rozhodčí a mediační doložky, stejně tak i doložky podřizující případný spor kombinaci obou způsobů. Blíže k tomu <http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>

Volba konkrétního způsobu alternativního řešení sporu leží výhradně a pouze v rukou smluvních stran a závisí na celé řadě proměnných (potřeby smluvních stran, vztahy panující mezi smluvními stranami, zkušenosti s ADR etc.)<sup>83</sup>.

Obecně však je v alternativním řešení sporů možno sledovat celou řadu výhod oproti klasickému soudnímu řízení, jedná se o rychlejší a důvěrnější metodu řešení sporů ze strany nezávislého orgánu, jejíž průběh a výsledek je více či méně v rukou stran sporu, která navíc umožňuje vyřešit předmět sporu v jediném řízení. Tyto závěry ovšem za podmínky důkladného výběru osob příslušných pro rozhodování sporu.

Na druhou stranu se však také jedná o metodu nákladnější, která v případě, že se jedná o jiné než arbitrážní řízení, nevede k vydání prosaditelného rozhodnutí. I nejvíce formální arbitrážní řízení je použitelné jen pro určitý okruh sporů (tj. výhradně a pouze majetkové spory), rozhodčí nález je v případě absence odlišného ujednání smluvních stran nepřezkoumatelný a řízení finančně náročné.

V některých případech však okolnosti využití alternativních metod řešení sporů neumožňují, v těch pak zůstává jako jediná možná cesta klasické civilní řízení soudní.

## **j) Otázka sublicence**

Možnost sublicence je ze zákona (§ 511 odst. 2 ObchZ) vyloučena. Jedná se však o dispozitivní ustanovení, jehož aplikace může být souhlasným projevem vůle smluvních stran vyloučena.

Z tohoto důvodu obsahují licenční smlouvy ustanovení umožňující udělení sublicence (tj. podlicence) ze strany nabyvatele licence ve prospěch třetích stran, případně

---

<sup>83</sup> Mezi jednotlivé metody alternativního řešení sporů patří např. renegociace, smírčí skupina (Dispute Resolution Board - DRB), expertní zásah (Expert Intervention – EI), zprostředkování (mediace) a její varianty (zprostředkování závislou osobou, částečně závazná mediace, smírčí řízení neboli konciliace), rozhodčí řízení (institucionalizovaná arbitráž či arbitráž ad hoc, které jsou rozhodovány jako arbitráž podle práva, arbitráž přátelským urovnáním a arbitráž podle ekvity). Blíže k tomu Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. Praha: Linde Praha, 2004. str. 629 a násl.

omezení tohoto práva na vymezený rozsah subjektů (např. subjekty patřící do koncernu nabyvatele, osoby podnikající ve stejném oboru etc.).

Často se však naopak setkáváme s opisem předmětného zákonného ustanovení deklarujícím nemožnost udělení sublicence. Poskytovatel licence totiž při zachování stávajících podmínek nemusí mít zájem na změně osoby oprávněné užívat jeho ochranné známky.

#### **2.2.4 NAHODILÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLUVY (MARGINALIA NEGOTII)**

Nahodilé náležitosti licenční smlouvy jsou taková ujednání, která se v licenční smlouvě vyskytují nepravidelně (nahodile), upravují otázky podružné, bez nichž se licenční smlouva může obejít a na které zpravidla nepamatují ani dispozitivní právní předpisy<sup>84</sup>.

Mezi nahodilé náležitosti materiální licenční smlouvy patří například zajištění závazků vyplývajících z licenční smlouvy, odkládací nebo rozvazovací podmínky účinnosti licenční smlouvy a / nebo licence, ujednání o započitatelnosti vzájemných pohledávek, informační povinnost licenciáta vůči poskytovateli licence o důležitých informacích relevantních pro naplňování licenční smlouvy neboli doložka o výměně informací, poskytovatelovo prohlášení, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla narušit realizaci licenční smlouvy ze strany licenciáta, marketingové plány aj.

Z naznačených nahodilých náležitostí vyzdvihneme důležitost smluvní pokuty, proto se jí věnujeme podrobněji:

##### **a) Zajištění licenčních smluvních vztahů – smluvní pokuta**

Smluvní pokuta je jedním z nástrojů zajištění závazkových právních vztahů, které posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Smluvní pokuta navíc slouží jako prevence porušení smluvních povinností tím, že představuje konkrétní hrozbu pro případ

---

<sup>84</sup> Knapová, M, Švestka, J. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002, str. 79.

nesplnění stanovené smluvní povinnosti. Zároveň však, není-li stanoveno jinak, slouží jako paušalizovaná náhrada škody<sup>85</sup>.

Jak bylo uvedeno výše, smluvní pokuta může sloužit dvěma různým cílům. Buď se jedná o „pravý“ nástroj zajištění plnění závazkových právních vztahů s tím, že nebude-li plněno, je povinná strana vedle původní povinnosti povinna splnit i další dodatečně přistupující povinnost zaplatit stanovenou částku jako paušalizovanou náhradu škody vzniknuvší druhé, tj. poškozené smluvní straně – a v takovém případě se dopředu předpokládá, že bude smluvní pokuta také vymáhána, nebo se jedná o nástroj čistě preventivní, jehož účelem je psychologicky působit na stranu povinnou tak, aby plnila to co má. V takovém případě však strana, v jejíž prospěch byla smluvní pokuta sjednána, většinou dopředu s vymáháním splatné licenční pokuty nepočítá. Krása smluvní pokuty však spočívá právě v tom, že ipso sensu dokáže oba tyto cíle umě zkombinovat – samozřejmě dle potřeb oprávněné smluvní strany.

Ustanovení zakotvující smluvní pokutu se v licenčních smlouvách vyskytují typicky jako prostředek zajištění splnění fundamentálních právních povinností. V závislosti

---

<sup>85</sup>Základní ustanovení upravující smluvní pokutu se nacházejí v § 544 – 545 ObčZ. Zvláštní ustanovení doplňující institut smluvní pokuty v obchodněprávních vztazích obsahují ustanovení § 300 – 302 ObchZ.

Ustanovení o smluvní pokutě ukládají dlužníku povinnost zaplatit určitou částku v případě nesplnění konkrétně stanovené smluvní povinnosti. Zákon pro sjednání smluvní pokuty vyžaduje písemnou formu, jinak jde o ustanovení absolutně neplatné. Nevyplývá-li z ustanovení o smluvní pokutě něco jiného, je dlužník povinen plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení. Zároveň jestliže z ustanovení o smluvní pokutě nevyplývá něco jiného, není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené nesplněním povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta (tzn. jak bylo uvedené výše, smluvní pokuta má povahu paušalizované náhrady škody).

Ustanovení § 301 ObchZ upravuje tzv. moderační právo soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, když stanoví, že nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl. Jedná se o kogentní ustanovení, které nemůže být vyloučeno shodnou dohodou smluvních stran.

V obchodních závazkových právních vztazích je povinnost zaplatit smluvní pokutu, není-li stanoveno jinak, povinností objektivní – tzn. dlužník se nemůže z povinnosti zaplatit smluvní pokutu vyvinut tím, že prokáže, že porušení smluvní povinnosti nezavinil, anebo prokáže existenci okolností vylučujících odpovědnost v době, kdy mělo být plněno.

Navíc v obchodních závazkových vztazích platí, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení již uplatněné smluvní pokuty. Zanikne-li smlouva odstoupením od smlouvy pro porušení smluvní povinnosti ze strany druhé smluvní strany – tj. dle obchodního práva s účinky ex nunc – toto odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení již uplatněné smluvní pokuty. To znamená, že věřitel, který odstoupil od smlouvy z důvodu nesplnění povinnosti druhé smluvní strany, může vynutit zaplacení sjednané smluvní pokuty, která byla po dobu účinnosti smlouvy řádně uplatněna.

na výši sjednané smluvní pokuty se může jednat buď o mírnější nástroj vhodně doplňovaný dalšími nástroji koncipovanými tak, aby donutily druhou smluvní stranu k splnění těchto povinností (např. možnost ukončit smlouvu, zvýšení licenčních poplatků, omezení rozsahu licenční smlouvy apod.), anebo o přísnější nástroj, který může mít pro druhou smluvní stranu fatální následky. Není však vyloučeno, že bude i přísná smluvní pokuta doprovázena dalšími ustanoveními majícími pro stranu povinnou významné právní důsledky.

Otázka začlenění smluvních pokut do licenční smlouvy však není výhradně právně teoretického charakteru. Budoucí poskytovatelé licencí při vyjednávání podmínek licenční smlouvy často naráží na odpor žadatelů o licence vůči smluvním pokutám, které bývají vnímány jako „šikana“ přespříliš zatěžující nabyvatele licence. Marná pak bývá snaha poskytovatele vysvětlit druhé smluvní straně, že se z velké části případů jedná skutečně jen o preventivní nástroj zajišťující plnění vybraných povinností. A tak tato preventivní snaha ošetřit smlouvu pro případy neplnění stanovených povinností v případě trvání smluvních stran na svých stanoviscích může vyústit i v žadatelovo stažení návrhu na udělení licence a tím rozvázání jakékoli spolupráce. S podobnými případy máme z praxe zkušenosti.

## **2.2.5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Závěrečná ustanovení licenčních smluv se shodují se závěrečnými ustanoveními jakékoli jiné smlouvy, typicky vyskytujícími se ustanoveními jsou doložka o ne / možnosti postoupení práv a povinností vyplývajících z licenční smlouvy na 3. osoby, doložka o ne / možném přechodu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na právní nástupce smluvních stran, doložka citující právní předpisy, kterými se právní vztah smluvních stran řídí v otázkách smlouvou neupravených (tzn. v otázce licenčních smluv typicky obchodní zákoník), doložka o počtu vyhotovení, doložka o příslušnosti k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy, salvátorská klauzule, doložka o nutnosti písemné formy pro případ jakýchkoli změn či dodatků, případně doložka obsahující zvláštní ustanovení pro doručování a závěrečná doložka o úplném souhlasu smluvních stran s obsahem smlouvy.

### 3. LICENČNÍ SMLOUVY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

V případě licenčních smluv s mezinárodním prvkem je mimořádně důležitá otázka volby rozhodného práva a určení instituce příslušné k řešení případných sporů ze smlouvy vyplývajících. Vhodný výběr obou těchto institutů umožňuje podřídít smlouvu právnímu řádu, který aprobeje zamýšlené cíle, které tak budou šetřeny i v případném sporu, a tím zásadně přispívá k právní jistotě smluvních stran.

#### 3.1 Určení rozhodného práva – volba práva

Určením rozhodného práva (tzv. volbou práva) se rozumí shodný projev vůle smluvních stran, že se jejich právní vztah bude řídit (bude podřízen) zvoleným právním řádem.

V českém právním řádu je základní normou mezinárodního práva soukromého a procesního zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, který volbu práva účastníků závazkových právních vztahů s mezinárodním prvkem předvídá v ustanovení § 9. Tato úprava přitom vychází z tzv. neomezené volby práva, kdy účastníci smluvních vztahů mohou zvolit jakýkoli právní řád, aniž by byli nuceni k volbě právního řádu nějakým způsobem souvisejícího s prvky smluvního vztahu<sup>86</sup>.

Určení rozhodného práva může být učiněno jak výslovně tak zřejmě i konkludentně. Není vyloučena ani situace, kdy různé části závazkového právního vztahu budou podřízeny různým právním řádům (tzv. štěpení obligačního statutu). K takové situaci může dojít například v případě, kdy smluvní strany chtějí do smlouvy zahrnout institut, který v rámci zvoleného právního řádu není přijímán jednoznačně, kdežto v jiném právním řádu je přípustný bez výhrad (například podřazení limitace náhrady škody anglickému právu, když zbytek smlouvy se bude řídit českými právními předpisy).

---

<sup>86</sup> Pauknerová, M: K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem. II. část. Právní praxe v podnikání, 1994, č. 12, str. 22.

Obvykle bude volba práva učiněna již v samotné smlouvě, může k ní dojít i dodatečně, například v rámci řešení vzniklého sporu, ale i kdykoli jindy<sup>87</sup>.

Volba práva je převážně vykládána jako volba hmotného práva. Aby však smluvní strany vyloučily případnou aplikaci kolizních norem daného právního řádu, je třeba toto ve smlouvě výslovně vyloučit.

Určení rozhodného práva není podstatnou náležitostí smlouvy, tedy ani licenční smlouvy s mezinárodním prvkem, proto v případě, že účastníci právního vztahu s mezinárodním prvkem nezvolí rozhodné právo, a na právní vztah se nebude vztahovat žádný soubor mezinárodních či „nadmárodních“ platných právních norem, bude třeba určit rozhodné právo s pomocí kolizních norem obsažených v relevantním právním předpise – v případě České republiky pak zákoně č. 97/1963 Sb, o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Tato norma ve svém § 10 odst. 1 v první řadě stanoví: „nezvolí-li účastníci rozhodné právo, řídí se jejich vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu“, přičemž v následujícím odstavci stanoví hraniční určovatele pro vybrané typy smluv. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví však mezi vyjmenovanými smluvními typy chybí, proto na ni bude třeba aplikovat odstavec 3: „Jiné smlouvy spravují se zpravidla právním řádem státu, v kterém obě strany mají sídlo (bydliště); nemají-li sídlo (bydliště) v témže státě a uzavírá-li se smlouva mezi přítomnými, právním řádem místa, kde byla smlouva uzavřena; byla-li uzavřena mezi nepřítomnými, právním řádem sídla (bydliště) příjemce návrhu na uzavření smlouvy“.

To, že smluvní strany přistoupily k zvolení rozhodného práva, neznamená, že na jejich právní vztah nebudou aplikovány veřejnoprávní normy obecné povahy.

Obchodní zákoník stanoví v § 267 odst. 3 oddělitelnost dohody o volbě práva od neplatné smlouvy. Tuto prohlašuje za neplatnou pouze v případě, že se na ni

---

<sup>87</sup> Blíže k tomu Bělohávek, A. J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem. Právní fórum (ASPI, a.s.), 2006, č. 3, str. 82.



vztahuje důvod neplatnosti. A naopak neplatnost dohody o volbě práva se netýká neplatnosti smlouvy, jejíž je součástí<sup>88</sup>.

### **3.2 Řešení sporů**

I když jsou smluvní strany při uzavírání smlouvy vedeny tou nejlepší vůlí, měly by si vždy uvědomovat, že v průběhu realizace smlouvy může docházet k větším či menším sporům a tyto případy ve smlouvě ošetřit. Smlouvy proto obsahují ustanovení o tom, že případné spory budou řešeny smírně vzájemným jednáním smluvních stran, pro případ neúspěchu těchto jednání však je třeba pamatovat na určení orgánu příslušného pro řešení sporů. V případě smluv s mezinárodním prvkem, tj v našem případě licenčních smluv k ochranným známkám s mezinárodním prvkem, je tato potřeba mimořádně naléhavá. Spolu s otázkou určení rozhodného práva se jedná o klíčové body každé takové smlouvy.

Volba konkrétního způsobu řešení sporů leží výhradně a pouze na smluvních stranách. Vždy je ale žádoucí ji doplnit – smluvní strany se tak vyhnou právní nejistotě - kdo, kde, v jakém jazyce a podle jakých právních předpisů bude který spor rozhodovat.

Smluvní strany mají na výběr mezi civilním soudnictvím nebo nejrůznějšími typy méně formalizovaného řízení jako rozhodčí, mediační či conciliační řízení (blíže k tomu v samostatné kapitole výše). Osobně se přikláníme k doporučení volit v případě ČR příslušnost obecných soudů.

## **4. ÚČINNOST LICENČNÍ SMLOUVY VŮČI TŘETÍM OSOBÁM**

Obchodní zákoník v § 509 odst. 1 stanoví, že „stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv“. Jedná se přitom o ustanovení kogentní povahy.

---

<sup>88</sup> To samé platí o volbě Obchodního zákoníku a dohodě o řešení sporu mezi smluvními stranami.

Zákon o ochranných známkách předepisuje povinnost registrace licenčních smluv v rejstříku ochranných známek ve svém § 18 odst. 3, když stanoví, že „licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku, o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoliv ze smluvních stran“.

Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek jsou stanoveny v § 8 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách<sup>89</sup>. Nemá-li žádost o zápis licenční smlouvy formální vady (a je-li včas zaplacen správní poplatek), zapisuje Úřad licenční smlouvu do rejstříku ochranných známek velice rychle (během několika dnů až týdnů).

Je třeba však poznamenat, že licenční smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známkou užívat od účinnosti licenční smlouvy, nikoli až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek.<sup>90</sup> Proto také v praxi dochází hojně k tomu, že se uzavřené licenční smlouvy v rejstříku ochranných známek neregistrují. Blíže k této problematice výše.

## **5. SOUTĚŽNÍ ASPEKTY LICENČNÍCH SMLUV K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM**

### **5.1 Soutěžní aspekty obecně**

#### **5.1.1 Vztah práv duševního vlastnictví a soutěžního práva**

Pojďme se úvodem této kapitoly nejdříve věnovat vztahu práv k duševnímu vlastnictví a soutěžního práva obecně.

---

<sup>89</sup> Jsou jimi: údaje o ochranné známce, údaje o totožnosti poskytovatele licence, údaje o totožnosti nabyvatele licence, označení výrobků nebo služeb, jichž se licenční smlouva týká, nebo údaj, že se licenční smlouva týká všech výrobků a služeb, údaj o tom, zda je licence výlučná nebo nevýlučná, podpis.

K žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku se přikládá licenční smlouva nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence. Jsou-li v jiném než českém jazyce, Úřad je oprávněn vyžádat si překlad do češtiny.

<sup>90</sup> srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7 A 18/2002 a Nejvyšší soud, 32 Cdo 1817/2008

Porovnáme-li funkci práv z duševního vlastnictví, kterou je zajistit vlastníkům daných práv určitou ochranu vůči komukoli, kdo by chtěl neprávem těžit z inovace, rozlišovací způsobilosti nebo jiné základní vlastnosti předmětu duševního vlastnictví, a to ve formě absolutně (erga omnes) působících práv, s funkcí soutěžního práva, kterou je zajištění a udržení hospodářské soutěže na relevantním trhu, tj. zajištění fungující plurality soutěžících subjektů a nezkreslené soutěže mezi nimi, potažmo se základní funkcí trhu, jíž je snaha zajistit maximální produkci co nejkvalitnějších výrobků za co nejnižší ceny, můžeme na první pohled usuzovat na vzájemný konflikt soutěžních pravidel a pravidel upravujících práva z duševního vlastnictví. Z tří základních pilířů soutěžního práva máme na mysli právo kartelové a antimonopolní.

Při bližším zkoumání bychom však měli dojít k závěru, že účel obou právních odvětví je rovnocenný, je jím „podpora tvůrčí inovace, ekonomického růstu, soutěživosti a v důsledku toho zlepšení blahobytu konečného potřebitele“<sup>9192</sup>.

Právo z duševního vlastnictví jakožto právo absolutní povahy vylučující z užívání jeho předmětu - nemotného statku - bez souhlasu jeho majitele jakékoli třetí osoby, představuje legální časově, teritoriálně a věcně vymezený monopol jeho vlastníka, který v případě úspěšné komercializace produktu nesoucího toto právo na trhu získává určitou výhodu vůči ostatním soutěžitelům. Tento legální monopol – exkluzivita – je vyjádřením státní podpory tvořivé lidské činnosti a odměnou za vytvoření něčeho nového.

Obecně řečeno existence práva k duševnímu vlastnictví sama o sobě nezakládá protisoutěžní jednání jeho vlastníka, výkon tohoto práva však soutěžní normy porušit může. Ostatně o tom hovoří i samotná dohoda TRIPS, když ve svém článku 40 odst. 1 deklaruje, že „členové se shodli na tom, že některé licenční praktiky nebo podmínky vztahující se k právům duševního vlastnictví, které omezují soutěž, mají

---

<sup>91</sup> Utěšený, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. Praha: C.H Beck, 2003. str. 6.

<sup>92</sup> Vztah práva k duševnímu vlastnictví a práva soutěžního byl předmětem diskuse i na nedávné Svatomartinské konferenci pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 11. a 12. listopadu 2009. Vztah soutěžních norem a práva duševního vlastnictví bylo popsáno jako „partnersství pro inovaci“ (rozdílné nástroje za účelem dosažení stejného cíle) – „pod proudem“ (vzájemné omezování). „A partnership for innovation under strain“. Blíže k tomu prezentace Jean-Yves Art: Intellectual property and competition law prezentovaná v rámci této konference. Zdroj: [www.compet.cz](http://www.compet.cz)

nepříznivé účinky na obchod a mohou být překážkou převodu a rozšiřování technologií“.

Výkon práva k duševnímu vlastnictví je způsobilý naplnit obě relevantní skutkové podstaty soutěžního práva, tj. zakázané kartelové dohody a zneužití dominantního postavení<sup>93</sup>. Navíc bude třeba posuzovat soulad výkonu práva k duševnímu vlastnictví s články 28 až 30 Smlouvy ES<sup>94</sup>.

### 5.1.2 Aplikace základních soutěžních pojmů na ochranné známky

Podnik v evropském právu

Vlastník ochranné známky (stejně tak jako vlastníci jiných průmyslových práv) naplňují definiční znaky podniku ve smyslu evropského práva, proto je můžeme považovat za adresáty soutěžních norem.

Soutěžitel v českém právu

Vlastník ochranné známky splňuje definiční znaky soutěžitele ve smyslu českého soutěžního práva, proto s ním může být nakládáno jako s adresátem předmětných právních norem.

Ať již je adresátem soutěžních norem podnik nebo soutěžitel, vlastník ochranné známky naplňuje pro účely posuzování adresnosti soutěžněprávních norem jeho

---

<sup>93</sup> V této souvislosti se hovoří o teorii rozdílu mezi existencí a výkonem práva k duševnímu vlastnictví, která byla doplněna o zajištění tzv. zvláštního předmětu ochrany. Ten je definován pro každé právo z duševního vlastnictví samostatně a takto definovaný předmět ochrany resp. jeho naplnění ze strany vlastníka předmětného nehmotného statku je garantováno. Proto také jednání vedoucí k naplnění zvláštního předmětu ochrany nemůže být posuzováno jako protisoutěžní. Zvláštní předmět ochrany pro ochranné známky byl vymezen následovně: „ochranné známky mají zaručovat, že vlastník má výhradní právo používat ji za účelem prvního uvedení do oběhu výrobků chráněných ochrannou známkou, a tak je chránit proti soutěžitelům, kteří si přejí těžit z postavení a věhlasu ochranné známky prodáváním výrobků nelegálně nesoucích takovou známku“ (věc 16/74 Centrafarm vs. Winthrop) – blíže k tomu Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, str. 197.

<sup>94</sup> Čl. 30 Smlouvy stanoví, že články 28 a 29 zakazující množstevní omezení dovozu a vývozu mezi členskými státy nevyklučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné mj. ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.

definici – tj. i jednání vlastníka ochranné známky spadá pod osobní působnost norem soutěžního práva<sup>95</sup>.

Relevantní trh

Pro správné určení relevantního trhu slouží 3 pomocné kategorie – věcné, územní a časové hledisko.

Věcný relevantní trh dále podle povahy výrobku členíme na primární a sekundární, přičemž platí, že právo k duševnímu vlastnictví poskytuje ochranu výlučně na primárním trhu, sekundární trh by měl být vyhrazen volné soutěži.

## 5.2 Kartelové dohody

Kartelové dohody jsou dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže.

### 5.2.1 Komunitární právní úprava kartelového práva

#### a) Základní právní úprava

Základ komunitární úpravy kartelového práva je obsažen v ustanoveních hlavy VI. kapitoly 1 oddílu 1 Smlouvy ES: Pravidla hospodářské soutěže – pravidla platná pro podniky, konkrétně v článku 81 Smlouvy ES, který ve svém prvním odstavci stanoví:

*„Se společným trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na společném trhu, zejména ty, které:*

*a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky;*

*b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice;*

---

<sup>95</sup> Munková, J., Svoboda, P, Kindl, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. str. 207.

*c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;*

*d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži;*

*e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.“*

Tyto dohody jsou prohlášeny za od počátku neplatné.

Podle odstavce 3 téhož článku může být odstavec 1 prohlášen za neúčinný pro dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického nebo hospodářského pokroku, přičemž vyhrazení spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná a neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených.

Z výše uvedeného je zřejmé, že adresátem komunitárních soutěžních norem je „podnik“, a to aniž by byl tento pojem v některém komunitárním právním předpise normativně vymezen. Definice pojmu podniku byla přenechána evropské judikatuře, dle které naplňují pojem podnik dva definiční znaky: ekonomicky samostatná jednotka - entita (bez ohledu na její právní formu či způsob financování) a výkon hospodářské činnosti<sup>96</sup>. Pojem podniku je tak založen na funkčním a dynamickém pojetí<sup>97</sup>.

Charakteristika podniku jako ekonomicky samostatné jednotky<sup>98</sup> musí plnit zásadní úlohu ve věci posuzování adresnosti evropských soutěžních norem dceřiným společnostem patřícím do koncernu respektive koncernu samotnému. Praktickými důsledky této úvahy pak bude zejména neaplikovatelnost článku 81 odst. 1 SES na dohody mezi jednotlivými subjekty koncernu (existence soutěže je zde pojmově vyloučena), neaplikovatelnost článku 82 SES na praktiky mezi subjekty koncernu, které by za „normálních okolností“ zakládaly zneužití dominantního postavení (za

---

<sup>96</sup> Rozsudek ESD ve věci Höfner a Elser vs. Macrotron GmbH, 1991, C – 41/90, rozsudek ESD ve věci T-11/89, Shell, SbSD 1992, II-757

<sup>97</sup> Kindl, J: Podnik nebo soutěžitel ... záleží na tom?. Právní rozhledy, 2006, č. 5.

<sup>98</sup> Kindl, J: Podnik nebo soutěžitel ... záleží na tom?, Právní rozhledy, 2006, č. 5.

předpokladu, že nedojde k poškození práv a oprávněných zájmů třetích osob), povinnost zohlednit výši tržního podílu celé skupiny na relevantním trhu a z toho vyplývající konsekvence (posuzování dohody jako dohody de minimis, aplikovatelnost blokových výjimek vztahujících se na dohody do určité hraniční hodnoty, výše hrozících pokut etc.).

*Jak uvádí J. Kindl, „aby mohly být dceřiné společnosti považovány za podnik (a nikoli jen závislou složku většího „podniku“), musela by být v konkrétním případě doložena jejich ekonomická nezávislost (zejm. co do řízení) na mateřské společnosti nebo společnostech. Není-li taková ekonomická samostatnost doložena, a je-li tedy příslušná dceřiná společnost jen součástí širší hospodářské jednotky, tvoří dle evropského soutěžního práva spolu s dalšími složkami téže hospodářské jednotky podnik jediný“<sup>99</sup>.*

Od hmotněprávní otázky adresnosti soutěžněprávních norem je třeba rozlišovat otázku přičitatelnosti protiprávního chování, tedy otázku ryze procesněprávní. V této souvislosti bude třeba aplikovat zásadu kolektivní odpovědnosti skupiny za protiprávní jednání jejich složek.

## **b) Blokové výjimky**

Blokové (nebo také skupinové) výjimky jsou vydávány na základě ustanovení čl. 83 odst. 1 a 2 písm. b) a c) Smlouvy ES (článek 103 odst. 1 a 2 písm. b) a c) Smlouvy o fungování Evropské unie), dle kterého může Rada na návrh Komise (resp. Komise na základě nařízení Rady č. 19/65/EHS) vydat nařízení nebo směrnice potřebné k provedení zásad stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy ES, ve kterých stanoví podrobnosti ohledně poskytování výjimek a v případě potřeby podrobněji vymezí rozsah uplatnění čl. 81 a 82 Smlouvy ES v jednotlivých hospodářských odvětvích.

Blokové výjimky obsahují především přehled dovolených a nedovolených smluvních ujednání (tzv. bílé a černé klauzule), dříve vydané blokové výjimky obsahovaly i tzv. šedé klauzule, tzn. smluvní ujednání, které nebylo možné jednoznačně označit za dovolená či nedovolená. Výsledek přezkoumání souboru blokových výjimek byl

---

<sup>99</sup> Kindl, J: Podnik nebo soutěžitel ... záleží na tom?. Právní rozhledy, 2006, č. 5.

shrnut v tzv. Zelené knize. Dva nejdůležitější závěry spočívaly v opuštění systému šedých klauzulí, přičemž důvod tohoto opatření je nasnadě - šedé klauzule nebyly schopné poskytnout podnikům dostatečnou právní jistotu, a v redukci počtu skupinových výjimek cestou sloučení příbuzných materiálů do jednoho nařízení.

Nejdůležitější blokové výjimky:

- Nařízení Komise č. 2790/1999/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, od 1.6.2010 nahrazené nařízením Komise 330/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě.
- Nařízení Komise č. 2658/2000/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o specializaci od 1.1.2011 nahrazené nařízením Komise č. 1218/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod.
- Nařízení Komise č. 2659/2000/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výzkumu a vývoji od 1.1.2011 nahrazené nařízením Komise č. 1217/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji.
- Nařízení Komise č. 3932/1992/EHS, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojišťovnictví, toto nařízení bylo nahrazeno nařízením Komise č. 358/2003, jehož platnost skončila 31.3.2010, nahrazeno bylo dále nařízením Komise č. 267/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví.
- Nařízení Komise č. 1400/2002/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v oblasti motorových vozidel,



které bylo s účinností k 1.6.2010 nahrazeno nařízením Komise č. 461/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel.

- Nařízení Komise č. 240/1996/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o poskytování technologií od 1.5. 2004 nahrazené nařízením Komise č. 772/2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií.

Dále existuje celá řada blokových výjimek v oblasti dopravy (železniční, silniční i letecké) a rovněž pro oblast vnitrozemské vodní plavby a námořní plavby.

Komise může odejmout výhody blokové výjimky, jestliže zjistí, že jejich poskytnutím je v konkrétním případě narušena soutěž na trhu. Od 1. května 2004 mají toto oprávnění i národní soutěžní úřady členských států.

Licenční smlouvy k ochranným známkám nejsou samostatným předmětem žádné blokové výjimky. Následující blokové výjimky se za určitých podmínek vztahují i na smluvní ujednání obsahující licenci k ochranným známkám:

### **c) Vertikální bloková výjimka**

Komise Evropských společenství vydala s působností pro Evropské společenství Nařízením 2790/1999 blokovou výjimku pro stanovené vertikální dohody (dále též „Vertikální bloková výjimka“). Do působnosti tohoto nařízení spadají i vymezené vertikální dohody obsahující ustanovení o právech duševního vlastnictví, konkrétně se jedná o vertikální dohody, které obsahují určitá ustanovení o postoupení práv duševního vlastnictví kupujícímu nebo jejich užívání kupujícím<sup>100</sup>. Čerpat výhody vyplývající z Vertikální blokové výjimky mohou výhradně dohody splňující následující podmínky:

---

<sup>100</sup> Kupujícím se dle ustanovení článku 1 písm. g) rozumí „podnik, který podle dohody spadající pod čl. 81 odst. 1 Smlouvy ES prodává zboží nebo služby jménem jiného podniku“.

- Ustanovení o právech duševního vlastnictví musejí tvořit součást vertikální dohody, tj. jedná se o dohodu, jež stranám stanoví podmínky, za kterých mohou určité zboží nebo služby nakupovat, prodávat či dále prodávat
- Práva duševního vlastnictví musejí být postoupena kupujícímu, případně kupující smí tato práva užívat,
- Ustanovení o právech duševního vlastnictví nesmějí být hlavním předmětem dohody
- Ustanovení o právech duševního vlastnictví se musejí přímo vztahovat k užívání, prodeji, či dalšímu prodeji zboží nebo služeb kupujícím či jeho zákazníky. V případě franšízy, kdy je předmětem užívání práv duševního vlastnictví marketing, zajišťuje distribuci zboží nebo služeb hlavní nabyvatel, případně nabyvatel franšízy
- Ustanovení o právech duševního vlastnictví, pokud jde o smluvní zboží nebo služby, nesmějí obsahovat restriktivní opatření v oblasti hospodářské soutěže, která mají stejný předmět či dopad jako vertikální omezení, jež nesplňují podmínky pro udělení výjimky podle nařízení o blokových výjimkách, tj. ustanovení o právech duševního vlastnictví by neměla mít stejný předmět či účinky jako kterákoli tvrdá restriktivní opatření uvedená v článku 4 Vertikální blokové výjimky nebo jakákoli restriktivní opatření, která byla z působnosti nařízení Vertikální blokové výjimky vyčleněna podle článku 5 <sup>101</sup>.

To znamená, že omezující opatření týkající se postoupení nebo užívání práv duševního vlastnictví mohou být zahrnuta, pokud hlavním předmětem dohody je nákup či distribuce zboží nebo služeb a pokud zároveň nejsou v dohodě obsažena tvrdá restriktivní opatření dle článku 4 nebo restriktivní opatření dle článku 5 Vertikální blokové výjimky.

Na základě výše řečeného je třeba si uvědomit, že čerpat výhody Vertikální blokové výjimky nemohou čisté licenční smlouvy, ale pouze smlouvy, které přímo souvisí s užíváním, prodejem nebo dalším prodejem zboží. Výhody Vertikální blokové výjimky tak mohou čerpat například franšízové smlouvy (viz výklad k franchisingu v příslušné pasáži této práce).

---

<sup>101</sup> Sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2000/C 291/01), body 30-37

Nařízení Komise 2790/999 pozbylo platnosti 31.5.2010, s platností k 1.6.2010 jej nahradilo nařízení Komise 330/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (platné do 31.5.2022).

Největší změnu, kterou nová úprava přináší, je zdvojení prahové hodnoty tržního podílu na trhu jako předpokladu aplikace výjimky. Blokovaná výjimka se nově použije za podmínky, že tržní podíl dodavatele nepřesáhne 30% relevantního trhu, na kterém prodává smluvní zboží nebo služby, a tržní podíl kupujícího nepřesahuje 30% relevantního trhu, na kterém nakupuje smluvní zboží nebo služby.

Další změny pak přináší Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), které ve svém bodě 225 nově připouští, že stanovení cen pro další prodej může za určitých okolností vést ke zvýšení účinnosti hospodářské soutěže a tudíž je přípustné<sup>102</sup>. Vzhledem k tomu, že se jedná o nenormativní text, bude třeba počkat na to, jak se k němu postaví dotčené orgány při posuzování jednání soutěžitelů.

---

<sup>102</sup> „225. Stanovení cen pro další prodej může však nejen omezovat hospodářskou soutěž, ale může někdy vést ke zvýšení účinnosti, které se posoudí podle čl. 101 odst. 3, zejména pokud podnět ke stanovení těchto cen dal dodavatel. Pokud výrobce zavádí nový výrobek, může být stanovení cen pro další prodej zejména užitečné během zaváděcího období, kdy se zvyšuje poptávka, k tomu, aby motivovalo distributora k lepšímu zohlednění zájmu výrobce na propagaci výrobku. Může distributorovi poskytovat prostředky ke zvýšení prodeje a pokud jsou distributoři na tomto trhu pod tlakem konkurenčních podniků, může je to motivovat k rozšíření celkové poptávky a k úspěšnému uvedení výrobku na trh, a to i ve prospěch spotřebitelů ( 1 ). Obdobně platí, že stanovení pevných cen pro další prodej, a nejen maximálních cen pro další prodej, může být nezbytné pro uspořádání krátkodobé kampaně s nízkou cenou (obvykle 2 až 6 týdnů) v rámci systému franšizových dohod nebo podobného systému distribuce s jednotnou formou distribuce, což bude také ve prospěch spotřebitelů. V některých situacích mohou maloobchodníci díky vyšší marži v důsledku stanovení cen pro další prodej poskytovat (dodatečné) předprodejní služby, zejména v případě výrobků založených na zkušenosti nebo složitých výrobků. Pokud tyto služby využije při rozhodování dostatek zákazníků, kteří ale následně zboží zakoupí u maloobchodníků, kteří takové služby neposkytují (a tedy nenesou dané náklady), mohou maloobchodníci poskytující vysoce kvalitní služby omezit nebo ukončit tyto služby, které podporují poptávku po výrobcích od dodavatele. Stanovení cen pro další prodej může zabránit takovému parazitování na distribuční úrovni. Strany budou muset přesvědčivě prokázat, že dohoda o stanovení cen pro další prodej pravděpodobně nejen poskytne prostředky, ale také dá pobídku k překonání případného parazitování na těchto službách ze strany maloobchodníků, a že předprodejní služby celkově přinášejí spotřebitelům prospěch, a to v rámci dokazování, že byly splněny všechny podmínky čl. 101 odst. 3.“

( 1 ) Tím se předpokládá, že dodavatel nepovažuje za praktické, aby všem kupujícím smluvně uložil požadavky na účinnou propagaci, viz také bod 107 písm. a).

Na problematiku licenčních smluv vztahujících se k technologiím se dále vztahují ustanovení nařízení Komise ES č. 772/2004 a 1217/2010. Vzhledem k jejich předmětu jen telegraficky:

Nařízení 1217/2010 ES – Blokovaná výjimka pro dohody o výzkumu a vývoji

Nařízení 772/2004 ES – Blokovaná výjimka pro transfer technologií

Blokovaná výjimka se vztahuje na ustanovení o licenční smlouvě k ochranným známkám, pokud jsou taková ustanovení součástí dohody o transferu technologií, pokud jsou přímo spjata s výrobou smluvních výrobků a tvoří hlavní předmět dohody.

Bude se typicky jednat o udělení licence k umístění licencované ochranné známky na smluvní výrobky.

## 5.2.2 Česká právní úprava kartelového práva

Kartelové dohody, neboli dle českého národního práva donedávna dohody mezi soutěžiteli<sup>103</sup>, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou dle ustanovení § 3 (1) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „ZOHS“), zakázané a absolutně neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.

Přitom ustanovení § 3 (2) ZOHS vypočítávalo příkladným výčtem dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují následující ujednání o:

- (a) Přímým nebo nepřímým určením cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách
- (b) Omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic

---

<sup>103</sup> „Soutěžiteli“ se dle ustanovení § 2 (1) Zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právními osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

- (c) Rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů
- (d) Vázaných obchodech (tj. vázání uzavření smlouvy na přijetí dalšího plnění, které nesouvisí s předmětem smlouvy)
- (e) Uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni,
- (f) Skupinovém bojkotu (tj. dohody neobchodovat nebo jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou členy dohody, anebo jim budou jinak působit újmu).

V této souvislosti byla hojná pozornost věnována termínu dohody, které vedou nebo „mohou vést“ k narušení hospodářské soutěže. Tento termín byl stanoven tak široce, že do něj mohly spadat téměř jakékoli dohody. Toto ustanovení Zákona bylo nutně porovnáváno s ustanovením článku 81 (1) Smlouvy ES, které za zakázané a neplatné prohlašuje pouze dohody, jejichž „cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na společném trhu“, s tím, že vzhledem k povinnosti eurokonformního výkladu bylo třeba ustanovení § 3 (2) Zákona aplikovat shodně s předmětným ustanovením Smlouvy ES. Donedávna presumovaná ohrožitelnost soutěže na relevantním trhu, vyjádřená slovy „dohody, které mohou vést k omezení nebo narušení hospodářské soutěže“ totiž Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňovala usuzovat na protisoutěžnost zkoumaných dohod bez nutnosti prokázat skutečný dopad dohody na soutěž – tzn. srovnání soutěže na relevantním trhu za platnosti kartelové dohody a soutěže, která by na relevantním trhu panovala, kdyby takové kartelové dohody nebylo.

To bylo změněno novelou ZOHS – zákonem č. 155/2009 Sb., která s účinností od 1.9.2009 zharmonizovala ustanovení ZOHS s ustanovením Smlouvy ES. ZOHS tak nadále hovoří pouze o dohodách, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže. ÚOHS tak bude muset v rámci probíhajícího správního řízení prokazovat faktický dopad dohody na soutěž nebo ve smlouvě přesně najít protisoutěžní cíl. Otázkou však zůstává, zda ÚOHS pod kategorií „jejichž cílem je“ neschová ty případy, v kterých dnes usuzuje na protisoutěžnost dohody z důvodu být i neprokázaného potenciálního dopadu na soutěž.

Tato novelizace však přinesla i celou řadu dalších změn jak v oblasti hmotněprávních tak i procesněprávních ustanovení. Z hmotněprávních vyjmenujme například zakotvení pravidla de minimis do samotné definice zakázaných dohod<sup>104</sup>, zrušení § 6 vyjímajícího ze zákazu některé méně závažné druhy dohod, zrušení § 1 odst. 8 vyjímajícího z působnosti ZOHS soutěžitele z oblasti zemědělství jednající dle práva ES.

Převážná většina změn se však týká procesněprávních ustanovení – vzpomeňme například zavedení nových pravidel výpočtu pokut v případě, kde jsou tyto ukládány sdružení<sup>105</sup>. Vzhledem k tomu, že ty nejsou předmětem našeho zájmu, odkážeme v této souvislosti na příslušná zákonná ustanovení.

ZOHS přitom ze zákazu kartelových dohod výslovně vyjímá tzv. „prospěšné dohody“ neboli dohody, jejichž přínos (zlepšení výroby nebo distribuce zboží, podpora technického či hospodářského rozvoje) resp. podíl na něm vyhrazený spotřebitelům, převyší jejich možné nežádoucí vlivy s výhradou, že tyto dohody neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části relevantního trhu.

Na rozdíl od evropského soutěžního práva, jehož adresáty jsou podniky, adresáty českého národního soutěžního práva jsou „soutěžitelé“, neboli fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Oproti evropskému pojetí podniku postrádá definice soutěžitele charakter ekonomické samostatnosti. Tato absence pak může vést k teoreticky rozdílnému přístupu k adresátům norem – zejména např. s přihlédnutím k postavení společností patřících do koncernů a jejich způsobilosti ne / být považovány za samostatné soutěžitele. K tomu by však v aplikační praxi vzhledem k povinnosti eurokonformního výkladu nemělo docházet.

---

<sup>104</sup> „Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané“.

<sup>105</sup> Novela stanoví, že je-li pokuta ukládána sdružení soutěžitelů, může být uložena až do výše 10% z úhrnu čistých obrátů dosažených za poslední ukončené účetní období jeho členy. Každý člen sdružení ručí za zaplacení takto uložené pokuty až do výše 10% ze svého čistého obrátu dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Zajímavé je ustanovení § 4 ZOHS, který ze zákazu stanoveného v § 3 (1) ZOHS vyjímá dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy o založení Evropských společenství (dále jen „Smlouva ES“), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES příslušnými nařízeními komise nebo Rady (dále jen „komunitární blokované výjimky“). Tím došlo k implementaci pojmu „podnik“ ve smyslu evropského soutěžního práva do českého národního soutěžního práva.

K relevantním blokovým výjimkám viz výklad výše k evropskému kartelovému právu

Kromě toho může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolit blokované výjimky i pro další druhy dohod, pokud jejich škodlivé účinky budou převáženy jejich výhodami a to zejména ve prospěch spotřebitelů.

V této souvislosti se patří poznamenat, že předchozí právní úprava českého soutěžního práva upravovala licenční smlouvy (resp. smlouvy o převodu nebo poskytnutí průmyslových práv nebo jiných práv z duševního vlastnictví) v § 4 odst. 1 ZOHS, když je prohlásila za zakázané, pokud omezovaly nabyvatele práva takovým způsobem, který přesahoval rozsah zákonné ochrany práv, protože tato práva představovala překážku vstupu na trh. Toto ustanovení bylo vypuštěno zákonem č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů.

### **5.2.3 Licenční smlouvy jako kartelové dohody**

Základním dispozičním oprávněním vlastníka ochranné známky je právo udělit třetí osobě souhlas s jejím užitím. Licenční smlouvy tak vedle smluv o převodech ochranných známek představují základní objekt zájmu soutěžních norem ve vztahu k právům duševního vlastnictví.

Licenční smlouvy mohou ohrozit soutěž na relevantním trhu za předpokladu, *„pokud nějaké ustanovení sníží schopnost smluvních stran volně soutěžit mezi sebou nebo*

*s třetími stranami, anebo sníží schopnost třetích stran soutěžit s jednou nebo oběma smluvními stranami.*<sup>106</sup>

Posouzení slučitelnosti konkrétní licenční smlouvy s normami soutěžního práva musí vycházet ze zhodnocení, zda předmětná licenční smlouva vyhovuje definici kartelových dohod dle relevantní právní úpravy. V případě že ano, bude třeba přistoupit k hledání možnosti subsumpce licenční smlouvy pod některou z udělených blokových výjimek a v případě, že to není možné, musí smluvní strany samy posoudit, zda jejich dohoda vyhovuje požadavkům soutěžního práva nebo ne.

Na licenční smlouvy k ochranným známkám se za určitých okolností mohou vztahovat následující blokové výjimky:

Bloková výjimka o transferu technologií (nařízení č. 772/2004 ES)

Vertikální bloková výjimka (nařízení č. 330/2010 ES)

Bloková výjimka o výzkumu a vývoji (nařízení č. 2659/2000 ES)

Jak výše řečeno, licenční smlouvy k ochranným známkám nejsou předmětem žádné samostatné blokové výjimky, proto nebude-li možné podřadit konkrétní licenční smlouvu pod režim vybraných blokových výjimek, bude v rámci posuzování zákonnosti předložené licenční smlouvy třeba vycházet z následujících postulátů formovaných rozhodovací praxí Komise a ESD<sup>107</sup>:

Legální jsou ustanovení, jejichž cílem je:

Udržení některého zásadního prvku existence ochranné známky a jejího smyslu

Zachování hodnoty ochranné známky

Kontrola užití ochranné známky

Legalita následujících ustanovení je diskutabilní:

Výlučné územní licence

Výlučná značková výroba

Zákaz reklamy na licencovaném zboží v jiném EHP mimo licencované území

---

<sup>106</sup> Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. str. 215.

<sup>107</sup> Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. str. 227-228.



Povahu hard-core ustanovení (restriktivní tvrdá opatření, v jejichž důsledku bude vyjmuta celá dohoda z působnosti blokové výjimky) mají:

Zákaz pasivních prodejů mimo smluvní území

Omezení dalších prodejů

Zákaz napadat platnost ochranné známky

Je samozřejmostí, že licenční smlouvy nesmí obsahovat ustanovení vyjmenovaná v předmětných soutěžních předpisech, tj. ta, která by mohla být vykládána jako přímá nebo nepřímá dohoda o cenách, omezení nebo kontroly výroby, odbytu, vývoje nebo investic, rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, vázaných obchodech (tj. uzavření dohody je navázáno na přijetí dalšího – s předmětem dohody nesouvisejícího plnění), uplatnění nerovných podmínek vůči soutěžitelům, v důsledku čehož jsou někteří soutěžitelé diskriminováni, anebo skupinovém bojkotu.

Navíc bylo za určitých okolností jako protisoutěžní shledáno např. nedostatečné využívání výlučné licence, kolektivní odmítnutí udělit licenci 3. osobě nebo podání žaloby na porušení práva k duševnímu vlastnictví s cílem rozdělit společný trh<sup>108</sup>.

Smluvní strany by však měly velmi obezřetně přistupovat i k formulaci doložky o výměně informací. Totiž velice frekventovaná a podrobná výměna neagregovaných informací, která by mohla vést k ovlivnění smluvních stran v jejich jednání v hospodářské soutěži, by mohla za určitých okolností být shledána jako protisoutěžní se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Takovýto závěr by ovšem měl být dovozen až po zevrubném zkoumání formálních a materiálních znaků skutkové podstaty. Jak dovodil Nejvyšší správní soud v případě výměny informací mezi stavebními spořitelny: *„Systém výměny informací nemá a priori efekt na omezení soutěže, pokud relevantní trh není vysoce koncentrovaný, pokud neumožňuje identifikaci konkrétních subjektů a pokud přístup k informacím a jejich užití není diskriminační, fakticky či právně. Citlivá povaha vyměňovaných informací je zásadním faktorem v hodnocení protisoutěžní povahy dohody, stejně jako fakt, jestli*

---

<sup>108</sup> Blíže k tomu Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. str. 234-236

*odhalují nejen tržní pozice, ale také strategie jednotlivých soutěžitelů*<sup>109</sup>. Čtyřmi základními faktory, které musí být kumulativně naplněny pro závěr o protisoutěžním charakteru systému výměny informací, jsou tedy struktura trhu, charakter vyměňovaných informací, způsob provádění těchto výměn (tj. i frekvence) a způsobilost reálně ovlivnit chování soutěžitelů<sup>110</sup>.

Stav posuzování výměny informací v ČR po případu stavebních spořitelén byl předmětem diskuse v rámci Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 11. a 12. listopadu 2009. První místopředseda Úřadu, Mgr. Robert Neruda, ve své prezentaci na toto téma shrnul jasnosti i nejasnosti, které tuto problematiku doprovází. Uvedl, že dohoda o výměně informací může představovat samostatný delikt, pokud je prokázán alespoň potenciální protisoutěžní efekt, kterým je možnost snížení nejistoty ohledně budoucí obchodní strategie konkurentů. Obecná konstrukce možných dopadů dohody však představuje nedostatečný důkaz, vždy bude třeba konkrétně posoudit základní relevantní kritéria, jimiž jsou struktura trhu, charakter vyměňovaných informací, způsob výměny a způsobilost reálně ovlivnit chování soutěžitelů. Naopak za nejasné označil, zda existuje kategorie dohod o výměně informací zakázaných pro svůj protisoutěžní cíl a jaký je vlastně standard důkazu o potenciálním efektu (resp. lze jej vůbec prokázat)<sup>111</sup>? Posuzování výměny informací tak představuje neuzavřené téma, které v naznačených otázkách čeká na klíč ke svému řešení.

Jak vidno, v daném případě byl posuzován systém výměny informací jako hlavní předmět kartelové dohody, případná výměna informací například v rámci závazkově právních smluvních ujednání, která má sloužit vzájemné informovanosti smluvních stran o základních otázkách ovlivňujících vzájemnou spolupráci, by měla být posuzována podle rozdílných kritérií.

---

<sup>109</sup> Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1Afs 78/2008 – 721 ve věci ÚOHSem podané kasační stížnosti proti zrušení jeho rozhodnutí ze dne 18.4.2007

<sup>110</sup> Tamtéž

<sup>111</sup> Blíže k tomu prezentace Mgr. Roberta Nerudy, Výměna informací v Čechách po Stavebních spořitelkách, prezentovaná v rámci Svatomartinské konference 2009. Zdroj [www.compet.cz](http://www.compet.cz)

## 5.3 Dominantního postavení

### 5.3.1 Dominantního postavení a práva k duševnímu vlastnictví obecně

Na úvod této kapitoly bychom rádi zopakovali základní zásady vztahu zneužití dominantního postavení a práv k duševnímu vlastnictví:

- Práva k duševnímu vlastnictví bez dalšího nezakládají dominantní postavení jejich vlastníka na relevantním trhu
- Dominantní postavení získané v důsledku práva k duševnímu vlastnictví nevede bez dalšího k zneužití dominantního postavení

### 5.3.2 Základní pojmy

#### Relevantní trh

Relevantní trh a jeho správné vymezení je základním předpokladem určení existence / absence tržní dominance. Vymezení relevantního trhu napomůžou tři základní definiční znaky: geografické<sup>112</sup>, věcné<sup>113</sup> a časové hledisko. Jak vidno, existence práva k duševnímu vlastnictví k těmto znakům nepatří, zásadní úlohu při vymezení relevantního trhu v každém konkrétním případě sehrává výrobek, respektive možné alternativy k němu. Právo k duševnímu vlastnictví bude v této fázi posuzování případu zohledněno jen zřídka, a to v situaci, kdy toto právo má natolik silné postavení, že je třetím osobám – dodavatelům, prakticky znemožněn přístup na trh.

Čím je relevantní trh vymezen úžeji, tím snadněji může být shledána existence dominance. Přitom z pouhé existence práva k duševnímu vlastnictví není možné vyvozovat definici relevantního trhu jako trhu výrobku pokrytého daným nehmotným statkem. K takovému závěru je možné dojít ve výjimečných případech skutečně silné pozice výrobku na trhu podpořené právem k duševnímu vlastnictví, které zároveň

---

<sup>112</sup> Geografické vymezení relevantního trhu odpovídá na otázku, v rámci jaké oblasti jsou soutěžitelé vystaveni objektivně stejným soutěžním podmínkám, které jsou dostatečně odlišné od podmínek v sousedních oblastech.

<sup>113</sup> Z věcného hlediska je rozhodujícím určovatelem shodnost resp. vzájemná zastupitelnost výrobků určená pomocí aplikace vodítka charakteristiky, ceny a zamýšleného využití výrobků. Zohledňována je i možnost dodavatelů - třetích osob vstoupit na daný trh výrobků. Hovoříme v této souvislosti o trhu výrobovém.

vytváří bariéru vstupu třetích osob – dodavatelů na relevantní trh, v žádném případě nepůjde o pravidlo. Aplikace podobného pravidla by totiž vedla k absurdním závěrům o dominantním postavení každého producenta zboží – vlastníka nehmotného statku k němu se vztahujícího a na něm aplikovaného.

### **Dominantní postavení**

Dominantní postavení je definováno jako postavení hospodářské síly, kterou podnik má a která mu umožňuje zabránit účinné soutěži na relevantním trhu tím, že je schopen chovat se ve značné míře nezávisle na svých konkurentech, zákaznících a konečně spotřebitelích<sup>114</sup>.

Závěr o přítomnosti dominantního postavení soutěžitele v konkrétním případě je výsledkem posouzení kvantitativních znaků (podíl na relevantním trhu) resp. v případě tržního podílu nižšího než pro závěr o dominantním postavení vyžadovaného i kvalitativních ukazatelů (tržní moc, ekonomické, organizační a technické zázemí subjektu, situace na trhu – existence překážek vstupu na trh, mezi které patří i práva k duševnímu vlastnictví<sup>115</sup>).

Výše tržního podílu zásadně predeterminuje možnost konstatování tržní dominance podniku (nebo soutěžitele, chcete-li). Například zákon o ochraně hospodářské soutěže stanoví, že za dominantní nebude považován soutěžitel, který má menší než 40% podíl na trhu (§ 10 odst. 3 Zákona).

Dominantní postavení přináší svému nositeli novou povinnost, a sice povinnost vyhnout se soutěžně zneužívajícímu chování.

### **Zneužití dominantního postavení**

Výkon práva k duševnímu vlastnictví musí probíhat v souladu s požadavky soutěžního práva. Neděje-li se tak, je na dané právo k duševnímu vlastnictví

---

<sup>114</sup> Rozhodnutí ESD ve věci 27/76 United Brands vs. Komise ze dne 14.2.1978

<sup>115</sup> Mezi případy, kdy právo k duševnímu vlastnictví sehrálo rozhodující úlohu při posuzování existence dominantního postavení, patří např. United Brands vs. Komise (Chiquita), Hoffman-La Roche & Co. AG vs. Komise, Hilti, Tetra Pak

pohlíženo jako na nástroj zneužití. O zneužití jde přitom tehdy, pokud „výkon práva k duševnímu vlastnictví slouží jako prostředek k tomu, aby dominantní postavení bylo zachováno nebo posílněno“<sup>116</sup>.

### 5.3.3 Jednotlivé skutkové podstaty

1. Vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek
2. Omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů
3. Uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži
4. Podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, které ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí

### Cenová zneužití

Půjde typicky o vynucování příliš nízkých nákupních cen nebo naopak příliš vysokých prodejních cen. Navíc jsou tato ustanovení dále zkoumána v závislosti na tom, zda k cenovému zneužití dochází obecně ve vztahu ke všem třetím stranám, nebo navíc k určité osobě nebo skupině osob - v tomto případě se vlastník práva k duševnímu vlastnictví dopouští cenového zneužití kombinovaného se skutkovou podstatou nerovného zacházení (viz níže).

### Omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje

Z hlediska předmětu této práce je zajímavá otázka subsumpce problematiky odmítnutí licence pod možnou skutkovou podstatu „omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů“ (bod 2), resp. její formu „odmítnutí přístupu k základním zařízením“<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Viz rozhodnutí ESD C-241 a 242/91 RTE a ITP vs. Komise

<sup>117</sup> Doktrína „základních zařízení“, potažmo i možnost považovat práva k duševnímu vlastnictví za „základní zařízení“, byla ze strany evropských justičních orgánů v počáteční fázi přijímána jen velmi „vlažně“, postupem času však byla potvrzena. Naopak české národní soutěžní právo doktrínu „základních zařízení“ uznalo, stejně tak i možnost její aplikace na případy zneužívajícího výkonu práva k duševnímu vlastnictví, když byla do Zákona doplněna příslušná skutková podstata zneužití dominantního postavení (zákonem č. 340/2004 Sb.).

Otázkou, v jakém případě bude odmítnutí licence ze strany tržního dominanty shledáno jako trh zneužívající praktika, se zabývaly evropské orgány v celé řadě případů. Prvním z nich byl případ Volvo vs. Erik Veng, v rámci něhož bylo mj. dovozeno, že „odmítnutí udělit licenci nemůže samo o sobě založit zneužití dominantního postavení“.

Nazírání odmítnutí licence ze strany tržního dominanty bylo dále rozváděno v případech Magill, Tiercé Ladbroke, Micro Leader Business, IMS Health<sup>118</sup>, když bylo dovozováno, že takové odmítnutí licence může založit zneužití dominantního postavení jen za výjimečných okolností. Tyto okolnosti byly specifikovány v rozhodnutí ESD v posledním jmenovaném případě, kdy bylo k závěru o zneužívající praxi vyžadováno kumulativní splnění následujících podmínek:

1. Podnik, který požaduje licenci, zamýšlí nabízet na trhu nové výrobky nebo služby, které nositel práva k duševnímu vlastnictví nenabízí a po kterých existuje potencionální spotřebitelská poptávka,
2. Odmítnutí není ospravedlněno objektivními okolnostmi,
3. Odmítnutí je takové povahy, že vyhradí nositeli práva k duševním u vlastnictví trh pro dodávku předmětných výrobků v daném členském státě vyloučením veškeré soutěže na tomto trhu.

Zároveň byla ze strany soudních orgánů – jelikož se jednalo o patentová práva - potvrzena možnost a oprávněnost uvalení nucené licence na předmětná práva k duševnímu vlastnictví za přiměřené licenční poplatky a tím byl rozšířen okruh případů možného uvalení nucené licence rozšířen i na případy soutěžně zneužívajících praktik<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> Pro podrobný výklad rozhodnutí v jednotlivých případech Utěšený, P: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropské soutěžní právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005.

<sup>119</sup> Nucená licence ve vztahu k ochranným známkám byla vyloučena již dohodou TRIPS. K problematice nucené licence viz výše.

## Nerovné zacházení

K nerovnému neboli diskriminačnímu zacházení dochází, jsou-li ze strany tržního dominanta uplatňovány rozdílné podmínky vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži. Plnění je pro účely tohoto ustanovení považováno za stejné, v případě, že jej můžeme označit za rovnocenné.

Z hlediska licencování by byla zajímavá otázka, zda by bylo případně považováno za zneužití dominantního postavení, když by poskytovatel licence stanovil při rovnocenném plnění jednotlivým licenciátům licenční poplatky v rozdílné výši za předpokladu, že by každá takto udělená licence pro jejího poskytovatele představovala shodnou resp. rovnocennou zátěž (např. administrativní a další náklady). Nejednalo by se totiž o přímou dohodu o diskriminaci konkrétního soutěžitele, ale v důsledku vícero smluv vyskytujících se na relevantním trhu by de facto došlo k nerovnému zacházení s jednotlivými soutěžiteli ze strany tržního dominanta.

Posouzení této otázky by zřejmě záviselo i na schopnosti poskytovatele licence prokázat, že rozdílné stanovení výše licenčních poplatků odpovídá příslušnosti daného licenciáta k různým kategoriím – tzn. prokázáním kategorizace odběratelů<sup>120</sup>.

## Vázané obchody

I když se nejedná o skutkovou podstatu primárně spadající do našeho zájmu, nemůžeme její aplikovatelnost na případy licenčních smluv k ochranným známkám vyloučit. Možným příkladem by bylo vázání uzavření licenční smlouvy ve vztahu k marketingově a obchodně „silné“ ochranné známce na uzavření další licenční smlouvy vztahující se k výrazně méně atraktivní ochranné známce, která zajistí

---

<sup>120</sup> To znamená, že i když jsou například licencovány stejné ochranné známky za účelem produkce a distribuce stejného resp. rovnocenného zboží, v jednotlivých případech jsou dány různé okolnosti případu - tak např. licenční smlouva s velkovýrobcem produkcujícím statisíce kusů zboží a v návaznosti na to odvádějícím „pravé“ licenční poplatky, může stanovit nižší sazbu těchto poplatků, než licenční smlouva pro osobu, která provozuje živnost nikoli „průmyslovým způsobem“ a tak ročně vyrobí maximálně tisíce kusů.

poskytovateli užívání dané „slabé“ známky v rámci definovaného území a z toho vyplývající známkoprávní konsekvence.

Nabytí práva k duševnímu vlastnictví, nabytí výlučné licence k právům duševního vlastnictví

Dle závěrů ESD v případě Tetra Pack I, nezakládá samotné nabytí výlučné licence ze strany dominantního podniku zneužití dominantního postavení, k tomuto závěru bude nutná přítomnost zvláštních podmínek, v jejichž důsledku bude mít nabytí výlučné licence nežádoucí účinky na soutěž na relevantním trhu.

Obdobné závěry by měly být aplikovatelné na případy nabytí práva k duševnímu vlastnictví dominantním podnikem. To bude mít protisoutěžní charakter, není-li účelem nabytí ochranné známky naplnění její základní funkce, ale jiný cíl – zápis ve zlé víře (jako např. rozhodnutí Komise ve věci Airam vs. Osram) nebo zápis usilující o rozdělení trhu.

I podání žaloby na porušení práva duševního vlastnictví, které je podniknuto s úmysly přinutit žalovaného k určitému kvalifikovanému jednání, bylo shledáno jako zneužití dominantního postavení.

## **6. PŘÍBUZNÉ SMLUVNÍ TYPY**

### **6.1 Franchising**

#### **6.1.1 Definice franchisingu**

Franchising je dle Evropského kodexu etiky franchisingu<sup>121</sup> „odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a / nebo služby a / nebo technologie“. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů<sup>122</sup> a jeho podstatou je opětovné zhodnocení

---

<sup>121</sup> Srovnej [www.czech-franchise.cz](http://www.czech-franchise.cz)

<sup>122</sup> Legální definici franchisingu obsahovala i dnes již zrušená vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 500/2000 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž



zavedeného podnikatelského modelu<sup>123</sup>. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Franchisant má tak možnost a zároveň povinnost za přímou nebo nepřímou úplatu užívat ucelený systém nehmotných statků - jméno franchisorovy firmy, ochranné známky a / nebo jiná práva z duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém etc<sup>124</sup>.

Franchisor nabízí franchisantům již zavedený a úspěšně fungující podnikatelský koncept a souhrn služeb potřebný pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. O jaké služby se jedná si ukážeme na příkladu McDonald's, který franchisantům poskytuje následující podporu<sup>125</sup>:

- Provozní příručka, školení, trénink již v průběhu tréninku trvajících cca 12 měsíců,
- Kompletní informační systém včetně pokladního,
- Provozní poradenství,
- Manažerské poradenství,
- Finanční poradenství,
- Marketingová podpora.

Franchising je tedy forma partnerství uzavřeného za účelem dosažení zisku. Nejedná se však o sdružení, obchodní zastoupení ani zaměstnanecký poměr, smlouva o franchisingu je uzavírána mezi dvěma samostatnými subjekty – podnikateli.

Franchising přináší výhody oběma smluvním stranám – franchisor získává konkurenční výhodu před svými soutěžiteli v podobě rychlejší možnosti expanze na nové trhy, má při své expanzi možnost rozložit náklady na franchisanty a navíc tím,

---

<sup>123</sup> Právník slovník definuje pojem franchising jako „kombinaci distribučního systému, resp. komplexního návodu na podnikání a licence s omezeními při prodeji či koupi zboží“. Srovnej Hendrych, D. a kol.: Právník slovník. Praha: C.H.Beck, 2009.

<sup>124</sup> Evropský kodex etiky franchisingu

<sup>125</sup> [www.franchisinginfo.cz](http://www.franchisinginfo.cz)

že se franchisor soustředí na vytvoření resp. udržení fungujícího systému, ne však už na řešení každodenních problémů spojených s chodem podnikání, nemá takové nároky na organizační strukturu.

Na druhou stranu franchisant má příležitost relativně rychle zahájit samostatné podnikání pod silnou značkou franchisora - o franchisingu se v této souvislosti hovoří jako o „podnikání na jistotu“ – míra podnikatelského rizika se údajně snižuje až šestinásobně<sup>126</sup>. Franchisant má zároveň od franchisora možnost koupě zboží za zvýhodněnou cenu a navíc skutečnost, že je franchisant součástí velkého řetězce znamená otevření možností čerpání výhod od dodavatelů, ke kterým by jako jednatel neměl přístup. Čím zavedenější je franchisovaný podnikatelský model, tím nižší podnikatelské riziko vzniká na straně jednotlivých franchisantů a možná tím vyšší počáteční investice je nutná<sup>127</sup>.

Ze samotné podstaty franchisingu vyplývají i jeho nevýhody: franchisor propůjčuje své jméno / ochranné známky a know-how třetí osobě a tím v případě nesprávného výběru franchisanta riskuje poškození jejich pověsti a snížení jejich hodnoty. V úvahu navíc přichází nebezpečí zneužití poskytnutého know-how buď přímo franchisantem nebo třetí osobou, které byly tyto informace ze strany franchisanta ne / oprávněně předány. S vybudováním franchisového systému jsou spojeny vysoké finanční náklady a navíc franchisor nemůže úplně ovlivňovat chod jednotlivých provozoven. Na druhé straně franchisant je omezen co do rozsahu svých obchodních aktivit, je vázán pokyny centrály a musí se přizpůsobovat potřebám celku (je povinen respektovat pokyny franchisora týkající se velmi širokého okruhu otázek - od výběru lokality a design provozovny až po manažerské poradenství)

Franchisová forma podnikání se uplatňuje zejména v oblasti malého a středního podnikání. Jedná se o formu podnikání jak fyzických tak právnických osob s tím, že někteří franchisoři omezují spolupráci pouze na fyzické osoby – předpokládáme, že

---

<sup>126</sup> <http://franchisinginfo.cz/clanek/592/franchising-podnikani-na-jistotu/>

<sup>127</sup> U zmiňovaného řetězce McDonald's je počáteční investice cca 19 miliónů Kč, zdroj: [www.franchisinginfo.cz](http://www.franchisinginfo.cz)

z důvodu odpovědnosti. Rozlišujeme franšizu průmyslovou, jejímž předmětem je zajištění výroby zboží, franšizu distribuční a franšizu služeb.

Franchising se nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Nejcenější franchisovou značkou světa je McDonald's, která se dlouhá léta umísťuje na předních pozicích žebříčku 100 největších značek (žebříček každoročně vyhlašuje společnost Interbrand a časopis BusinessWeek). V roce 2009 patřilo této značce 6. místo s hodnotou značky téměř 32,3 mld USD. Franchisový systém McDonald's byl proto vybrán jako příklad.

### **6.1.2 Základní zásady franchisingu<sup>128</sup>**

Franchisor je iniciátorem franchisových sítí složených z franchisora a jednotlivých franchisantů, o něž franchisor dlouhodobě pečuje. Franchisorem může být jediné subjekt, který již před vytvořením své franchisové sítě úspěšně provozoval obchodní činnost po přiměřenou dobu s nejméně jedním zkušebním objektem, je majitelem nebo právoplatným uživatelem jména firmy, ochranné známky nebo jiného zvláštního označení své sítě. Franchisor zajišťuje každému franchisantovi základní školení a poskytuje mu nepřetržitou obchodní a / nebo technickou pomoc a spolupráci po dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

Franchisant může být fyzická či právnická osoba ochotná přistoupit na podmínky franchisingu, mezi ně patří povinnost trvale usilovat o rozvoj svého franchisového podniku a zachování společné identity i dobré pověsti franchisingové sítě, závazek poskytnutí prokazatelně správných hospodářských údajů za účelem vyhodnocení výkonu a hospodářských výsledků, závazek umožnit v přijatelnou dobu franchisorovi a / nebo jeho zmocněncům přístup do prostor franchisanta a k jeho podkladům, závazek nepředat po dobu platnosti smlouvy ani po jejím ukončení třetím osobám franchisorem poskytnuté know-how a další<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Internetová prezentace České asociace franchisingu, [www.czech-franchise.cz](http://www.czech-franchise.cz)

<sup>129</sup> K rizikům spojeným s licencováním resp. předáním know-how obecně viz výše

### **6.1.3 Metody franchisingu**

#### **Přímý franchising**

V případě přímého franchisingu je smlouva o franchisingu uzavřena přímo mezi franchisorem a franchisantem. To samozřejmě vyžaduje úzkou spolupráci mezi smluvními stranami, proto se metoda přímého franchisingu používá jen v jednoduchých případech, kdy smluvní strany vychází ze stejného nebo podobného prostředí.

#### **Smlouva o založení poboček (Entwicklungsvertrag)**

Smlouva o založení poboček je vlastně forma přímého franchisingu. Podstatou této metody franchisingu je vymezení území, na kterém musí franchisant v průběhu stanovené doby otevřít předem určený počet franchisových poboček.

Tato forma franchisingu je uskutečňována uzavřením dvou typů smluv. Rámcová smlouva uděluje franchisantovi exkluzivitu pro v ní vymezené území a druhá – konkrétní smlouva uděluje franchisu pro každou konkrétní otvíranou pobočku. V případě vůle ukončit franchising pak stačí vypovědět rámcovou smlouvu.

V praxi dochází k tomu, že franchisor nejprve v jednom státě udělí Entwicklungsvertrag více franchisantům, z nichž po uplynutí doby účinnosti smlouvy vybere toho nejúspěšnějšího, kterého ustanoví Master-franchisanta.

#### **Nepřímý franchising**

V případě nepřímého franchisingu uzavírá franchisor s franchisantem – osobou mající místo podnikání v jiném státě - smlouvu prostřednictvím třetí osoby – dceřiné společnosti, své pobočky nebo ovládané společnosti. Tato metoda je vhodná pro komplikovanější případy.

## Master-franchising

Model Master-franchisingu je založen na praxi, že franchisor poskytuje licenci – Master-franchisu pro území celého státu franchisantovi - nezávislé osobě podnikající v jiném státě - která obsahuje i právo udělovat podlicenci. Tato metoda je vhodná zejména při franchisorově expanzi na nové trhy.

Velké problémy však může přinést situace, kdy vybraný Master-Franchisant nesplňuje očekávání, která do něj byl ze strany franchisora vložena. Taková situace musí být předem smluvně ošetřena.

## Společný podnik (Gemeinschaftsunternehmen)

Neboli forma franchisingu spočívající v založení joint-venture, které se v daném státě postará o vybudování franchisingového systému. Joint-venture zakládá franchisor s místním subjektem, kterému jsou dobře známy místní zvláštnosti jako jeden z předpokladů úspěšného fungování podniku na daném území.

Nevýhoda v tomto případě spočívá v úzkém navázání na subjekt partnera, proto je třeba na řešení případných sporů pamatovat již v zakládací smlouvě<sup>130</sup>.

### 6.1.4 Smlouva o franchisingu

Smlouva o franchisingu je smlouva uzavíraná mezi podnikatelskými subjekty, proto podřazená pod režim obchodního zákoníku. Smlouva o franchisingu není samostatným smluvním typem dle obchodního zákoníku, jedná se tedy o smlouvu nepojmenovanou (inominátní), jejíž podstatné náležitosti (essentialia negotii) nejsou stanoveny, proto bude vždy na smluvních stranách, aby vymezily předmět svých závazků dostatečně určitě<sup>131</sup>. Dalším důsledkem nepojmenovanosti smlouvy o

---

<sup>130</sup> Blíže k jednotlivým metodám franchisingu Pfaff/Osterreith: Lizenzverträge. Formularkommentar. München: Verlag C.H.Beck oHG, 2004.

<sup>131</sup> Smlouva o franchisingu je typicky, tj. vzhledem ke svému smíšenému charakteru, smlouvou inominační. Neplatí to však ve všech státech, některé právní řády upravují franchising zvláštními

franchisingu je absence předepsané písemné formy. Vzhledem k tomu, že smlouva o franchisingu často obsahuje prvky, k jejichž platnosti je vyžadována písemná forma (např. licence k ochranným známkám), bude písemná forma u této smlouvy pravidlem.

Smlouva o franchisingu se nejvíc podobá licenční smlouvě, některými autory je přímo označována za zvláštní podtyp smlouvy licenční<sup>132</sup>. Setkáváme se však i s označením smlouvy o franchisingu jako smlouvy kombinované, obsahující prvky smlouvy kupní, nájemní, mandátní, komisionářské etc. Druhý z naznačených přístupů, zdá se, převažuje<sup>133</sup>.

Budeme-li vycházet podřazení smlouvy o franchisingu pod režim licenční smlouvy, budeme pod pojmem franšíza chápat „zvláštní druh smluvní licence k předmětům duševního vlastnictví vyznačující se tím, že předmětem franšízového nakládání je hospodářsky a právně ucelený soubor nehmotných práv, popř. některá jeho část“<sup>134</sup>. V této souvislosti je hovořeno o tzv. franchisové licenci.

Smluvními stranami smlouvy o franchisingu jsou na jedné straně poskytovatel franchisy – franchisor (Franchisor, Franchisegeber) a na druhé straně nabyvatel franchisy – franchisant (Franchisee, Franchisenehmer). Smluvními stranami jsou přitom právně a finančně samostatné subjekty.

### **Obsahové náležitosti smlouvy o franchisingu**

Jak řečeno výše, vzhledem k tomu, že se jedná o inominátní smlouvu, její obsahové náležitosti (tj. zejména pak ty podstatné) nejsou předepsány žádným právním předpisem.

Obsahem smlouvy o franchisingu se však zabývá právně nezávazný, fakticky však velmi důležitý Etický kodex členů České asociace franchisingu, který definuje následující náležitosti smlouvy o franchisingu:

---

zákony, ty pak předepisují i podstatné náležitosti smlouvy o franchisingu (viz např. právní úprava franchisingu v USA).

<sup>132</sup> Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2002. str. 108.

<sup>133</sup> O kombinovaném charakteru smlouvy hovoří např. Brzobohatá, M., Bejček, J.: Franchisingová smlouva. Právní praxe v podnikání, 1993, č. 10, str. 9.

<sup>134</sup> Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2002. str. 109.

1. určení smluvních stran
2. stanovení typu spolupráce smluvních partnerů,
3. předmět smlouvy, včetně práv na označení, vzhled obchodů a provozoven a dalších identifikačních znaků franchisora,
4. rozsah smlouvy<sup>135</sup> a specifikace prodávaných výrobků a / nebo poskytovaných služeb a / nebo technologií,
5. postavení a práva franchisora,
6. postavení a práva franchisanta,
7. oprávnění a povinnost franchisora rozvíjet a dále zdokonalovat franchisový systém,
8. povinnosti franchisora<sup>136</sup>,
9. povinnosti franchisanta<sup>137</sup>,
10. vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a ke třetím osobám,
11. dodací a platební podmínky a vedení účetnictví,
12. školení franchisanta a jeho zaměstnanců,
13. franchisové poplatky<sup>138</sup>,
14. předkupní právo franchisora a podmínky prodeje či postoupení franchisového podniku,
15. právní nástupnictví,
16. délka trvání franchisingové smlouvy a možnosti dalšího prodloužení,
17. podmínky ukončení smlouvy a důvody pro odstoupení od smlouvy,
18. následky ukončení smlouvy a vzájemné vypořádání.

Vedle smlouvy o franchisingu upravují vybrané prvky vzájemného závazkového právního vztahu smluvních stran i další dokumenty – franchisingový manuál, projekt, nebo smlouva o prodeji produktů.

---

<sup>135</sup> Rozsah franchisy musí být vymezen věcně, časově a místně

<sup>136</sup> Mezi nejdůležitější povinnosti franchisora patří zejména strpět licenci franchisanta a zajistit její úspěšnou realizaci (tj. zajistit zejména platnost licencovaných práv), podpora franchisanta ve všech oblastech rozhodujících pro úspěch projektu, rozbor situace na trhu, zajištění školení zaměstnanců, propagace franchisanta,

<sup>137</sup> Mezi základní povinnosti franchisanta patří užívat licencovaná práva, odebírat předmětné produkty od franchisora nebo jím nominovaných subjektů, platit francoisové poplatky, informační povinnosti, povinnost zachovávat důvěrné informace etc.

<sup>138</sup> Franchisové poplatky je možné dělit na vstupní poplatky, pravidelné poplatky a příspěvky na propagaci.

### 6.1.5 Soutěžní aspekty franchisingu

Na smlouvy o franchisingu se vztahuje Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20.4.2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, resp. jeho ustanovení článku 2 odst. 3 (dále jen „Vertikální bloková výjimka“).

Franchisingové smlouvy mohou čerpat výhod Vertikální blokové výjimky za předpokladu současného splnění následujících pěti podmínek:

- Ustanovení o právech duševního vlastnictví musejí tvořit součást vertikální dohody, tj. jedná se o dohodu, jež stranám stanoví podmínky, za kterých mohou určité zboží nebo služby nakupovat, prodávat či dále prodávat
- Práva duševního vlastnictví musejí být postoupena kupujícímu, nebo se kupujícímu musí vydat licence na jejich užívání
- Ustanovení o právech duševního vlastnictví nesmějí být hlavním předmětem dohody
- Ustanovení o právech duševního vlastnictví se musejí přímo vztahovat k užívání, prodeji, či dalšímu prodeji zboží nebo služeb kupujícím či jeho zákazníky. V případě franšízy, kdy je předmětem užívání práv duševního vlastnictví marketing, zajišťuje distribuci zboží nebo služeb hlavní nabyvatel, případně nabyvatel franšízy.
- Ustanovení o právech duševního vlastnictví, pokud jde o smluvní zboží nebo služby, nesmějí obsahovat restriktivní opatření v oblasti hospodářské soutěže, která mají stejný předmět či dopad jako vertikální omezení, jež nesplňují podmínky pro udělení výjimky podle nařízení o blokových výjimkách, tj. ustanovení o právech duševního vlastnictví by neměla mít stejný předmět či účinky jako kterákoli tvrdá restriktivní opatření uvedená v článku 4 Vertikální blokové výjimky nebo jakákoli restriktivní opatření, která byla z působnosti nařízení Vertikální blokové výjimky vyčleněna podle jejího článku 5.

Franchisingové smlouvy obecně tyto podmínky většinou splňují.



Vzájemným vztahem Vertikální blokované výjimky a franchisingových smluv se zabývají i Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), zejména v bodech 44 - 45, když výklad k franchisingovým smlouvám uzavírají následovně:

„Níže uvedené závazky v oblasti práv duševního vlastnictví jsou obvykle považovány za nezbytné k ochraně práv duševního vlastnictví poskytovatele franšízy a spadají-li pod čl. 101 odst. 1, vztahuje se na ně také nařízení o blokovaných výjimkách:

- a) nabyvatel franšízy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na jakémkoli podobném obchodě;
- b) nabyvatel franšízy se nesmí finančně účastnit na kapitálu konkurenčního podniku, který by nabyvateli franšízy dával moc ovlivňovat hospodářské chování takového podniku;
- c) nabyvatel franšízy nesmí sdělovat třetím stranám know-how, které získal od poskytovatele franšízy do té doby, než se toto know-how stane veřejně známým;
- d) nabyvatel franšízy musí poskytovateli franšízy sdělit jakýkoli poznatek získaný při využívání franšízy a udělit jemu i ostatním uživatelům franšízy nevýhradní licenci na toto nově vzniklé know-how;
- e) nabyvatel franšízy musí informovat poskytovatele franšízy o porušení práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem licence, učinit právní kroky proti těm, kteří tato práva porušili, nebo pomáhat poskytovateli franšízy v právních krocích proti těmto osobám;
- f) nabyvatel franšízy nesmí používat know-how, které je předmětem licence udělené poskytovatelem franšízy, pro jiné potřeby než k využívání franšízy;
- g) nabyvatel franšízy nesmí postupovat práva a povinnosti v rámci franšízové dohody bez souhlasu poskytovatele franšízy.“

## 6.2 Merchandising

Pojem merchandising není podobně jako franchising legálně definován. Jeho obsah nacházíme v odborné literatuře: studie WIPO z roku 1994 jej obecně označuje za „jeden z nejmodernějších způsobů zvyšování atraktivity zboží nebo služeb u potenciálních zákazníků“<sup>139</sup>.

Merchandising můžeme definovat jako sekundární reklamní zhodnocení atraktivních ikon (ať už fiktivních postav, znaků, log, sloganů nebo skutečných osobností) mimo oblast jejich obvyklé působnosti, založené na síle asociace dobrého jména těchto ikon a z toho vyplývajícího podstatného zvýšení atraktivity zboží a služeb, které jsou těmito ikonami označené, a to mimo oblast jejich původní působnosti.

Rozlišujeme tři typy merchandisingu „ikon“:<sup>140</sup>

- Merchandising fiktivních postav
- Merchandising skutečných osobností
- Smíšený merchandising (merchandising fiktivních postav, které jsou představovány skutečnou osobností – viz např. James Bond)

Všechny tyto typy pak souhrnně označujeme jako merchandising v širším slova smyslu.

Merchandising ve smyslu výše popsaného spadá především do oblasti práva autorského a osobnostního – sekundárně jsou tu zhodnocovány fragmenty autorsky chráněného díla, resp. ryze osobnostní práva.

S touto prací však merchandising spojuje hlavně fakt, že předmětem merchandisingu mohou být také ochranné známky s dobrým jménem, jinde označované jako „proslulé“, které se staly u spotřebitelské veřejnosti natolik silnými, že jejich umístění

---

<sup>139</sup> Pojem „merchandising“ se v praxi vyskytuje také jako „soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního řetězce s cílem zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu“, nebo také „soubor činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu v místech vystavení produktů“ etc. – počteno na <http://business.center.cz>

<sup>140</sup> Studie WIPO 1994

na produktech je schopné výrazným způsobem zvýšit odbyt i výrobků, se kterými nejsou obvykle spojovány.

A nejen to, předmětem merchandisingu může být jakékoli souborné dílo (např. filmový snímek), ale třeba i významná sportovní událost, která je doprovázena celou řadou propagačních předmětů produkovaných a distribuovaných na základě merchandisingové smlouvy.

## **Smlouva o merchandisingu**

Smlouva o merchandisingu je někdy označována za speciální typ licenční smlouvy. Jejími typickými obsahovými náležitostmi tak budou následující ustanovení:

1. Určení smluvních stran
2. Preambule
3. (Definice pojmů)
4. Objekt merchandisingu
5. Předmětná práva, k jejichž užití je dáván souhlas
6. Přehled smluvních produktů
7. Smluvní území
8. Rozsah licence
9. Doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení, následky ukončení
10. Licenční poplatky
11. Platební podmínky
12. Způsob vedení účetních zápisů, právo auditu
13. Marketingový plán
14. Zajištění kvality licencovaných produktů
15. Odpovědnost za vady výrobku
16. Odpovědnost za škodu smluvních stran
17. Podmínky uvedení licencovaných produktů na trh
18. Povinnosti nabyvatele licence vztahující se k prodeji licencovaných produktů
19. Poskytovatelova povinnost udržovat předmětná práva v platnosti
20. Registrace licenční smlouvy
21. Porušování předmětných práv ze strany třetích osob

22. Příslušnost k řešení sporů
23. Rozhodné právo u smluv s mezinárodním prvkem
24. Závěrečná ustanovení

Na rozdíl od smlouvy licenční či franchisingové se nemusí nutně jednat o střednědobý až dlouhodobý smluvní vztah, délka platnosti a účinnosti smlouvy bude záležet především na typu nehmotného statku, který tvoří předmět merchandisingu, neboli na typu merchandisingu (merchandising skutečných osobností bude typicky delší než merchandising filmového snímku nebo konkrétní filmové postavy). Typicky bude kopírovat marketingový cyklus na primárním trhu se vyskytujícího zboží, jehož prodej je merchandisingovými produkty podporován. Vzhledem k obecně kratší době trvání merchandisingové smlouvy, jsme v příložené vzorové smlouvě v konstrukci doby její platnosti a účinnosti, resp. možnosti jejího ukončení, nepředvídali možnost výpovědi smlouvy bez udání důvodů.

Vzhledem k tomu, že předmětná ustanovení již byla blíže rozvedena v předchozí pasáži této práce, můžeme na ni odkázat.

## ZÁVĚR

Tématem této práce byly licenční smlouvy k ochranným známkám jako celek, přitom našim cílem byl podrobný rozbor jednotlivých ustanovení licenční smlouvy, osvětlení jejich smyslu a funkce a vzájemné provázanosti vždy s ohledem na povahu ochranné známky jako nehmotného statku s celou řadou specifik.

Úvodní část této práce měla ryze teoretický charakter – zabývala se prameny licenčního práva, pojmem licenční smlouvy, jejím vymezením k ostatním příbuzným smluvním typům, právním režimem této smlouvy, tříděním licenčních smluv, funkcí licenční smlouvy a její právní povahou. V rámci této části byla věnována pozornost i návrhu nového občanského zákoníku, který se pokouší odstranit nedostatky současné právní úpravy sloučením dvou speciálních úprav do jedné za současného respektování specifik autorské licence, avšak nedostatky předložené osnovy dle našeho názoru převažují pozitiva, která se pokouší přinést. Autorka je přesvědčena, že licenční smlouva k průmyslovým právům a jim podobným právům patří do norem obchodního práva, i když *de lege feranda* by bylo vhodné explicitně rozšířit její působnost na know-how a jiné podobné nehmotné statky a doplnit stávající úpravu například o problematiku odpovědnosti za vady licence, bezúplatnosti licence aj.

Druhá – zvláštní část této práce pak nejprve řeší vznik licenční smlouvy a posléze se postupně zaměřuje na jednotlivá ustanovení v této práci nazvaných materiálních licenčních smluv, která jsou systematicky roztržena podle právní povahy – *essentialia negotii*, *naturalia negotii*, *accidentalia negotii* - doplněná o rozbor významu preambule a závěrečných ustanovení smlouvy. Zvláště jsou rozebírána specifika licenčních smluv s mezinárodním prvkem. Pozornost je věnována i účinnosti licenční smlouvy ve vztahu k třetím osobám a stejně tak je samostatná kapitola věnována soutěžním aspektům licenční smlouvy, které mohou být v praxi přehlíženy, nikoli snad úmyslně, spíše však z neznalosti věci.

Závěrečná část této práce se soustředí na příbuzné smluvní typy – smlouvu o franchisingu a merchandisingu, které mají s licenční smlouvou společný základní znak – umožňují udělení souhlasu k užívání určitého nehmotného statku, které by bez tohoto svolení mohlo být zákonnými prostředky zakázáno. Jak však vyplývá

z předmětné části práce, jedná se o nepojmenované obchodní smluvní typy, které se od klasické licenční smlouvy liší celou řadou ryze obchodních ustanovení reflektujících jejich povahu a účel.

Záměrem autorky přitom bylo seznámit veřejnost s úskalími jednotlivých ustanovení, upozornit na to, čemu by při sjednávání licenční smlouvy měla být věnována náležitá pozornost, aby se předešlo celé řadě problémů v rámci pozdější realizace smlouvy s tím, že výklad jednotlivých ustanovení nastiňuje jejich osvědčenou koncepci, doplněn je o informace, jaká ujednání by se naopak v jednotlivých ustanoveních neměla vyskytovat a na co je třeba dát pozor. Upozorněno je i na související instituty spíše praktické než právně teoretické povahy, jejichž absence však v řadě případů může značně zkomplikovat situaci.

Čtenář byl již v teoretické části upozorněn na to, že licenční smlouvy k ochranné známce mohou sloužit i k jinému účelu než licenční výrobě zboží a služeb, takové licenční smlouvy byly autorkou pro účely této práce označeny jako formální, s tím, že bylo konstatováno, že jejich obsahem jsou zpravidla pouze podstatné náležitosti licenční smlouvy dle obchodního zákoníku, proto jim nebyla věnována samostatná část práce. Autorka dále upozornila i na problematické okolnosti spojené s institutem licenční smlouvy, s tím, že věří, že k nim v praxi dojde jen sporadicky.

Přílohy této práce tvoří vzory licenční smlouvy v českém, anglickém a německém jazyce, vzorová smlouva o franchisingu a vzorová smlouva o merchandisingu v českém jazyce, kde úkolem autorky bylo navrhnout možné znění dané smlouvy tak, aby umožnila bezproblémovou spolupráci smluvních stran při realizaci smlouvy, přitom důraz byl kladen na vzorovou licenční smlouvu, která sice může působit velmi dlouze a složitě, nicméně co nejpreciznější úprava smluvního vztahu byla autorčiným záměrem. Přitom není dáno, že konkrétní licenční smlouva nemůže být jednodušší, naopak může a ve většině případů i bude, avšak k použití zjednodušené resp. jednoduché licenční smlouvy by vždy mělo být přistoupeno po důkladném zhodnocení všech okolností případu (rozsah užití, povaha licencovaných výrobků / služeb, postavení licencované ochranné známky etc.).

Při psaní této práce vycházela autorka z několikaletých zkušeností licenčního specialisty na straně poskytovatele licence, proto také věří v pravdivost a aplikovatelnost překládaného textu na licenční smlouvy vztahující se k ochranným známkám.

## LICENSE AGREEMENTS CONCERNING TRADEMARKS

### RESUMÉ

The subject matter of this paper were the license agreements concerning trademarks as a whole, whereas our aim was the structured analyses of each contractual provision, clarification of its sense and function and mutual cohesion always under consideration of a special character of a trademark – intangible property with a lot of specifics.

The introducing part of this work had a purely theoretical character - it was concerned with sources of license law, the concept of a license agreement, classification of license agreements, functions of a license agreement and the legal nature of a license agreement. Even though it is a purely theoretical text, it constitutes an integral and indispensable part of this work. The attention was paid also to the concept of new civil code, which tries to supersede deficiencies of the current legal regulations by way of consolidation of two current special regulations, whereas specifics of authors contract are preserved. According to our opinion negatives concerned with the respective concept outweigh positives which the proposed regulations tries to bring.

The second – special part of this paper deals at first with genesis of a license agreement and then successively focuses on each single provision of in this paper so called “material license agreement”, whose are systematically classified according to their legal nature - *essentialia negotii*, *naturalia negotii*, *accidentalia negotii* - complemented by an analysis of a preamble and final contractual provisions. Specifics of a license agreement with a foreign element are mentioned separately. Attention is paid also to an effectiveness of a license agreement onto third parties and a separate chapter deals with competition aspects of a license agreement as well – these could be in praxis overlooked – not intentionally but rather because of ignorance of these legal provisions.

The final part of this work focuses on related contract types – franchising agreement and merchandising agreement – these contractual types share with the license



agreement its basic element – enable grant of consent to use certain intangible property, which could otherwise be prohibited by legal measures. As follows from the respective part, these are innominate commercial contract types which vary from the license agreement in many purely commercial features resulting from their nature and aim.

It was the aim of the author to make the reader acquainted with difficulties of each particular provision, to pay his attention to issues which should be especially focused during negotiations, so as to refrain from a lot of problems during the future contract's realization. Interpretation of each particular contractual provision as included in this paper consists of a proven construction of the respective provisions complemented by information, which kind of provisions should not be included and whereof we should be aware. Reader's attention is called also to related institutions which are more of a practical than of a legally theoretical matter, whose absence can nevertheless considerably complicate the situation.

It came to reader's notice already in the first theoretical part of this work, that license agreements to trademarks can serve also to other aims than to enable production of licensed goods and services, these license agreements were from the part of the author and for purposes of this paper called „formal license agreements“, whereas it was concluded, that these formal license agreements usually consist only of essentialia negotii in accordance with provisions of Commercial Code, and therefore no separate part of this work was addressed to them. The author also referred to certain problematic circumstances related to license agreements, whereby she believes these conditions occur in praxis only sporadically.

Schedules of this work consist of a template license agreement in Czech, English and German language, a template franchising agreement and a template merchandising agreement – both in Czech language. The aim of the author was to propose such a contractual text which will enable an easygoing cooperation of contracting parties in the course of contract's realization. The emphasis was placed on the template license agreement, which can be deemed to be too long and complicated, nevertheless the precise and exact arrangement of the license contractual relation was the author's aim. It is not written anywhere, that a license

agreement can not be simpler, on the contrary – it can be and often will be much more simple. However usage of a simple or a simplified license agreement should always follows a properly made consideration of all circumstances of the respective case.

Keywords: License agreements, Trademarks

## SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

### Monografie:

- Gross, M.: Marken-Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 1995.
- Hendrych, D. a kol.: Právní slovník. Praha: C.H.Beck, 2009.
- Horáček, R, Čada, K, Hajn, P: Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005.
- Knapová, M., Švestka, J. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002.
- Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2004.
- Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006.
- Pelikánová, I. a kol.: Obchodní právo. II. díl, 2. přepracované vydání. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998.
- Pfaff/Osterreith: Lizenzverträge. Formularkommentar. München: Verlag C.H.Beck oHG, 2004.
- Stumpff, G./ Herbert, M.: Der Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 2005.
- Štenglová/ Plíva/ Tomsa a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006.
- Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2002.
- Tůma, P.: Licenční vztahy v autorském právu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta právnická, 2006.
- Utěšený, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. Praha: C.H. Beck, 2003.
- WIPO: Exchanging value, Negotiating technology licensing agreements. Ženeva: 2005.

### Články:

- Bejček, J.: Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích. Právní praxe, 1993, č. 9.

Bělohlávek, A. J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem. Právní fórum (ASPI, a.s.), 2006, č. 3.

Brzobohatá, M. - Bejček, J.: Franchisingová smlouva. Právní praxe v podnikání, 1993, č. 10.

Čech, P.: Několik dalších poznámek ke smluvní limitaci náhrady škody, Právní fórum (ASPI, a.s.), 2006, č. 12.

Effmert, J.: Ohodnocování průmyslových práv pro stanovení licenčních poplatků. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008.

Hajn, P.: Licence k neregistrovaným průmyslovým právům. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008.

Kindl, J.: Podnik nebo soutěžitel ... záleží na tom?. Právní rozhledy, 2006, č. 5.

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

Macek, J.: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008.

Marek, K.: K limitaci náhrady škody a smluvním pokutám. Právní fórum, 2005, č. 6.

Marek, K.: Poznámky před rekonstrukcí soukromého práva a změnou v právní úpravě veřejných zakázek. Sborník. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta Právnická.

Pauknerová, M.: K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem. II. část. Právní praxe v podnikání, 1994, č. 12.

Ostatní:

Eliáš, K. a kol: Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku

Neruda, R: Výměna informací v Čechách po Stavebních spořitelnách, prezentace citovaná v rámci Svatomartinské konference 2009. Zdroj [www.compet.cz](http://www.compet.cz)

Sdělení Evropské Komise: Pokyny k vertikálním omezením (2000/C 291/01)

Sdělení Evropské Komise: Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01)

INTERNETOVÉ ZDROJE:

<http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/obchod/marek.pdf>

<http://obcanskyzakonik.justice.cz>

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0016:0016:CS:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0016:0016:CS:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0016:0016:CS:PDF)

[http://www.avocatsidorova.fr/angl/publications/Patent\\_and\\_trade\\_marks\\_licence\\_agreements\\_in\\_France.pdf](http://www.avocatsidorova.fr/angl/publications/Patent_and_trade_marks_licence_agreements_in_France.pdf)

<http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>

[www.compet.cz](http://www.compet.cz)

[www.czech-franchise.cz](http://www.czech-franchise.cz)

[www.franchisinginfo.com](http://www.franchisinginfo.com)

<http://business.center.cz>

Klíčová slova: licenční smlouva, ochranné známky

Keywords: license agreement, trademarks

## Příloha č. 1 – Vzorová licenční smlouva v českém jazyce

Obchodní jméno (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl .., vložka .....  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ....., č.j. ....  
Sídlo/místo podnikání .....  
Jednající / zastoupená .....  
IČ: .....  
DIČ: .....

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obchodní jméno (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl .., vložka .....  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ....., č.j. ....  
Sídlo/místo podnikání .....  
Jednající/ zastoupená.....  
IČ: .....  
DIČ: .....

(dále jen „nabyvatel“)  
(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 508 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující:

### LICENČNÍ SMLOUVU

#### Preambule

1. Poskytovatel je právnická osoba založená a existující podle českého právního řádu, která je výrobcem světoznámého ..... prodáváného pod ochrannou známkou ....., jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Nabyvatel je právnická osoba založená a existující podle anglického právního řádu, která je tradičním výrobcem ..... výrobků na anglickém trhu, a která má zájem užívat ochrannou známku ..... na svých výrobcích v rámci anglického trhu.

#### Článek I. Ochranné známky

1. Poskytovatel je vlastník následujících ochranných známek, které jsou umístovány na výrobky obchodní značky .....:

- Anglická národní slovní ochranná známka „.....“, číslo registrace ....., zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a .... mezinárodního třídění výrobků a služeb.
- Mezinárodní kombinovaná ochranná známka „.....“ zapsaná mj. i pro území Spojeného království Anglie a Walesu, číslo registrace .....Z, zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a .... mezinárodního třídění výrobků a služeb.
- Komunitární kombinovaná ochranná známka „.....“ účinná mj. i pro území Spojeného království Anglie a Walesu, číslo registrace, zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a .... mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Tyto ochranné známky dále společně jen „licencované ochranné známky“.

## **Článek II. Udělení a rozsah licence**

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě poskytuje poskytovatel nabyvateli souhlas s užíváním licencovaných ochranných známek v zde uvedeném rozsahu, tj. poskytovatel uděluje nabyvateli nevýhradní, nedělitelnou, nepřevoditelnou, teritoriálně, časově a věcně omezenou osobní licenci a nabyvatel tuto licenci přijímá a zavazuje se za ni zaplatit odměnu stanovenou níže.
2. Nabyvatel nabývá oprávnění užívat licencované ochranné známky na období nejméně 3 let.
3. Za podmínek dále stanovených je nabyvatel oprávněn užívat licencované ochranné známky výhradně a pouze pro výrobky kvalitativně odpovídající specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „produkty“).
4. Nabyvatel je oprávněn užívat licencované ochranné známky na území Spojeného království (dále jen „území“).
5. Nabyvatel nabývá oprávnění k výkonu užívacích práv k licencovaným ochranným známkám jako oprávnění nevýhradní (tzn. že poskytovatel je i nadále oprávněn poskytnout stejné či obdobné oprávnění jiným osobám, stejně tak je poskytovatel oprávněn užívat licencované ochranné známky na vymezeném území i sám).
6. Nabyvatel nabývá oprávnění k výkonu užívacích práv k licencovaným ochranným známkám na trhu pouze pod podmínkou, že produkty obdržely předchozí Konečné schválení podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.
7. Nabyvatel není oprávněn přenechat touto smlouvou nabyté oprávnění k výkonu užívacích práv k licencovaným ochranným známkám jiné osobě, ať již na základě smlouvy či jiného právního důvodu.

8. Poskytovatelovo právo k licencovaným ochranným známkám není ustanoveními této smlouvy dotčeno.
9. Nabyvatel se zavazuje, že neohrozí poskytovatelovu dobrou pověst nebo dobrou pověst poskytovatelových výrobků nebo služeb. Jakékoli užití licencovaných ochranných známek způsobem odporujícím etickým nebo morálním způsobům nebo které by mohlo jiným způsobem poškodit poskytovatelovu pověst, je zakázáno. Obzvláště je zakázáno užívat produkty jakýmkoli protiprávním, vulgárním, obscénním nebo nemorálním způsobem.
10. Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného zmocnění poskytovatele vystupovat jako zástupce poskytovatele nebo jako zprostředkovatel působící pro poskytovatele.
11. Porušení jakékoli povinnosti stanovené v tomto článku ze strany nabyvatele zakládá podstatné porušení této smlouvy ve smyslu článku X. odst. 3 této smlouvy.

### **Článek III. Označování produktů**

1. Nabyvatel je povinen zajistit, že produkty budou v každé fázi produkce a distribuce splňovat veškeré zákonné požadavky na kvalitativní vlastnosti a označování zboží.
2. Veškeré produkty je nabyvatel povinen označit následovně:

Oficiální licencovaný produkt společnosti .....
3. Umístění tohoto označení na obalech produktů podléhá předchozímu písemnému souhlasu poskytovatele, přičemž je pouze na uvážení poskytovatele, zda takový souhlas poskytne či nikoli. O jazykových mutacích výše uvedeného označení bude nabyvatel poskytovatele bezodkladně písemně informovat.
4. Nabyvatel je povinen zavázat ostatní distributory produktů, aby neodstraňovali nebo nezakrývali tento štítek ani je nečinili nerozeznatelným nebo nečitelným.
5. Poruší-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.



## **Článek IV. Výroba a distribuce**

1. Nabyvatel se zavazuje před zahájením výroby, distribuce, propagace a/nebo marketingu produktů na trhu předložit poskytovateli dva vzorky produktů každého druhu (dále jen „vzorky produktů“) k udělení předchozího písemného schválení se zahájením výroby a distribuce produktů. Toto schválení (dále jen „konečné schválení produktů“) musí být vydáno v písemné formě, jinak je neplatné. Udělená konečná schválení produktů budou poskytovatelem archivována.

Je pouze na uvážení poskytovatele, zda takový souhlas poskytne či nikoli; přitom platí, že poskytovatel neodepře udělení konečného schválení vzorků produktů bez vážného důvodu.

Nabyvatel je oprávněn užívat licencované ochranné známky na trhu pouze za podmínky, že produkty obdržely předchozí konečné schválení produktů. Totéž platí pro jakékoli modifikace produktů nebo jejich obalů.

Poruší-li nabyvatel své závazky uvedené v tomto odstavci, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení.

2. Nabyvatel se zavazuje, že do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy bude připraven k zahájení výroby a distribuce produktů.
3. Nabyvatel se zavazuje vyrábět produkty v kvalitě odpovídající nebo převyšující kvalitu vzorků produktů, které obdržely konečné schválení produktů nabyvatel se dále zavazuje vyrábět produkty pouze z materiálů a za použití postupů a metod použitých v průběhu výroby vzorku produktů. Jakákoli změna materiálů nebo výrobních postupů a metod podléhá předchozímu schválení podle odstavce 1 tohoto článku.

Nabyvatel se zavazuje uvést produkty na trh do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od data vydání Konečného schválení vzorků produktů.

Nabyvatel je povinen přenést na další distributory produktů závazek distribuovat tyto bez jakýchkoli změn a úprav.

Poruší-li své závazky uvedené v tomto odstavci, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

4. Nabyvatel je povinen vést přesné a úplné záznamy o počtu vyrobených a/nebo distribuovaných produktů.
5. Porušení kterékoli nabyvatelovy povinnosti dle tohoto článku zakládá podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje poskytovatele k odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením X. odst. 3 této smlouvy.

## **Článek V. Licenční poplatky, platební podmínky**

1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za udělenou licenci následující licenční poplatky:

a) licenční poplatek za podpis licenční smlouvy ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), splatný do deseti dnů od podpisu této smlouvy; dále pak

b) licenční poplatek ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za kontrolu vzorků produktu zaslaných nabyvatelem poskytovateli za účelem vydání konečného schválení produktu a za vydání jednoho konečného schválení produktu, a to ve vztahu ke každému jednotlivému druhu produktů. Licenční poplatek dle tohoto písmene je splatný do 10 dnů od doručení každého jednotlivého vydaného konečného schválení produktu nabyvateli; dále pak

c) licenční poplatek za jednotku ve výši 2% (slovy: dvě procenta) z čisté prodejní ceny každého kusu produktu vyrobeného a distribuovaného podle této smlouvy; čistou prodejní cenou se rozumí cena, za kterou nabyvatel distribuuje produkty dalším distributorům a svým zákazníkům, po odečtení daní, přepravního balení a nákladů na přepravu, čistou prodejní cenou se dále rozumí cena, za kterou by nabyvatel distribuoval produkty dalším distributorům po odečtení daní, přepravního balení a nákladů na přepravu, kdyby je nabyvatel neposkytoval dalším distributorům zdarma nebo s výraznou promoční slevou;

Nejméně však minimální roční poplatek ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za kalendářní rok. Nárok na úhradu minimálních ročních poplatků vzniká každoročně kromě roku, ve kterém byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami. Licenční poplatky dle tohoto písmene se stávají splatnými do 30. ledna kalendářního roku následujícího po roku, v němž došlo k předmětnému plnění.

Smluvní poplatky podle písmen (a) a (b) tohoto odstavce jsou samostatnými poplatky, které se nezapočítávají do těchto minimálních ročních poplatků.

2. Nabyvatel je povinen hradit poskytovateli licenční poplatky dle odstavce 1 v plné výši, tj. bez jakýchkoli srážek. Ukládá-li zákon nabyvateli zaplatit z licenčních poplatků srážkovou daň nebo jinou podobnou dávku, zvýší poplatky placené poskytovateli o sraženou daň či jinou podobnou dávku tak, aby poplatky byly zaplacený poskytovateli v takové výši, jako by takové srážkové daně či jiné podobné dávky nebylo. Pod srážkovou daní nebo jinou podobnou dávkou je třeba rozumět zákonnou povinnost nabyvatele srazit z licenčních poplatků před jejich zaplacením poskytovateli jakoukoli částku a odvést tuto částku do státního nebo jiného veřejného rozpočtu.

3. Licenční poplatky dle odstavce 1 budou hrazeny v souladu s pravidly o jejich splatnosti v měně CZK (česká koruna) na účet poskytovatele vedený u ....., číslo účtu .....

4. Každá platba licenčních poplatků musí být nejpozději do 5 dnů doložena písemným avízem o platbě, které obsahuje následující údaje:

- obchodní firmu nabyvatele
- licencovaný produkt

- výpočet poplatků ( + daň z přidané hodnoty nebo jiná povinná dávka)
  - celkovou výši zaplacených poplatků
  - datum podání příkazu k úhradě
  - identifikace platební transakce (č. účtu, variabilní symbol, bankovní ústav)
  - případně potvrzení o odvedení srážkové daně nebo jiné podobné dávky
5. Jedná-li se o avízo o platbě minimálních ročních licenčních poplatků dle odstavce 1 písm. c), musí takové avízo vedle údajů specifikovaných v předcházejícím odstavci obsahovat ještě:
- údaj o rozhodném období, za který je poplatek vypočítán
  - údaj o počtu distribuovaných produktů
- Avízo o platbě minimálních ročních licenčních poplatků bude poskytovateli doručeno nejpozději 30. den následujícího kalendářního roku.
6. Na základě obdrženého Avíza platby vystaví poskytovatel nabyvateli do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení platby poplatků příslušný daňový doklad. Den obdržení platby je považován za den zdanitelného plnění pro potřeby Zákona o dani z přidané hodnoty.
7. V případě prodlení nabyvatele se zaplacením licenčních poplatků zaplatí nabyvatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem písemně vyzván, a to na účet uvedený v tomto článku.
8. Nabyvatel tímto uděluje poskytovateli právo auditu účetní a související evidence za účelem kontroly správnosti údajů obsažených v zaslaném Avízu o platbě s tím, že náklady na takový audit ponese poskytovatel, prokáže-li se však, že licenční poplatky, jež byly poskytovateli zaplacený, jsou o více než 5% (slovy: pět procent) nižší, než měly být zaplacený, nese náklady auditu nabyvatel. Neumožní-li nabyvatel poskytovateli z jakéhokoli důvodu provedení auditu dle tohoto odstavce, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy třicet tisíc korun českých) do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem písemně vyzván.
9. Porušení kterékoli nabyvatelovy povinnosti dle tohoto článku zakládá podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje poskytovatele k odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. X. odst. 3 této smlouvy.

## **Článek VI.**

### **Povinnosti nabyvatele ve vztahu k ochraně spotřebitele; Odpovědnost za výrobek; Pojištění**

1. Nabyvatel je plně odpovědný za to, že produkty splní všechny zákonné požadavky na kvalitu a označování produktů a v každém případě splní zákonné požadavky na nakládání s produkty. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – produktů - nese v plné výši nabyvatel.

2. Nabyvatel je na své náklady povinen stáhnout produkty z trhu, popřípadě učinit i jiná opatření (např. produkty zničit), uloží-li mu to právní řád a/nebo rozhodnutí či jiný akt jakéhokoli státu nebo jeho správního celku.
3. Pro případ, že by jakýkoli právní řád volal poskytovatele k odpovědnosti za nevyhovění požadavkům na výrobek nebo za škodu způsobenou vadou výrobku, zavazuje se nabyvatel podniknout veškerá právní a faktická opatření k tomu, aby poskytovatele z této odpovědnosti vyvázal, a v každém případě nahradí poskytovateli v plné výši škody, náklady a jiné újmy, které z toho poskytovateli vzniknou, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem s uvedením způsobu úhrady písemně vyzván. Takové škody, náklady a jiné újmy zahrnují rovněž náklady na právní konzultace a zastupování, náklady sporů a jiných řízení, jakož i plnění rozsudků a jiných rozhodnutí.
4. Uloží-li právní řád / rozhodnutí či jiný akt jakéhokoli státu nebo jeho správního celku poskytovateli povinnost stáhnout nebo zajistit stažení produktů z trhu, popřípadě učinit i jiná opatření (např. zničit nebo zajistit zničení produktů), zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli veškeré náklady a jiné újmy, které mu z toho nebo v souvislosti s tím vzniknou, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem s uvedením způsobu úhrady vyzván.
5. Nabyvatel je povinen před zahájením výroby produktů na vlastní náklady v celosvětovém rozsahu pojistit svou odpovědnost za škody a / nebo jiné újmy, které by vůči němu mohly být uplatňovány v souvislosti s plněním práv a povinností dle této smlouvy. Nabyvatel je povinen vznik pojistného vztahu poskytovateli prokázat a prokazovat mu na jeho žádost i jeho trvání. Pojistné plnění pro každý jednotlivý případ škody a/nebo jiné újmy musí být sjednáno minimálně ve výši 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých); při sjednání pojistné smlouvy v jiné měně se pro přepočtení měn užije kursu deviza střed vyhlášeného Českou národní bankou v den uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva musí obsahovat závazek pojišťovny zaplatit pojistné plnění i v případě, že odpovědnost za škody a/nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním práv a povinností dle této smlouvy půjdou k tíži poskytovatele.
6. Pojištění podle předchozího odstavce tohoto článku bude nabyvatel udržovat v platnosti na své náklady minimálně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne, kdy nabyvatel distribuoval poslední kus produktu.
7. Poruší-li nebo nesplní-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) za každý případ a poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

## **Článek VII. Další povinnosti nabyvatele**

1. Nabyvatel je povinen nahlásit poskytovateli jakýkoli zjištěný případ porušování práv k licencovaným ochranným známkám ze strany třetích osob a na případnou výzvu poskytovatele s ním spolupracovat při právních opatřeních podnikaných za účelem nerušeného výkonu jak svých práv podle této smlouvy, tak i obrany

licencovaných ochranných známek. Byly-li předmětné kroky učiněny primárně ve prospěch nabyvatele, ponese nabyvatel 50% (padesát procent) účelně vynaložených nákladů.

2. Vznese-li jakákoli třetí osoba proti poskytovateli nároky odpovědnostní povahy, včetně odpovědnosti za výrobek, nebo jakékoli jiné nároky v souvislosti s naplňováním této smlouvy, vyváže nabyvatel poskytovatele z jakýchkoli řízení či opatření ze strany soudů či správních úřadů a ponese, resp. poskytovateli zaplatí a uhradí jakékoli náklady a jiné finanční zátěže, které z toho poskytovateli vzniknou. Takové náklady a jiné finanční zátěže zahrnují rovněž náklady na právní konzultace a zastupování, náklady sporů a jiných řízení, plnění rozsudků a jiných rozhodnutí, jakož i náklady a jiné finanční zátěže vyplývající z jednostranných uznání nároků třetí osoby nebo dohod o narovnání.
3. Nabyvatel se zavazuje užívat licencované ochranné známky výhradně a pouze v podobě, v jaké byly registrovány. Užití licencovaných ochranných známek v jakkoli modifikované podobě vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele.
4. Nabyvatel se zavazuje, že nepřihlásí k ochraně, nezaregistruje ani nebude užívat jakékoli označení shodné nebo podobné s licencovanými ochrannými známkami.
5. Nabyvatel se zavazuje, že nebude žádnými právními prostředky ani faktickou cestou usilovat o získání právní ochrany licencovaných ochranných známek ve svůj vlastní prospěch ani ve prospěch jakýchkoli jiných osob.
6. Nabyvatel se zavazuje nepřivodit vlastní činností či ve spolupráci s jakoukoli třetí osobou nebo podporou jakékoli třetí osoby zánik či ohrožení práv poskytovatele k licencovaným ochranným známkám.
7. Poruší-li nebo nesplní-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

## **Článek VIII.**

### **Utajení**

1. Tato smlouva, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky, je součástí obchodního tajemství smluvních stran. Smluvní strany se proto zavazují, že ji neposkytnou jakékoli třetí osobě ani ji nesdělí její obsah či význam. Pokud přesto právní řád jakéhokoli státu nebo rozhodnutí a/nebo opatření vydané, resp. přijaté soudem či správním úřadem jakéhokoli státu uloží jedné ze smluvních stran tuto smlouvu předložit, resp. sdělit její obsah či význam, bude tato strana bezodkladně a komplexně informovat druhou smluvní stranu nejen o vydání smlouvy či sdělení jejího obsahu či významu, ale též o všech dalších relevantních skutečnostech, které k takovému vydání či sdělení vedly, jakož i o veškerých relevantních skutečnostech, které z takového vydání či sdělení vzešly.

2. Veškeré podklady a informace předané poskytovatelem nabyvateli podle této smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Nabyvatel se proto zavazuje užívat je a nakládat s nimi jako s přísně důvěrnými, nezpřístupnit je jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě třetím osobám a před těmito osobami je důsledně a pečlivě střežit.
3. Nabyvatel přenesse své závazky uvedené v odstavcích 1. a 2. tohoto článku smluvní formou na své případné subdodavatele a písemně na ně upozorní své zaměstnance a osoby v obdobném poměru.
4. Poruší-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

### **Článek IX. Zvláštní ustanovení**

1. Nabyvatel není oprávněn převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
2. Práva a povinnosti nabyvatele podle této smlouvy mohou přejít na jeho právního nástupce jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
3. Poskytovatel je oprávněn převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli osobu patřící do jeho koncernu nebo pověřit jakoukoli osobu patřící do jeho koncernu vykonáváním práv a/nebo povinností z této smlouvy vyplývajících.

### **Článek X. Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ..... Tato smlouva bude automaticky prodloužena o dalších 12 kalendářních měsíců, jestliže žádná ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně nejpozději do 3 měsíců před ukončením řádné účinnosti smlouvy, že na ukončení smlouvy trvá.
2. Tato smlouva může být kromě řádného ukončení doby platnosti smlouvy ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, nebo výpovědí bez udání důvodů.
3. Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že ji nabyvatel podstatně poruší a nezjedná nápravu ani do 15 (slovy: patnácti) dnů po té, co k tomu byl poskytovatelem písemně (a to i e-mailem) vyzván. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení nabyvateli. Za podstatné porušení se přitom považují zejména následující případy:
  - produkty neodpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy nebo kvalita produktů nebo pověst nabyvatele přestane být způsobilá k pozitivnímu působení na dobrou pověst poskytovatele;

- nabyvatel neoprávněně užívá jiná práva poskytovatele než licencované ochranné známky;
  - ostatní důvody pro odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení jak jsou citovány v této smlouvě.
4. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností k datu doručení odstoupení nabyvateli, nastane-li jakákoli z následujících skutečností:
- na majetek nabyvatele bude prohlášen konkurs nebo bude zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku nebo proto, že jeho majetek nepostačuje ani k úhradě nákladů konkursního řízení;
  - nabyvatel podá návrh na povolení vyrovnání;
  - nabyvatel vstoupí do likvidace.
5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

#### **Článek XI.**

##### **Práva a povinnosti po ukončení smlouvy**

1. Ke dni řádného ukončení smlouvy je nabyvatel povinen ukončit výrobu produktů, k tomuto dni vyrobené produkty je však po dobu 3 (slovy: tří) měsíců po dni ukončení smlouvy nadále oprávněn distribuovat. To platí i pro případ podání výpovědi ze strany poskytovatele.
2. Ke dni poskytovatelova odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení ze strany nabyvatele nebo ke dni podání výpovědi ze strany nabyvatele, je nabyvatel povinen ukončit výrobu produktů a k tomuto dni vyrobené produkty je ve lhůtě do 1 měsíce povinen na své náklady stáhnout z trhu.
3. Po ukončení této smlouvy trvají závazky smluvních stran, z jejichž znění vyplývá, že trvají i po ukončení této smlouvy.
4. Veškeré finanční závazky smluvních se stávají dnem ukončení této smlouvy splatnými, pokud takovými nebyly již dříve, a budou splněny do 5 (slovy: pěti) dnů po jejím ukončení.

#### **Článek XII.**

##### **Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuty jsou, není-li stanoveno jinak, splatné do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího po dni, kdy k jejímu zaplacení poskytovatel nabyvatele vyzval, a to způsobem ve výzvě uvedeným, není-li poskytovatelem stanoveno pozdější datum splatnosti smluvní pokuty. Nabyvatel je povinen zaplatit poskytovateli i náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to rovněž do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího po dni, kdy k jejímu zaplacení poskytovatel nabyvatele vyzval, a to způsobem ve výzvě uvedeným, není-li poskytovatelem stanoveno pozdější datum splatnosti náhrady škody.

### **Článek XIII. Kontaktní adresy**

Poskytovateli bude doručováno na adresu:

.....  
.....  
.....

Nabyvateli bude doručováno na adresu:

.....  
.....  
.....

Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit jakoukoli změnu adresy druhé smluvní straně.

### **Článek XIV. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna a/nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky a uzavírá se v českém jazyku; jakýkoli překlad této smlouvy, ať již byl smluvními stranami podepsán, parafován či jinak autorizován, se pořizuje pouze pro účely usnadnění vzájemné srozumitelnosti a nemá, resp. nebude mít žádnou právní závaznost; to neplatí pro překlady této smlouvy pořizené a ověřené úředními překladateli.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu jejího originálu; smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva tvoří veškerá právní ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli předchozí ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
4. Tato smlouva, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky se řídí právním řádem České republiky. Místem plnění je sídlo poskytovatele.
5. Pro veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky sjednávají strany pravomoc věcně příslušného soudu České republiky, v jehož obvodu je sídlo poskytovatele.
6. Jsou-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, částečně nebo úplně neplatné, anebo ztratí-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, následně svou platnost nebo účinnost, ať již tato neplatnost nebo neúčinnost byla



prohlášena soudním či jiným úředním rozhodnutím nebo je obecně zjevná pro rozpor se současným či budoucím právem, zavazují se smluvní strany neprodleně podniknout odpovídající právní kroky či neprodleně zahájit jednání a sjednat smlouvu novou nebo tuto smlouvu změnit anebo doplnit tak, aby výsledná nová smlouva nebo tato změněná anebo doplněná smlouva odpovídaly původně zamýšlenému účelu, jak je vyjádřen v preambuli této smlouvy.

7. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy mají pouze orientační charakter a v žádném případě nebudou sloužit, resp. napomáhat výkladu jejich jednotlivých ustanovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, že si ji před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ..... dne .....200...

V ..... dne.....200...

Za poskytovatele:

Za nabyvatele:

.....

.....

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce

Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace produktů

## Příloha č. 2 – Vzorová licenční smlouva v anglickém jazyce

Trade name (trade name or name of a physical person)  
Registered within the Commercial Register maintained by ....., section .....,  
Entry .....

Registered within the ..... register under Reg. No. ....

With its registered offices at / with its place of business at.....

Dealing / represented by .....

Identification Number: ..... Sales Tax (VAT) Identification  
Number:.....

(hereinafter referred to as the „Licensor“)

and

Trade name (trade name or name of a physical person)  
Registered within the Commercial Register maintained by ....., section .....,  
Entry .....

Registered within the ..... register under Reg. No. ....

With its registered offices at / with its place of business at.....

Dealing / represented by .....

Identification Number: ..... Sales Tax (VAT) Identification  
Number:.....

(hereinafter referred to as the „Licensee“)

(hereinafter together also as the “contracting parties”)

Enter as of this day, month and year in accordance with provisions of paragraph 508 and following of the legal Act. No. 513/1991 Col., Commercial Act, as amended, the following:

### LICENSE AGREEMENT

#### Preamble

1. The Licensor is a legal entity established and existing under the Czech law, which is producer of worldwide well known ..... sold under trademark ....., which specification constitutes Schedule No.1, an inseparable part of this Agreement.
2. The Licensor is a legal entity established and existing under British law, which is a producer of ..... products within British market and which is interested to use the Trademark ..... for its products within British market.

#### Article I. Trademarks

1. The Licensor is a proprietor of the following trademarks, which are put on the beer products of the business mark .....:

- English national word trademark “.....”, Registration No. ...., registered for goods and services in classes ..... and ..... of the International classification of goods and services.
- International combined trademark “.....” registered amongst others for United Kingdom of England and Wales, Registration No. ...., registered for goods and services in classes ..... and ..... of the International classification of goods and services.
- Community combined trademark “.....” effective amongst others for United Kingdom of England and Wales, Registration No. ...., registered for goods and services in classes ..... and ..... of the International classification of goods and services.

These trademarks hereinafter together as “licensed trademarks”.

## **Article II. Grant and extent of License**

1. Under the conditions specified herein the Licensor grants to Licensee a consent with usage of the licensed trademarks in the extent stated herein, i.e. the Licensor grants to Licensee non-exclusive, non-dividable, non-transferable, territorially, timely and materially limited personal license and the Licensee accepts such a license and commit itself to pay the price specified below.
2. The Licensee acquire the license for a period of at least 3 (three) years.
3. Under the conditions set hereafter is the Licensee allowed to use the licensed trademarks entirely and only on the products, whose quality responds to the quality described in Schedule 1 to this Agreement (hereinafter referred to as “products”).
4. The Licensee is allowed to use the licensed trademarks within the territory of United Kingdom (hereinafter referred to as “Territory”).
5. The Licensee acquires the rights to use the licensed trademark on a non-exclusive basis (it means the Licensor is free to grant the identical or similar license to any third parties at the same time the Licensor is allowed to use the licensed trademarks within the Territory on its own).
6. The Licensee acquires authorization to use the licensed trademarks in the market only on condition that the products have received a prior written release according to Article IV. Para 1 of this Agreement.
7. The Licensee is not allowed to transfer the authorization to use the licensed trademarks acquired by means of this Agreement to any other party, whether by means of an agreement or other legal ground.
8. The Licensor’s right to the licensed trademarks prevails.

- 9. The Licensee stipulates not to jeopardize Licensor’s repute or a repute of Licensor’s goods and services. Any usage of the licensed trademarks in a manner contradictory to ethical or moral manners or which could in any other way harm the Licensor’s credit, is prohibited. It is especially prohibited to use the licensed trademarks in illegal, vulgar, immoral or obscene manner.
- 10. The Licensee is not allowed to act as the Licensor’s representative or agent without prior written authorization of the Licensor.
- 11. Violation of any of the provisions set in this Article constitutes substantial violation of the Agreement in accordance with provisions of Article X. para 3 of this Agreement.

**Article III.  
Products labeling**

- 1. The Licensee is obliged to ensure that the products will in each production and distribution phase meet all the legal requirements concerning quality a labeling of products.
- 2. The Licensee is obliged to label all products as follows:

Official licensed product of company .....
--

- 3. Position of this label within the products packaging subjects to the prior consent of the Licensor, whereas it is up to the Licensor whether such consent will be granted or not. The Licensee shall without undue delay inform the Licensor of any language alternations in writing.
- 4. The Licensee is obliged to obligate other distributors not to remove, hide or make this label illegible.
- 5. If the Licensee violates any of the obligations specified in this Article, the Licensee will pay to Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 10 000 (ten thousand Czech Crowns) for each case of such infringement.

**Article IV.  
Production and Distribution**

- 1. The Licensee is before commencement of production, distribution, promotion and/or marketing activities of the products in the market obliged to provide the Licensor with two products samples of each type of products (hereinafter referred to as “products samples”) for the purpose of grant of a prior final release of the products into the market from the part of the Licensor (hereinafter referred to as “production samples release”). Production samples release has to be issued in written form, otherwise is not deemed to be valid. All granted production samples release will be archived by the Licensor.

Decision to issue or not to issue the production samples release is fully up to the Licensors discretion, whereas the Licensor shall not deny granting of such release for no reason.

The Licensee is allowed to use the licensed trademarks in the market on condition that the products have obtained prior production samples release. The same applies for any products modification or packaging alteration.

If the Licensee violates any of the obligations specified in this paragraph, the Licensee will pay to Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 1 000 000 (one million Czech Crowns) for each case of such infringement.

2. The Licensee is obliged to get prepared for production and distribution of the products no later than 12 months following conclusion of this Agreement.
3. The Licensee is obliged to produce the product in quality corresponding to or exceeding the quality of approved products samples. The Licensee is further obliged to produce the products from materials and apply the procedures and methods applied within production of approved products samples. Any change of materials or procedures or methods applying within production subjects to prior written consent of the Licensor in accordance with para 1 of this Article.  
The Licensee is obliged to enter the products on the market within 12 (twelve) months following date of issuance of production samples release.  
The Licensee is obliged to obligate other products distributors to distribute the products without any alteration or modifications.  
If the Licensee violates any of the obligations specified in this paragraph, the Licensee will pay to Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 10 000 000 (ten millions Czech Crowns) for each case of such infringement.
4. The Licensee is obliged to keep accurate accounts of number of produced and/or distributed products.
5. Violation of any of the Licensee's obligations specified in this Article constitutes substantial violation of this Agreement enabling the Licensor to withdraw from this Agreement in accordance with provision of Article X. para 3 of this Agreement.

#### **Article V.**

#### **License Fees, Payment Conditions**

1. The Licensee is obliged to pay the Licensor for the granted license the following license fees:
  - a) License fee for signature of this Agreement in the amount of CZK 50 000 (fifty thousand Czech crowns) payable within 10 (ten) working days after signature of this Agreement, in addition to
  - b) License fee in the amount of CZK 10 000 (ten thousand Czech crowns) for quality control of products samples sent from the Licensee to Licensor for the purpose of issuance production samples release and for issuance one production samples release in relation to each particular kind of products. License fee according to this letter is payable within 10 working days upon

delivery of each particular production samples release to Licensee, in addition to

- c) A royalty per unit in the amount of 2% (two percent) of net sales price per unit of the products manufactured and distributed in accordance herewith; net sales price denoting the sum that the Licensee charges its customers, less taxes, packaging, customary trade discounts, returns, transport costs and allowance, net sales price also denoting the sum that the Licensee would have charged its customers, less taxes, packaging, customary trade discounts, returns, transport costs and allowance, if the Licensee would not have provided its distributors with products free of charge or with substantial promotional sale;

But at least an annual minimum fee of CZK 30 000 (thirty thousand Czech crowns) per calendar year. The claim for remuneration arises for the annual minimum fee every calendar year, excluding the one this Agreement was signed by both contracting parties. Royalties according to this letter shall become payable at latest by January 30 of the calendar year following the year in which the respective consideration was filled.

License fees according to letters a) and b) are independent fees, which shall not be calculated in the annual minimum fees according to this letter.

2. If the law obligates the Licensee to pay withdrawal tax or any other form of levy, the amount payable to the Licensor shall be increased by the amount of the withdrawal tax or other levy, as if no withdrawal tax or another levy existed. Withdrawal tax or another form of levy is to be understood as a mandatory amount imposed by the state or its authority or competence or a local authority, irrespective of the form of collection or deduction, that the Licensee is obliged to withdraw into a state or any other public budget prior to paying the Licensor.
3. License fees according to paragraph 1 shall be paid in accordance with due date rules in CZK (Czech crowns) to the Licensor's bank account kept at ..... account No. ....
4. Each payment of the fees shall be at latest within 5 days confirmed by a written Notice of Payment, whereby the Notice of Payment is to contain the following pieces of information:
  - the tradename of the Licensee;
  - the licensed product;
  - calculation of the fees (+ VAT or other levy);
  - total amount of the fees paid;
  - date of the order of payment;
  - identification of bank operation (account Nr., variable symbol, bank institution);
  - eventually confirmation of payment of withdrawal tax or any other form of levy
5. Notice of annual minimum license fees payment according to paragraph 1 letter c) has to in addition to the data specified in previous paragraph contain also the following pieces of information:
  - the period for which the fees have been calculated;
  - the number of distributed products

Notice of annual minimum license fees payment shall be delivered to the Licensor at latest by January 30 of the following calendar year.

6. Upon obtaining a Notice of Payment and the respective fees, the Licensor shall issue, within 15 (fifteen) days, the relevant invoice (tax document) and forward it to the Licensee. The date of receipt of the payment shall be deemed to be the date of chargeable event for VAT Act purposes.
7. If the Licensee is in default with the payment of the license fees, the Licensee shall pay the Licensor late interest in the amount prescribed by the valid legal regulations; the late interest is payable within 7 (in words: seven) days upon the Licensor's notice to that effect, payable to the account specified in this Article.
8. The Licensee gives to the Licensor the right to check his bookkeeping and related evidence for the purpose of correctness check of the information contained in the sent Notice of Payment, whereby costs of such audit will be paid by the Licensor. If the audit reveals that the paid license fees are lower of more than 5% (five percent) from the license fees which should have been paid, the Licensee shall pay all the costs incurred in respect of the audit.  
If the Licensee does not enable to the Licensor from irrespective reason an audit specified in this paragraph, the Licensee shall pay to the Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 30 000 (thirty thousand Czech crowns) within 7 days upon the Licensor's notice.
9. Violation of any of the Licensee's obligations specified in this Article constitutes substantial violation of this Agreement enabling the Licensor to withdraw from this Agreement in accordance with provision of Article X. para 3 of this Agreement.

#### **Article VI.**

#### **Licensee's obligations related to Consumers protection, Products liability, Insurance policy**

1. The Licensee is fully responsible for the fact, that the Products at any time meet legal requirements concerning products quality and labeling and in each time fulfills legal requirements for disposal with products. Liability claims caused by products defects bears in full extent the Licensee.
2. The Licensee is at its own costs obliged to recall the products from the market or eventually provide other necessary measures (e.g. destroy the products) if it has been ordered by a legal order and/or decision or other act of a state or any of its administrative district.
3. In case that any legal order should call the Licensor liable for non-fulfillment of the legal requirements concerning products or the damage caused by product defects, the Licensee is obliged to do any legal acts and provisions necessary to hold the Licensor harmless from such a claims and pay to the Licensor all costs and damages incurred in that respect within the period of 15 (fifteen) days upon being requested to do so (including payment terms) by the Licensor in writing. Costs to be indemnified include also costs of legal consultation and defense

costs, litigation costs as well as payments on a judgment, an acknowledgement or other decisions.

4. In case that a legal order / a decision or other legal act of a state or its administrative district impose to the Licensor to withdraw the products from the market or to provide such withdrawal from the market or eventually to provide other measures (e.g. to destroy or provide destruction of the products), the Licensee is obliged to pay to the Licensor all costs and damages incurred in that respect or in connection therewith within the period of 15 (fifteen) days upon being requested to do so (including payment terms) by the Licensor in writing.
5. The Licensee is obliged to before commencement of products production to provide at its own costs a worldwide insurance policy covering his liability for damages and/or other harms, which could be claimed towards him in consequence of fulfillment of rights and obligations arising from this Agreement. The Licensee is obliged to prove existing of such insurance policy to the Licensor and to prove upon his request its duration. Liability insurance policy shall cover at least CZK 50 000 000 (fifty millions Czech crowns) per case, in case that the insurance agreement is concluded in a different currency, for a currency conversion a medial currency exchange rate published by the Czech National Bank in the date of conclusion of the insurance policy will be applied. The insurance policy agreement has to contain the Insurer's obligation to pay the insurance consideration also in case that the Licensor is called to pay the damages or other harms caused in consequence of fulfillment of rights and obligations arising from this Agreement.
6. The Licensee shall maintain insurance policy according to the previous paragraph at its own costs for at least 10 (ten) years after the date of the distribution or sale of the last product.
7. If the Licensee violates any of his obligations specified in this Article, the Licensee shall pay to the Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 10 000 000 (ten millions Czech crowns) for each case and the Licensor is allowed to withdraw from this Agreement because of its substantial violation.

#### **Article VII.**

##### **Other obligations of the Licensee**

1. The Licensee shall notify to the Licensor any discovered case of infringement of the licensed trademarks from the part of third parties and upon Licensor's request cooperate with him during legal measures taken for the purpose of non-disturbed exercise of his rights according to this Agreement and protection of the licensed trademarks. If the respective steps were taken primarily for the Licensee's benefit, the Licensee shall pay 50% (fifty percent) of the rational expended costs.
2. If any liability claims (including products liability claims) or other claims are brought by third parties against the Licensor as a result of exercise of rights according to this Agreement, the Licensee shall hold the Licensor harmless from such proceedings and claims and shall pay all costs and financial losses incurred by the Licensor in that respect. Costs to be indemnified include also costs of legal



consultation and defense costs, litigation costs, costs of fulfillment of judgments as well as costs of other financial losses such as payments resulting from an acknowledgement or under a settlement agreement.

3. The Licensee is obliged to use the licensed trademarks entirely and only in the registered form. Usage of the licensed trademarks in any modified version is subjected to a prior written consent of the Licensor.
4. The Licensee stipulates not to apply for registration, register or use any sign identical with or similar to the licensed trademarks.
5. The Licensee stipulates not to seek for legal protection of the licensed trademarks for his own or for any other third party neither through any legal measures nor any factual way.
6. The Licensee stipulates not to cause cancellation or endangering of the Licensor's proprietorship to the licensed trademarks by his own activity or in cooperation or support of any other third party.
7. If the Licensee violates any of his obligations specified in this Article, the Licensee shall pay to the Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 1 000 000 (one million Czech crowns) for each case and the Licensor is allowed to withdraw from this Agreement because of its substantial violation.

#### **Article VIII. Confidentiality**

1. The contents of this Agreement including all amendments or supplements thereto constitutes a trade secret of the contracting parties. The contracting parties therefore promise not to disclose its contents or meaning to any third party. In the event that the legal system of any country or a resolution/measure issued/adopted by the court or administration of any country orders one of the contracting parties to surrender this Agreement or disclose its contents or meaning, the contracting party so ordered shall notify the contracting counterpart, without undue delay and to full extent of the matter, not only of having surrendered the Agreement or disclosed its contents/meaning, but also of any other relevant circumstances leading to the surrender or disclosure, as well as all the relevant consequences arising from the surrender or disclosure.
2. All materials and information which the Licensor turns over to the Licensee under the terms of the Agreement constitute the Licensor's trade secret. The Licensee therefore pledges to use and apply such material and information as strictly confidential, prevent their disclosure to third parties in any form or manner, and guard them conscientiously and diligently from third parties.
3. The Licensee shall contractually commit all its subcontractors to its obligations specified in Para. 1 and 2 of this Article and notify all its employees and persons similarly engaged by the Licensee accordingly.

4. If the Licensee violates any of his obligations specified in this Article, the Licensee shall pay to the Licensor a contractual penalty in the amount of CZK 10 000 000 (ten millions Czech crowns) for each case and the Licensor is allowed to withdraw from this Agreement because of its substantial violation.

**Article IX.  
Miscellaneous provisions**

1. The Licensee is not authorized to assign its contractual rights or obligations arising out of this Agreement onto any third party without prior written consent of the Licensor.
2. The Licensee's contractual rights and obligations may be passed to its legal successor solely with a prior written consent of the Licensor.
3. The Licensor is allowed to transfer the rights and/or obligations arising out of this Agreement to any subject belonging to his concern or to authorize any subject belonging to his concern to exercise rights and/or obligations arising out of this Agreement.

**Article X.  
Duration of the Agreement, Termination**

1. This Agreement is entered into for a definite period until ..... This Agreement shall automatically extend consecutively and repeatedly for further 12 (twelve) months each if none of the contracting parties informs the other within three months prior to termination of the Agreement that it does insist on termination of the Agreement.
2. This Agreement may be next to the expiry of the Agreement terminated by mutual agreement of the contracting parties, withdrawal from the Agreement on the ground of its substantial violation from the part of second contracting party or notice of termination.
3. The Licensor is allowed to withdraw from this Agreement in case that the Licensee commits its substantial violation and does not remedy such violation within a period of 15 (fifteen) days upon being requested by the Licensor to do so in writing (also per e-mail). Withdrawal shall come into effect upon being delivered to the Licensee. Especially the following cases shall be deemed to be a substantial violation of the Agreement from the part of the Licensee:
  - the products do not correspond to the requirements resulting from this Agreement or the products quality or the Licensee's repute shall cease to be capable to positively effect the repute of the Licensor
  - the Licensee illegally uses other Licensor's rights than the licensed trademarks
  - other reasons for withdrawal from the Agreement as stipulated in this Agreement
4. The Licensor is further allowed to withdraw from this Agreement with effectiveness to the date of delivery of the withdrawal to the Licensee in case that any of the following possibilities occurs:

- the Licensee's assets are subject to bankruptcy proceedings or a petition for bankruptcy is rejected due to insufficient assets;
  - the Licensee files a petition for out-of-court settlement proceedings;
  - the Licensee is undergoing liquidation.
5. Each contracting party is allowed to terminate this Agreement via notice of termination without stating any reason. The 6 months notice period shall start to run the first day of month following the month in which the notice was delivered to the second contracting party.

**Article XI.**  
**Rights and obligations upon termination of the Agreement**

1. Upon due termination (i.e. expiry) of the Agreement is the Licensee obliged to terminate production of the products; however, the Licensee shall be authorized to distribute the products produced to date of termination of this Agreement for a period of 3 (in words: three) months following the expiry of the Agreement. The same applies if the notice of termination is served by the Licensor.
2. Upon Licensor's withdrawal from the Agreement for reasons of its substantial violation from the part of the Licensee or in case of a notice of termination served by the Licensee, the Licensee is obliged to terminate production of the products on the respective date; and the products produced to the respective date of withdrawal from this Agreement or the notice of termination shall be recalled from the market at the Licensee's expenses within a period of 1 (in words: one) month.
3. Upon termination of the Agreement the contracting parties' obligations whose wording implies that such obligation shall endure also after termination of this Agreement shall prevail.
4. All financial obligations of the contracting parties existing at the time of the Agreement's expiry shall become due, even if they were not due before, and shall be paid within 5 (five) working days after the termination.

**Article XII.**  
**Contractual penalties**

1. Contractual penalties, unless agreed otherwise in writing, are payable within 15. (fifteenth) calendar day following the day the Licensor informs the Licensee that a contractual penalty is due and the way how should the contractual penalty be paid, unless a later date is specified by the Licensor. The Licensee is furthermore obliged to indemnify the Licensor for injuries caused by the Licensee's violation of its contractual duties covered by the contractual penalties, also within 15. (fifteenth) day following the day the Licensor informs the Licensee that a contractual penalty is due and the way how should the damage be covered, unless a later date is specified by the Licensor.

**Article XIII.  
Contact addresses**

The Licensee shall have mail delivered to the Licensor's address at:

.....  
.....  
.....

The Licensor shall address have mail delivered to the Licensee's address at:

.....  
.....  
.....

The contracting parties are obliged to notify the other contracting party any contact addresses change without undue delay.

**Article XIV.  
Common and final provisions**

1. The Agreement maybe amended and/or supplemented in writing only, in the form of numbered appendices hereto. The Agreement is executed in the English language. Translations of the Agreement – whether signed, initialed, or authorized – shall be done for the purposes of mutual comprehension only and shall not be legally binding; this does not apply to certified translations hereof.
2. The Agreement is executed in duplicate, whereby all copies have the validity of an original; the contracting parties shall obtain one copy each.
3. This Agreement constitutes all arrangements of the contracting parties concerning subject matter of this Agreement and supersedes any arrangements of the contracting parties concerning subject matter of this Agreement.
4. The Agreement, including amendments and supplement thereto as well as the legal relations arising from violations hereof, are subject to the legislation of the Czech Republic. The contractual location is the Licensor's domicile.
5. Any and all disputes arising from the Agreement or in connection therewith, including any amendments or supplements hereto shall be resolved by the court of competence in the Licensor's registered offices in the Czech Republic.
6. If the Agreement or any of its provisions, including amendments or supplements hereto becomes ineffective, partly or fully, or if the Agreement or any part thereof, including amendments or supplements hereto becomes invalid or ineffective, whether by decision of a court or official authority or is evidently contradictory to the current or future law, the contracting parties undertake to take the necessary measures or open negotiations to draw up a new agreement, or amend or supplement the current Agreement, so that the new, amended, or supplemented

agreement fulfils the purpose originally planned, as detailed in the preamble of the Agreement.

7. The titles of the individual Articles hereof aim to facilitate orientation in the text; they should not be used for interpreting the individual provisions herein.
8. The contracting parties declare to be entering the Agreement upon mutual negotiation, confirming to have read it prior to signing and to be entirely satisfied with its contents.
9. The Agreement comes into effect upon being signed by both contracting parties.

Place ..... Date.....

Place..... Date.....

On behalf of the Licensor:

On behalf of the Licensee:

.....

Name:

Title:

.....

Name:

Title:

Schedules:

Schedule No. 1 – Products Specification

### **Příloha č. 3 – Vzorová licenční smlouva v německém jazyce**

Geschäftsname (d.h. Geschäftsfirma oder Name)  
Eingeschrieben im Handelsregister geführt durch ....., Abt. ...., Hr-Blatt  
.....  
Eingeschrieben im Gewerbezentralregister geführt durch ....., Nummer  
Sitz / Ort des Unternehmens .....  
Handelnd / vertreten durch .....  
Kennziffer .....  
Steuerkennziffer .....

(Weiter nur „Lizenzgeber“ genannt)

und

Geschäftsname (d.h. Geschäftsfirma oder Name)  
Eingeschrieben im Handelsregister geführt durch ....., Abt. ...., Hr-Blatt  
.....  
Eingeschrieben im Gewerbezentralregister geführt durch ....., Nummer  
Sitz / Ort des Unternehmens .....  
Handelnd / vertreten durch .....  
Kennziffer .....  
Steuerkennziffer .....

(Weiter nur „Lizenznehmer“ genannt)

(Weiter gemeinsam nur „Vertragsparteien“ genannt)

schließen sie am heutigen Tage, Monat und Jahr im Einklang mit den Bestimmungen des Paragraphs 508 u.f. des Gesetzes Nr. 513/1991 Gb., Handelsgesetzbuch, im Sinne der folgenden Vorschriften, folgenden:

## **LIZENZVERTRAG**

### **Präambel**

Der Lizenzgeber ist eine juristische Person gegründet und existierend nach dem Recht der Tschechischen Republik, der der Produzent des weltberühmten ..... verkauften unter der Marke ..... ist. Eine Spezifikation des ..... ist in der Anlage Nr. 1, die eine untrennbare Bestandteil dieses Vertrags bildet.

Der Lizenznehmer ist eine juristische Person gegründet und existierend nach dem Englischen Recht, der ein traditioneller Produzent der ..... auf dem Englischen Markt ist und der die Interesse hat, die Marke ..... auf seinen Produkten auf dem englischen Markt zu benutzen.

## **Artikel I. Schutzmarken**

Der Lizenzgeber ist Inhaber der folgenden Schutzmarken, die auf der Produkten ..... aufgestellt werden:

- Englische nationale Wortmarke „.....“, Reg. Nr. ...., eingeschrieben für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen ....., ....., und ..... der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen.
- Internationale kombinierte Marke „.....“ wirksam u.a. auch für das Territorium des Vereinten Königreichs, Reg. Nr. ...., eingeschrieben für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen ....., ....., und ..... der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen.
- Gemeinschaftsschutzmarke „.....“ wirksam u.a. auch für das Territorium des Vereinten Königreichs, Reg. Nr. ...., eingeschrieben für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen ....., ....., und ..... der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen.

Diese Schutzmarken weiter gemeinsam nur „lizenzierte Schutzmarken“ genannt.

## **Artikel II. Verleihung und Umfang der Lizenz**

1. Unter der Bedingungen bezeichneten in diesem Vertrag erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Genehmigung zu der Benutzung der lizenzierten Schutzmarken im in diesem Vertrag bezeichneten Umfang, d.h. der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine nichtausschließliche, unteilbare, nichtübertragbare, territorial, zeitlich und sachlich begrenzte personen Lizenz und der Lizenzgeber akzeptiert die Lizenz und verpflichtet sich für die Lizenz eine vereinbare Vergütung zu bezahlen.
2. Der Lizenznehmer erwirbt die Berechtigung die lizenzierten Schutzmarke zu benutzen für eine Frist von am wenigsten 3 Jahre.
3. Unter der weiter festgesetzten Bedingungen ist der Lizenznehmer berechtigt, die lizenzierten Schutzmarken ausschliesslich und nur auf der Produkte qualitativ entsprechend der Spezifikation gemäss der Anlage Nr. 1 dieses Vertrags (weiter nur „Produkte“ genannt).
4. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die lizenzierten Schutzmarken auf dem Gebiet des Vereinten Königreichs zu benutzen (weiter nur „Territorium“ genannt).
5. Der Lizenznehmer erwirbt die Berechtigung zur Benutzung der lizenzierten Schutzmarken als nichtausschliesslich (d.h. der Lizenzgeber ist weiter berechtigt, eine gleiche oder ähnliche Berechtigung an Dritten zu erteilen, ebenso ist der Lizenzgeber berechtigt die Schutzmarken auf dem Territorium selbst zu benutzen).

6. Der Lizenznehmer erwirbt die Berechtigung zur Benutzung der lizenzierten Schutzmarken auf dem Markt nur unter der Bedingung, dass die Produkte die vorige Genehmigung nach Artikel IV. Absatz 2 dieses Vertrags erhalten haben.
7. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt die von diesem Vertrag erworbene Berechtigung zur Benutzung der lizenzierten Schutzmarken an Dritte überzulassen, soll es durch das Vertrag oder ein anderer Rechtsgeschäft sein.
8. Das Recht des Lizenzgebers zu den lizenzierten Schutzmarken wird durch die erteilten Lizenz nicht berührt.
9. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, eine gute Name des Lizenzgebers oder seinen Produkte und Dienstleistungen nicht zu gefährden. Irgendwelche Benutzung der lizenzierten Schutzmarken nach der Art widersprechend den ethischen oder morallisch Manieren, oder die auf andere Weise eine Reputation des Lizenzgebers gefährden könnte, ist untersagt. Insbesondere ist untersagt, die Produkte auf irgendwelche widerrechtliche, vulgäre, obszöne oder unmoralische Weise zu benutzen.
10. Der Lizenznehmer ist ohne eine vorherige schriftliche Ermächtigung des Lizenzgebers nicht berechtigt, wie ein Vertreter oder Vermittler des Lizenzgebers zu handeln.
11. Verletzung irgendwelcher Verpflichtungen nach diesem Artikel seitens des Lizenznehmers begründet eine wesentliche Verletzung dieses Vertrags im Sinne Artikels X. Absatz 3 dieses Vertrages.

### **Artikel III. Bezeichnung der Produkte**

1. Der Lizenznehmer ist verpflichtet zu gewährleisten, dass die Produkte in jeder Phase der Produktion und Distribution alle gesetzliche Anforderungen auf die Qualität und Bezeichnung der Produkte erfüllen werden.
2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet zu gewährleisten, dass alle Produkte auf folgenden Weise bezeichnet werden:

Offiziel lizenziertes Produkt der Gesellschaft .....

3. Die Anbringung dieser Kennzeichnung auf den Verpackungen der Produkte unterliegt der vorhergehenden, schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers, wobei es allein im Ermessen des Lizenzgebers liegt, ob er solch eine Zustimmung erteilt oder nicht. Über sprachliche Mutationen der oben angeführten Kennzeichnung wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber unverzüglich schriftlich informieren.
4. Der Lizenznehmer ist verpflichtet die andere Distributoren der Produkte zu verbinden, um sie diesen Schirm von der Produkte nicht zu entfernen oder es zuzudecken oder es unlesbar machen.



5. Wird der Lizenznehmer irgendwelche Verpflichtung von diesem Artikel verletzen, wird er dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe im Höhe von CZK 10 000 (im Worten: zehn thousand Tschechischen Kronen) für jeden Fall der Verletzung bezahlen.

#### **Artikel IV. Herstellung und Distribution**

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich dem Lizenzgeber vor dem Beginn der Herstellung, Produktion, Distribution oder Marketing zwei Muster der Produkte von jeden Art (weiter nur „Muster der Produkte“) zur Erteilung einer vorhergehenden schriftlichen Zustimmung zum Beginn der Produktion und des Vertriebs von Produkten vorlegen. Diese Zustimmung (weiter nur „Endzustimmung der Produkte“) muss in schriftlicher Form ausgestellt werden, sonst es nichtig ist. Die erteilten Endzustimmungen der Produkte werden seitens des Lizenzgebers archiviert.

Es allein im Ermessen des Lizenzgebers liegt, ob er eine solche Endzustimmung der Produkte erteilt oder nicht, dabei es gilt, dass der Lizenzgeber die Erteilung der Endzustimmung der Produkte ohne ernste Gründe nicht verweigern soll.

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die lizenzierte Schutzmarken auf dem Markt zu benutzen, nur unter der Vorraussetzung, dass die Produkte die Endzustimmung der Produkte erhalten haben. Dasselbe gilt für alle Modifikationen der Produkte oder ihre Verpackungen.

Wird der Lizenznehmer irgendwelche Verpflichtung von diesem Absatz verletzen, wird er dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe im Höhe von CZK 1 000 000 (im Worten: ein Million Tschechischen Kronen) für jeden Fall der Verletzung bezahlen.

2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, dass er binnen 12 Monaten ab dem Tag des Abschlusses dieses Vertrags zum Beginn der Produktion und des Vertriebs der Produkte bereit sein wird.

3. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, dass die Qualität der Produkte der Qualität vorgelegten und genehmigten Muster der Produkte entsprechen wird oder sie übersteigen werden. Der Lizenznehmer verpflichtet sich weiter, die Produkte nur aus den Materialien und unter Anwendung der Vorgängen und Methoden, die während der Herstellung der genehmigten Muster der Produkte benutzt werden, herzustellen. Irgendwelche Änderung der Materialien, Vorgänge und Methoden unterliegt einer Endzustimmung gemäss Absatz 1 dieses Artikels.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Produkte auf den Markt innerhalb von 12 Monaten ab dem Tag der Ausstellung der Endzustimmung der Produkte einzuführen.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Verpflichtung der Nichtänderung der Produkte während ihre Distribution gemäss vorangehenden Absatz auf die anderen Distrubutoren der Produkte zu übertragen.

Wird der Lizenznehmer irgendwelche Verpflichtung von diesem Absatz verletzen, wird er dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe im Höhe von CZK 10 000 000 (im Worten: zehn Millionen Tschechischen Kronen) für jeden Fall der Verletzung bezahlen.

4. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, genaue und vollständige Aufzeichnungen über die Anzahl der produzierten und / oder vertriebenen Produkte zu führen.
5. Verletzung irgendwelcher Verpflichtungen nach diesem Artikel seitens des Lizenznehmers begründet eine wesentliche Verletzung dieses Vertrags im Sinne Artikels X. Absatz 3 dieses Vertrages.

#### **Artikel V. Lizenzgebühren, Zahlungskonditionen**

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich dem Lizenzgeber für die erteilte Lizenz die folgenden Lizenzgebühren bezahlen:
  - a) Lizenzgebühr für den Unterschrift des Lizenzvertrags in Höhe von CZK 50 000 (in Worten: fünfzig tausend Tschechischen Kronen), fällig innerhalb von 10 Tagen ab Unterschrift dieses Vertrages, und dann
  - b) Lizenzgebühr in Höhe von CZK 10 000 (in Worten: zehn tausend Tschechischen Kronen) für die Kontrolle der Muster der Produkte, die seitens des Lizenznehmers dem Lizenzgeber zum Zweck einer Ausstellung 1 Endzustimmung der Produkte gesendet wurden, in bezug auf jeden Art der Produkte. Lizenzgebühr gemäss diesem Buchstabe wird innerhalb von 10 Tagen ab Zustellung von jeder einzelnen Endzustimmung der Produkte dem Lizenznehmer fällig, un dann
  - c) Stücklizenzgebühr in Höhe von 2% (in Worten: zwei Prozent) des Nettoverkaufspreises eines jeden Stücks des Produkts, das auf der Grundlage dieses Vertrags hergestellt und vertrieben wurde. Unter dem Begriff Nettoverkaufspreis versteht man der Preis für den der Lizenznehmer die Produkte an weiteren Distributoren sowie an seine Kunden liefert, nach Abzug der Mehrwertsteuer oder einer anderen analogen Steuer, der Transportverpackung und der Transportkosten. Unter dem Begriff Nettoverkaufspreis versteht man weiter der Preis für den der Lizenznehmer die Produkte den weiteren Distributoren liefern würde, nach Abzug der Mehrwertsteuer oder einer anderen analogen Steuer, der Transportverpackung und der Transportkosten, würde der Lizenznehmer die Produkte an weitere Distributoren kostenlos oder mit markanten Promotionsrabatt nicht liefern.  
Stücklizenzgebühr gemäss diesen Buchstabe wird mindestens jedoch CZK 30 000 (in Worten: dreißig tausend Tschechische Kronen) pro Kalenderjahr sein. Der Anspruch auf Vergütung Mindestjahresgebühren entsteht jedes Kalenderjahr, ausschließlich dem Kalenderjahr, in dem dieser Vertrag von beiden Vertragsparteien unterschrieben wird. Lizenzgebühren gemäss diesen Buchstabe sind stets bis zum 30.01. des Folgejahres fällig.  
Die Lizenzgebühren gemäss Buchstaben a) und b) sind selbständige Gebühren, die nicht in diesen Mindestjahresgebühren eingereicht werden.
2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Lizenzgebühren dem Lizenzgeber im vollen Umfang, d.h. ohne jedweden Abzug, zu bezahlen. Erlegt das Gesetz dem Lizenznehmer auf, für die Lizenzgebühren eine Quellensteuer oder eine ähnliche Abgabe zu zahlen, erhöht er die dem Lizenzgeber gezahlten Lizenzgebühren um die Quellensteuer oder eine andere ähnliche Abgabe so, dass die

Lizenzgebühren dem Lizenzgeber in solch einer Höhe bezahlt werden, als ob es solche Quellensteuern oder andere, ähnliche Abgaben nicht gebe. Unter Quellensteuern oder einer anderen, ähnlichen Abgabe versteht man jegliche Steuer oder andere, ähnliche Abgabe, die der Lizenznehmer vor der Bezahlung der Lizenzgebühren an den Lizenzgeber in den Staats- oder anderen öffentlichen Haushalt abzuziehen verpflichtet ist.

3. Die Lizenzgebühren gemäss Absatz 1 werden im Einklang mit Fälligkeitsregeln in CZK (Tschechische Krone) auf das Konto des Lizenzgebers Nr. ...., geführt durch ..... bezahlt.
4. Jede Zahlung der Lizenzgebühren wird spätestens am fünften Tag durch ein dem Lizenzgeber zugesandtes Zahlungssavis belegt, das folgende Angaben beinhalten wird:
  - Handelsfirma des Lizenznehmers
  - Lizenzierte Produkt
  - die Berechnung der Lizenzgebühren (+ eventuelle Mehrwertsteuer oder eine andere, analoge Steuer)
  - die Gesamthöhe der bezahlten Lizenzgebühren
  - das Datum des Zahlungsauftrags
  - Identifikation des Zahlungsvorgangs (Nr. des Kontos, variables Symbol, Bankanstalt)
  - bzw. Bescheinigung der Abführung einer Abzugsteuer oder einer analogen Steuer
5. Geht es um ein Zahlungssavis zu Mindestjahresgebühren gemäss Absatz 1 Buchstabe c), muss das Zahlungssavis auch folgende Angaben enthalten:
  - den Zeitraum, für den die Gebühren kalkuliert sind
  - die Anzahl der vertriebenen ProdukteZahlungssavis zu den Mindestjahresgebühren wird dem Lizenzgeber spätestens bis zum 30.01. des Folgejahres zugestellt.
6. Auf der Grundlage des erhaltenen Zahlungssavis stellt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer binnen 15 (in Worten: fünfzehn) Tagen ab Abwicklung der Zahlung der Gebühren einen entsprechenden Steuerbeleg aus. Tag des Eingangs der Zahlung wird als der Tag der steuerbare Erfüllung zum Zweck des Mehrwertsteuergesetzes gehalten.
7. Im Fall eines Verzugs des Lizenznehmers bei der Zahlung der Lizenzgebühren zahlt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber einen Verzugszins in Höhe die in gültigen Rechtsvorschriften definiert wurde, und zwar binnen 7 (in Worten: sieben) Tagen ab dem Tag, an dem er durch den Lizenzgeber dazu aufgefordert wurde, und zwar auf das in diesem Artikel angegebene Konto.
8. Der Lizenznehmer erteilt dem Lizenzgeber das Recht die Buchführung und zusammenhängende Evidenz des Lizenznehmers zum Zweck einer Kontrolle der Richtigkeit der Angaben, die im Zahlungssavis des Lizenznehmers enthalten wurden, zu überprüfen. Die Kosten zur Durchführung der Kontrolle trägt der Lizenzgeber; wird es jedoch nachgewiesen, dass die Lizenzgebühren, welche dem Lizenzgeber bezahlt wurden, um mehr als 5% (in Worten: fünf Prozent) niedriger

sind, als sie hätten bezahlt werden sollen, trägt die Kosten der Kontrolle der Lizenznehmer.

Wird der Lizenznehmer dem Lizenzgeber die Kontrolle gemäss diesem Absatz aus irgendetwelchem Grund nicht ermöglichen, wird der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von CZK 30 000 (in Worten: dreißig tausend Tschechische Kronen) binnen 7 (in Worten: sieben) Tagen ab dem Tag, an dem er durch den Lizenzgeber dazu schriftlich aufgefordert wurde.

9. Verletzung irgendwelcher Verpflichtungen nach diesem Artikel seitens des Lizenznehmers begründet eine wesentliche Verletzung dieses Vertrags im Sinne Artikels X. Absatz 3 dieses Vertrages.

#### **Artikel VI.**

#### **Pflichten des Lizenznehmers bezüglich des Verbraucherschutzes; Produkthaftung; Versicherung**

1. Der Lizenznehmer ist im vollen Umfang verantwortlich dafür, dass die Produkte alle rechtliche Anforderungen an die Qualität und Bezeichnung der Produkte erfüllen, und verpflichtet sich im jeden Fall die rechtlichen Anforderungen an Verfügung über die Produkte zu erfüllen. Schadenhaftung für die Schaden, die durch den Mangel der Produkte verursacht wurden, trägt im vollen Umfang der Lizenznehmer.
2. Der Lizenznehmer ist auf eigene Kosten verpflichtet, die Produkte vom Markt zu nehmen, beziehungsweise auch andere Maßnahmen zu ergreifen (z. B. die Produkte zu vernichten), wenn ihm dies die Rechtsordnung / eine Entscheidung und/oder ein anderer Akt eines beliebigen Staates oder seiner Verwaltungseinheit auferlegt.
3. Für den Fall, dass eine beliebige Rechtsordnung den Lizenzgeber für eine Nichterfüllung den Produkthanforderungen oder für einen Schaden, der durch einen Produktmangel verursacht wurde, zur Verantwortung ruft, verpflichtet sich der Lizenznehmer, sämtliche rechtliche und faktische Schritte zu unternehmen, damit er den Lizenzgeber von dieser Verantwortung entbindet, und in jedem Fall dem Lizenzgeber Schäden, Kosten und andere Einbußen in voller Höhe ersetzt, die dem Lizenzgeber daraus entstehen, und zwar binnen 15 (in Worten: fünfzehn) Tagen ab dem Tag, wo er durch den Lizenzgeber mit Angabe der Zahlungsart dazu aufgefordert wurde. Solche Schäden, Kosten und andere Einbußen umfassen ebenfalls die Kosten für Rechtskonsultationen und Vertretungen, die Kosten für Prozesse und anderer Verfahren, wie auch die Erfüllung von Urteilen und anderen Entscheidungen.
4. Erlegt die Rechtsordnung / eine Entscheidung oder ein anderer Akt eines beliebigen Staates oder seiner Verwaltungseinheit dem Lizenzgeber die Pflicht auf, die Produkte vom Markt zu nehmen oder dies sicherzustellen, beziehungsweise auch andere Maßnahmen zu ergreifen (z. B. die Produkte zu vernichten oder die Vernichtung sicherzustellen), verpflichtet sich der Lizenznehmer, dem Lizenzgeber sämtliche Kosten und andere Einbußen, die ihm daraus oder im Zusammenhang damit entstanden sind, zu begleichen, und zwar

binnen 15 (in Worten: fünfzehn) Tagen ab dem Tage, wo er durch den Lizenzgeber mit der Angabe der Zahlungsart dazu aufgefordert wurde.

5. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Produktion der Produkte auf eigene Kosten im weltweiten Umfang seine Haftpflicht für Schäden und / oder andere Einbußen, die ihm gegenüber im Zusammenhang mit der Erfüllung der Rechte und Pflichten gemäß diesem Vertrag geltend gemacht werden könnten, zu versichern. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, das Entstehen eines Versicherungsverhältnisses dem Lizenzgeber nachzuweisen und ihm auf sein Verlangen hin auch seine Dauer nachzuweisen. Die Versicherungsleistung für einen jeden einzelnen Fall eines Schadens und / oder einer anderen Einbuße muss in einer Mindesthöhe von CZK 50 000 000 (in Worten: fünfzig Millionen Tschechische Kronen) vereinbart sein; bei einer Vereinbarung des Versicherungsvertrags in einer anderen Währung wird für die Umrechnung der Währungen der durch die Tschechische Nationalbank am Tag des Abschlusses des Versicherungsvertrags bekanntgegebene mittlere Devisenkurs verwendet. Der Versicherungsvertrag muss die Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft beinhalten, die Versicherungsleistung auch in dem Fall zu zahlen, wenn die Verantwortung für den Schaden und / oder andere, im Zusammenhang mit der Erfüllung der Rechte und Pflichten gemäß diesem Vertrag entstandenen Einbußen zu Lasten des Lizenzgebers gehen.
6. Eine Versicherung gemäß dem vorangehenden Absatz dieses Artikels wird der Lizenznehmer mindestens für die Zeit von 10 (in Worten: zehn) Jahren ab dem Tag in Gültigkeit aufrecht erhalten, an dem er das letzte Stück des Produkts vertrieben hat.
7. Wird der Lizenznehmer irgendwelche Verpflichtung von diesem Absatz verletzen, wird er dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe im Höhe von CZK 10 000 000 (im Worten: zehn Millionen Tschechischen Kronen) für jeden Fall der Verletzung bezahlen und der Lizenzgeber wird berechtigt, von diesem Vertrag aus dem Grund der wesentlichen Verletzung des Vertrags zurückzutreten.

## **Artikel VII.**

### **Weitere Verpflichtungen des Lizenznehmers**

1. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, jeden festgestellten Fall der Verletzung der Markenrechte zu den lizenzierten Schutzmarken durch dritte Personen dem Lizenzgeber anzumelden, und auf eine eventuelle Aufforderung des Lizenzgebers mit ihm bei den rechtlichen Maßnahmen zusammenarbeiten, die zum Zwecke der ungestörten Ausübung sowohl seiner Rechte gemäß diesem Vertrag als auch zum Zwecke des Schutzes der lizenzierten Schutzmarken des Lizenzgebers unternommen werden. Wurden diese Schritte primär zugunsten des Lizenznehmers unternommen, wird der Lizenznehmer 50% (in Worten: fünfzig Prozent) der zweckmässigerweise aufgewendete Kosten tragen.
2. Erhebt irgendwelche dritte Person gegen den Lizenzgeber einen Anspruch des verantwortlichen Charakters, einschliesslich Produkthaftung, oder irgendwelche andere mit diesem Vertrag zusammenhängende Ansprüche, verpflichtet sich der Lizenznehmer, sämtliche rechtliche und faktische Schritte zu unternehmen, damit

er den Lizenzgeber von allen Verfahren oder Massnahmen seitens Gerichte oder Verwaltungsbehörde entbindet, und in jedem Fall dem Lizenzgeber Schäden, Kosten und andere Einbußen in voller Höhe ersetzt, die dem Lizenzgeber daraus entstehen. Solche Schäden, Kosten und andere Einbußen umfassen ebenfalls die Kosten für Rechtskonsultationen und Vertretungen, die Kosten für Prozesse und anderer Verfahren, wie auch die Kosten für Erfüllung von Urteilen und anderen Entscheidungen und Kosten und andere Einbußen, die von den einseitigen Inanspruchnahmen und Vergleiche hervorgehen.

3. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die lizenzierten Schutzmarken nur in der registrierten Form zu benutzen. Benutzung der lizenzierten Schutzmarken in jedweder modifizierten Form erfordert vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers.
4. Der Lizenznehmer erklärt, dass er irgendwelche gleiche oder den lizenzierten Schutzmarken ähnliche Bezeichnung nicht anmelden, registrieren oder benutzen wird.
5. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, dass er weder durch Rechtsmittel noch auf faktischem Wege die Erlangung des Rechtsschutzes der lizenzierten Schutzmarken zu seinen Gunsten, noch zu Gunsten beliebiger anderer Personen anstrengen wird.
6. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, nicht durch eigene Tätigkeit oder in Zusammenarbeit mit einer beliebigen dritten Person oder durch Unterstützung einer beliebigen dritten Person das Erlöschen oder die Gefährdung der Rechte des Lizenzgebers zu den lizenzierten Schutzmarken herbeizuführen.
7. Wird der Lizenznehmer irgendwelche Verpflichtung von diesem Artikel verletzen, wird er dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe im Höhe von CZK 1 000 000 (im Worten: ein Million Tschechischen Kronen) für jeden Fall der Verletzung bezahlen und der Lizenzgeber wird berechtigt, von diesem Vertrag aus dem Grund der wesentlichen Verletzung des Vertrags zurückzutreten.

### **Artikel VIII. Geheimhaltung**

1. Dieser Vertrag, einschließlich seiner eventuellen Änderungen oder Ergänzungen durch Nachträge, ist Bestandteil des Geschäftsgeheimnisses der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien verpflichten sich deshalb, dass sie ihn keiner dritten Person bereitstellen, noch seinen Inhalt oder seine Bedeutung mitteilen. Sofern dennoch eine Rechtsordnung eines beliebigen Staates oder eine Entscheidung und / oder eines durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde eines beliebigen Staates erlassene, bzw. getroffene Maßnahme einer der Vertragsparteien auferlegt, diesen Vertrag vorzulegen, bzw. seinen Inhalt oder seine Bedeutung mitzuteilen, wird diese Partei die andere Vertragspartei unverzüglich und komplex nicht nur über die Herausgabe des Vertrags oder die Mitteilung seines Inhalts oder seiner Bedeutung informieren, sondern auch über sämtliche relevante Tatsachen, die aus solch einer Herausgabe oder Mitteilung hervorgegangen sind.

2. Sämtliche durch den Lizenzgeber an den Lizenznehmer gemäß diesem Vertrag übergebenen Unterlagen und Informationen sind Gegenstand des Geschäftsgeheimnisses des Lizenzgebers. Der Lizenznehmer verpflichtet sich deshalb, sie als streng vertraulich zu nutzen und mit ihnen umzugehen, sie in keiner Art und Weise und in keiner Form dritten Personen zugänglich zu machen und sie vor diesen Personen konsequent und sorgsam zu verwahren.
3. Der Lizenznehmer überträgt seine in den Absätzen 1. und 2. dieses Artikels angeführten Verpflichtungen in vertraglicher Form auf eventuelle Zulieferer und weist seine Beschäftigten sowie Personen in einem ähnlichen Verhältnis schriftlich auf diese hin.
4. Wird der Lizenznehmer irgendwelche Verpflichtung von diesem Absatz verletzen, wird er dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe im Höhe von CZK 10 000 000 (im Worten: zehn Millionen Tschechischen Kronen) für jeden Fall der Verletzung bezahlen und der Lizenzgeber wird berechtigt, von diesem Vertrag aus dem Grund der wesentlichen Verletzung des Vertrags zurückzutreten.

#### **Artikel IX. Besondere Bestimmungen**

1. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, seine Rechte und / oder Pflichten aus diesem Vertrag auf eine beliebige dritte Person ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers zu übertragen.
2. Die Rechte und Pflichten des Lizenznehmers gemäß diesem Vertrag können auf seinen Rechtsnachfolger nur nach vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers übergehen.
3. Der Lizenzgeber ist berechtigt, seine Rechte und / oder Pflichten aus diesem Vertrag auf eine beliebige Person gehörend zu seinem Konzern zu übertragen oder eine beliebige Person gehörend zu seinem Konzern mit der Erfüllung der Rechte und / oder Pflichten aus diesem Vertrag zu betrauen.

#### **Artikel X. Gültigkeitsdauer des Vertrags, Beendigung des Vertrags**

1. Dieser Vertrag wird befristet bis zum ..... abgeschlossen. Dieser Vertrag wird automatisch verlängert, falls keine Vertragspartei der anderen Vertragspartei spätestens 3 Monaten vor der ordnungsgemässen Beendigung des Vertrages mitteilt, dass sie auf die Beendigung des Vertrags besteht.
2. Dieser Vertrag kann ausser ordentliche Beendigung der Gültigkeitsdauer auch durch die Vereinbarung der Vertragsparteien und den Rücktritt vom Vertrag aufgrund seines wesentlichen Verletzung seitens des anderen Vertragspartei beendet werden.
3. Der Lizenzgeber ist berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten im Fall, dass der Lizenznehmer verletzt den Vertrag wesentlicherweise und auch binnen 15 (in

Worten: fünfzehn) Tagen nachdem ihn der Lizenzgeber dazu schriftlich (auch per e-mail) aufgefordert hat, keine Abhilfe schafft. Der Rücktritt vom Vertrag wird vom Tage der Zustellung an den Lizenznehmer wirksam sein. Als wesentliche Verletzung werden dabei insbesondere folgende Fälle betrachtet:

- das Produkt entspricht nicht den Anforderungen die aus diesem Vertrag hervorgehen oder die Produkte oder der Ruf des Lizenznehmers ist für das positive Wirken auf den guten Ruf des Lizenzgebers nicht mehr geeignet;
  - der Lizenznehmer nutzt Rechte des Lizenzgebers als die lizenzierten Schutzmarken unberechtigt;
  - andere Gründe für den Rücktritt vom Vertrag als sie in diesem Vertrag zitiert werden.
4. Der Lizenzgeber ist weiter berechtigt von diesem Vertrag zurückzutreten mit der Wirksamkeit vom Tage der Zustellung an den Lizenznehmer im Fall, das irgendwelche von den folgenden Tatsachen entsteht:
- auf das Vermögen des Lizenznehmers Konkurs erklärt wird oder der Antrag auf Konkurserklärung aufgrund des Mangels seines Vermögens oder deshalb abgelehnt wird, dass sein Vermögen auch nicht zur Begleichung der Kosten des Konkursverfahrens ausreichend ist;
  - der Lizenznehmer einen Antrag auf Genehmigung eines Ausgleichs stellt;
  - der Lizenznehmer in Liquidation tritt.
5. Beide Vertragsparteien sind berechtigt, Kündigung dieses Vertrags mit sechsmonatiger Kündigungsfrist einzureichen. Die Kündigungsfrist beginnt am ersten Tag des Monat, der den Monat folgt, in wem die Kündigung der zweiten Vertragspartei zugestellt wurde, zu laufen.

## **Artikel XI.**

### **Rechte und Pflichten nach der Vertragsbeendigung**

1. Zum Tage der ordentlichen Beendigung des Vertrags oder zum Tage der Kündigung des Vertrags seitens des Lizenzgebers ist der Lizenznehmer verpflichtet, die Produktion der Produkte zu beenden, die zu diesem Tag produzierten Produkte ist er jedoch für eine Dauer von 3 (in Worten: drei) Monaten nach dem Tage der Vertragsbeendigung weiterhin zu vertreiben berechtigt.
2. Zum Tage des Lizenzgebers Rücktritts vom Vertrag aufgrund seines wesentlichen Verletzung seitens des Lizenznehmers oder zum Tage der Kündigung des Vertrags seitens des Lizenznehmers ist der Lizenznehmer verpflichtet, die Produktion und den Vertrieb der Produkte zu beenden und die bereits vertriebenen Produkte vom Markt auf eigene Kosten innerhalb einer Frist von 1 (im Worten: ein) Monat zu nehmen.
3. Nach einer Beendigung dieses Vertrags dauern die Verpflichtungen der Vertragsparteien, aus deren Wortlaut geht hervor, dass diese Verpflichtungen die Beendigung des Vertages überdauern sollen.



4. Sämtliche finanzielle Verpflichtungen der Vertragsparteien werden mit dem Tage der Beendigung dieses Vertrags fällig, sofern sie es nicht früher waren, und werden binnen 5 (in Worten: fünf) Tagen nach seiner Beendigung erfüllt.

### **Artikel XII. Vertragsstrafen**

1. Jede Vertragsstrafe ist, wenn etwas anderes nicht abgestimmt wurde, bis zum 15. (in Worten: fünfzehnten) Tag fällig, der dem Tag folgt, wo der Lizenzgeber den Lizenznehmer zu ihrer Bezahlung aufgefordert hat, falls der Lizenzgeber ein späteres Datum festgesetzt wurde, und zwar auf die in der Aufforderung angegebenen Art und Weise. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber auch einen Ersatz eines durch eine Pflichtverletzung verursachten Schadens zu zahlen, auf den sich die Vertragsstrafe bezieht, und zwar bis zum 15. (in Worten: fünfzehnten) Tag, der dem Tag folgt, wo der Lizenzgeber den Lizenznehmer zu seiner Bezahlung aufgefordert hat, und zwar auf die in der Aufforderung angegebenen Art und Weise.

### **Artikel XIII. Kontaktadressen**

Dem Lizenzgeber wird auf die folgende Adresse zugestellt:

.....  
.....  
.....

Dem Lizenznehmer wird auf die folgende Adresse zugestellt:

.....  
.....  
.....

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, alle Änderung der Adressen der andere Vertragspartei ohne Verzögern mitzuteilen.

### **Artikel XIV. Gemeinsame- und Beschlussbestimmungen**

1. Dieser Vertrag kann nur durch schriftliche, aufsteigend nummerierte Nachträge geändert und/oder ergänzt werden und wird in deutscher Sprache abgeschlossen; jegliche Übersetzung dieses Vertrags, ob durch die Vertragsparteien bereits unterzeichnet, paraphiert oder anders autorisiert, wird nur für die Zwecke der Erleichterung der gegenseitigen Verständlichkeit besorgt und hat keine, bzw. wird keine rechtliche Verbindlichkeit haben; dies gilt nicht für Übersetzungen dieses Vertrags, die durch vereidigte Übersetzer besorgt und beglaubigt wurden.
2. Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen abgeschlossen, von denen jede die Rechtskraft ihres Originals hat; die Vertragsparteien erhalten je eine Ausfertigung.

3. Dieser Vertrag bildet sämtliche rechtlichen Vereinbarungen der Vertragsparteien bezüglich Gegenstand dieses Vertrages und ersetzt sämtliche frühere Vereinbarung der Vertragsparteien bezüglich Gegenstand dieses Vertrages.
4. Dieser Vertrag, einschließlich seiner eventuellen Veränderungen oder Ergänzungen durch Nachträge, wie auch die Rechtsbeziehungen, die durch eine Verletzung dieses Vertrags entstanden sind, richtet sich nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik. Erfüllungsort ist der Sitz des Lizenzgebers.
5. Für sämtliche Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag und/oder im Zusammenhang mit ihm entstehen, vereinbaren die Vertragsparteien die Befugnis des sachlich zuständigen Gerichts der Tschechischen Republik, in dessen Bezirk sich der Sitz des Lizenzgebers befindet.
6. Sind dieser Vertrag oder eine der Bestimmungen dieses Vertrags, einschließlich ihrer eventuellen Nachträge teilweise oder vollständig ungültig, oder verliert dieser Vertrag oder eine der Bestimmungen dieses Vertrags, einschließlich ihrer eventuellen Nachträge anschließend seine Gültigkeit oder Wirksamkeit, ob diese Ungültigkeit oder Unwirksamkeit bereits durch einen gerichtlichen der einen anderen amtlichen Beschluss erklärt wurde oder aufgrund eines Widerspruchs zu dem gegenwärtigen oder zukünftigen Recht allgemein offenkundig ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, unverzüglich entsprechende rechtliche Schritte zu unternehmen und unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen und einen neuen Vertrag zu vereinbaren oder diesen Vertrag so zu ändern oder zu ergänzen, dass der resultierende, neue Vertrag oder dieser geänderte oder ergänzte Vertrag dem ursprünglich angedachten Zweck entspricht, wie er im Präamble dieses Vertrags ausgedrückt ist.
7. Die Überschriften der einzelnen Artikel dieses Vertrages haben nur Orientierungscharakter und werden in keinem Fall der Auslegung ihrer einzelnen Bestimmungen dienen, bzw. zu dieser beitragen.
8. Die Vertragsparteien erklären, dass dieser Vertrag nach gegenseitiger Verhandlung geschlossen wurde, dass sie ihn vor seiner Unterzeichnung gelesen haben und seinem Inhalt voll zustimmen.
9. Dieser Vertrag wird an dem Tage wirksam, an dem beide Vertragsparteien den Vertrag unterzeichnen.

....., den .....200... .., den.....200...

Im Namen vom Lizenzgeber

Im Namen vom Lizenznehmer

.....  
Name:  
Funktion:

.....  
Name:  
Funktion:

Anlagen:  
Anlage Nr. 1 – Spezifikation der Produkte

## Příloha č. 4 – Vzorová franchisingová smlouva v českém jazyce

Obchodní jméno (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl B, vložka .....  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ....., č.j. ....  
Sídlo/místo podnikání .....  
Jednající / zastoupená .....  
IČ: .....  
DIČ: .....

(dále jen „franchisor“)

a

Obchodní jméno (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl B, vložka .....  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ....., č.j. ....  
Sídlo/místo podnikání .....  
Jednající/ zastoupená.....  
IČ: .....  
DIČ: .....

(dále jen „franchisant“)  
(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující:

### FRANCHISINGOVOU SMLOUVU

#### Preambule

1. Franchisor je právnická osoba založená a existující podle českého právního řádu, která je výlučným vlastníkem know-how a průmyslových práv vztahujících se k podnikatelskému modelu prezentovanému pod ochrannou známkou ....., jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Franchisant je právnická osoba založená a existující podle anglického právního řádu, která má zájem získat užívací právo k know-how a průmyslovým právům dle předchozího odstavce, tj. získat právo k výrobě, prodeji a servisu smluvního výrobku na vymezeném území.

3. Franchisor má za podmínek stanovených níže zájem udělit franchisantovi právo k užití know-how a průmyslových práv dle prvního odstavce a spolupracovat s franchisantem za účelem úspěšného zavedení a fungování podnikatelského modelu, který je předmětem této smlouvy.

## **Článek I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je podnikatelský model provozovaný pod ochrannou známkou ....., jehož podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „podnikatelský model“).
2. K podnikatelskému modelu se kromě know-how specifikovaného v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, vztahují i následující průmyslová práva:

### **A) OCHRANNÉ ZNÁMKY**

- Mezinárodní kombinovaná ochranná známka „.....“ zapsaná mj. i pro území České republiky, číslo registrace ....., zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a ..... mezinárodního třídění výrobků a služeb.
- Komunitární kombinovaná ochranná známka „.....“ účinná mj. i pro území České republiky, číslo registrace, zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a ..... mezinárodního třídění výrobků a služeb.
- Česká národní slovní ochranná známka „.....“, číslo registrace ....., zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a ..... mezinárodního třídění výrobků a služeb.

### **B) PATENTY**

- Český národní patent „.....“ zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pod reg. č. ....., dále registrovaný též zahraničními zápisnými úřady nebo u těchto úřadů přihlášený stejně jako požívající ochrany na nejdůležitějších trzích franchisora;

### **C) UŽITNÉ VZORY**

- Český národní užitný vzor „.....“ zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pod reg. č. ....., dále registrovaný též zahraničními zápisnými úřady nebo u těchto úřadů přihlášený stejně jako požívající ochrany na nejdůležitějších trzích franchisora;

### **D) PRŮMYSLOVÉ VZORY**

- Průmyslový vzor chránící vzhled ....., registrovaný Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pod reg. č. PVz ....., dále registrovaný též zahraničními zápisnými úřady nebo u těchto úřadů přihlášený a chráněný jako Komunitární nezapsaný průmyslový vzor, stejně jako požívající ochrany na nejdůležitějších trzích franchisora;

(dále společně jen „průmyslová práva“).

## **Článek II. Udělení a rozsah franšízy**

1. Franchisor poskytuje franchisantovi následující oprávnění, která bude franchisant oprávněn vykonávat na území ..... (dále jen „území“):

Oprávnění vyrábět a prodávat smluvní výrobky, tj. .... (dále jen „smluvní výrobky“) a náhradní díly k nim a provádět jejich servis na území, tj.:

- licenci k průmyslovým právům specifikovaným v článku I. odst. 2 této smlouvy v souladu s ustanovením článku V. a dle písemných pokynů franchisora;
- oprávnění užívat know-how dle přílohy č. 2 a dle pokynů franchisora;
- oprávnění užívat POSM materiály zavedené v praxi k prezentaci smluvních výrobků dle pokynů franchisora;
- možnost nákupu franchisorových výrobků jako vstupního materiálu pro výrobu a distribuci smluvních výrobků.

Oprávnění využívat informace obchodní povahy, které bude franchisor franchisantovi pravidelně sdělovat, tj.:

- oprávnění užívat informace nutné pro řádné vedení provozovny franchisanta;
- oprávnění užívat marketingové údaje relevantní pro provoz provozovny franchisanta.

Oprávnění využívat poradenskou pomoc a školení zaměstnanců franchisanta, které budou ze strany franchisora poskytovány v rozsahu dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Využívání poradenské pomoci a školení zaměstnanců nad rámec uvedený v příloze č. 3 podléhá samostatné písemné dohodě smluvních stran.

2. Franchisant se zavazuje užívat oprávnění dle odstavce 1 vždy v souladu s pokyny franchisora a ustanoveními této smlouvy za dodržení obecně závazných právních předpisů.
3. Franchisant se zavazuje vykonávat práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy výhradně a pouze v provozovnách uvedených v příloze č. 4, které obdržely konečné schválení se zahájením činnosti provozovny v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 této smlouvy. Jakékoli zúžení/rozšíření seznamu provozoven vyžaduje předchozí písemný souhlas obou smluvních stran. Výkon práv a povinností dle této smlouvy v jiných než v příloze č. 4 vyjmenovaných prostorách, nebo výkon práv v provozovně, která neobdržela konečné schválení se zahájením činnosti provozovny, zakládá podstatné porušení této smlouvy, odpovědnost za škodu franchisanta vůči franchisorovi a současně franchisantovu povinnost zaplatit franchisorovi smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den neoprávněného provozu franšízy v každém takovém místě. Provozovna/y uvedená/é v příloze č. 4, která obdržela konečné schválení se zahájením činnosti provozovny, dále jen „provozovna/y“. Příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Podmínky, za kterých bude franchisor dodávat franchisantovi své výrobky jako vstupní materiál pro výrobu a distribuci smluvních výrobků, budou mezi smluvními stranami specifikovány v samostatné dohodě.

### **Článek III. Práva a povinnosti franchisora**

1. Franchisor se zavazuje poskytnout franchisantovi ve lhůtě 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy materiály, podklady, informace a součinnost, které jsou předmětem příloh 1 až 3 této smlouvy s tím, že předání nutných podkladů bude osvědčeno písemným předávacím protokolem, který se stane jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.
2. Franchisor se zavazuje informovat franchisanta o jakýchkoli implementovaných změnách podnikatelského modelu, ke kterým došlo po podpisu této smlouvy. Ty bude franchisant povinen promítnout do své činnosti bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace, nejdéle však ve lhůtě písemně sjednané mezi smluvními stranami (a to i e-mailem). O základních změnách koncepce podnikatelského modelu je franchisor povinen informovat franchisanta ve lhůtě minimálně 3 měsíců před datem realizace základní změny.
3. Za účelem úplné harmonizace franchisantovy činnosti s podnikatelským modelem je franchisor oprávněn a povinen průběžně kontrolovat činnost franchisanta a sdělovat mu jakékoli výhrady k jeho činnosti (a to i e-mailem). Zásadní připomínky k činnosti franchisanta je franchisor povinen sdělovat v písemné formě. Řádné sdělení výhrady představuje podmínku oprávněnosti případných budoucích sankcí franchisora vůči franchisantovi. Franchisor je za účelem výkonu kontrolní činnosti dle tohoto odstavce oprávněn vstupovat kdykoli v průběhu běžné pracovní doby do provozoven franchisanta a dále požadovat po franchisantovi poskytnutí finančních zpráv vztahujících se k jeho činnosti dle této smlouvy.
4. Franchisor je v souladu s marketingovým plánem, který tvoří jako příloha č. 5 této smlouvy její nedílnou součástí, povinen podílet se na propagaci franchisantovy činnosti.
5. Franchisor je na své náklady a v rozsahu dle přílohy č. 3 povinen provádět poradenskou činnost a školení zaměstnanců franchisanta.

### **Článek IV. Práva a povinnosti franchisanta**

1. Franchisant zůstává po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy nezávislým právním subjektem jednajícím na svůj účet a na svou odpovědnost. Franchisant je povinen zajistit soulad své podnikatelské činnosti s veškerými zákonnými požadavky. Franchisor neodpovídá za činnost franchisanta a nenesé žádnou odpovědnost ani za výrobky a služby poskytované franchisantem konečným spotřebitelům. Pro případ, že by jakýkoli právní řád volal franchisora k odpovědnosti za nesplnění jakékoli zákonné či smluvní povinnosti ze strany franchisanta, zavazuje se franchisant podniknout veškerá právní a faktická opatření k tomu, aby franchisora z této odpovědnosti vyvázal, a v každém případě

nahradí franchisorovi v plné výši škody, náklady a jiné újmy, které z toho franchisorovi vzniknou, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy byl k tomu franchisorem s uvedením způsobu úhrady písemně vyzván. Takové škody, náklady a jiné újmy zahrnují rovněž náklady na právní konzultace a zastupování, náklady sporů a jiných řízení, jakož i plnění rozsudků a jiných rozhodnutí.

2. Franchisant nese plnou odpovědnost za smluvní výrobky, které dodá na trh. Franchisant se může zprostit odpovědnosti jen z důvodů stanovených právními předpisy. Franchisor odškodní franchisanta zcela nebo zčásti v případech, kdy příčinou škody byla zcela nebo zčásti vada technické informace nebo vada zboží dodaného franchisorem.
3. Franchisant je povinen před zahájením činnosti dle této smlouvy na vlastní náklady pojistit svou odpovědnost za škody a / nebo jiné újmy, které by vůči němu mohly být uplatňovány v souvislosti s plněním práv a povinností dle této smlouvy v rozsahu území. Franchisant je povinen vznik pojistného vztahu Franchisorovi prokázat a prokazovat mu na jeho žádost i jeho trvání. Pojistné plnění pro každý jednotlivý případ škody a/nebo jiné újmy musí být sjednáno minimálně ve výši ..... Kč (slovy: ..... korun českých). Pojistná smlouva musí obsahovat závazek pojišťovny zaplatit pojistné plnění i v případě, že odpovědnost za škody a/nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním práv a povinností dle této smlouvy půjdou k tíži franchisora. Toto pojištění bude franchisant udržovat minimálně po dobu ..... let po dni zániku této smlouvy.
4. Franchisant se zavazuje zajistit si na své náklady a odpovědnost řádný právní titul k užívání všech provozoven uvedených v příloze č. 4 a tyto upravit tak, aby odpovídaly dispozicím franchisora. Veškeré provozovny je franchisant povinen označit následovně: .....
5. Franchisant se zavazuje před otevřením jakékoli z provozoven pozvat franchisora ke kontrole provozovny za účelem udělení předchozího písemného schválení se zahájením činnosti provozovny. Toto schválení musí být vydáno v písemné formě, jinak je neplatné. Franchisant není oprávněn provozovat jakoukoli provozovnu bez obdržení předchozího písemného schválení dle tohoto odstavce.  
Je pouze na uvážení franchisora, zda takový souhlas poskytne či nikoli; přitom platí, že franchisor neodepře udělení konečného schválení provozovny bez vážného důvodu.  
Poruší-li franchisant své závazky uvedené v tomto odstavci, zaplatí franchisorovi vedle smluvní pokuty dle článku II. odst. 3 této smlouvy i smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení.
6. Franchisant se zavazuje provozovat provozovny na úrovni odpovídající nebo převyšující úroveň popsanou v příloze č. 1 této smlouvy a vyplývající z pokynů franchisora v souladu s touto smlouvou.
7. Franchisant se zavazuje poskytovat franchisorovi nejpozději do 15. dne následujícího měsíce pravidelné finanční zprávy zahrnující mj.
  - měsíční výkaz zisků a ztrát;

- obrat dosažený v provozovnách doložený kopiemi příslušných daňových dokladů.
8. Za poskytnutou franšizu je franchisant povinen platit franchisorovi poplatky v souladu s článkem VI. této smlouvy.
  9. Franchisant je povinen poskytnout franchisorovi veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly činnosti v souladu s článkem III. odst. 3 této smlouvy.
  10. Franchisant je povinen poskytovat franchisorovi informace obchodní povahy, které mohou podstatným způsobem ovlivnit obchodní vztah smluvních stran.
  11. Franchisant je oprávněn využívat informace získané na základě této smlouvy výhradně a pouze při činnosti v provozovnách uvedených v příloze č. 4, které obdržely předchozí konečné schválení se zahájením činnosti provozovny.
  12. Franchisant se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a zavázat své zaměstnance a / nebo obchodní partnery k dodržování povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce.
  13. Franchisant se zavazuje informovat franchisora o všech zdokonaleních podnikatelského modelu a v případě franchisorova zájmu udělit franchisorovi bezúplatnou licenci, jejímž předmětem budou daná zdokonalení.
  14. Porušení kterékoli franchisantovy povinnosti dle tohoto článku zakládá podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje franchisora k odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. VII. této smlouvy.

## **Článek V. Licence k průmyslovým právům**

1. Franchisor poskytuje touto smlouvou franchisantovi právo a povinnost užívat průmyslová práva uvedená v článku I. odst. 2 této smlouvy výhradně a pouze ve spojení s výrobou, marketingem, prodejem a servisem smluvních výrobků na území. Franchisant je na území oprávněn užívat průmyslová práva v následujícím rozsahu:  
  
Ochranné známky:  
Patenty:  
Užitné vzory:  
Průmyslové vzory:
2. Franchisant nabývá oprávnění k výkonu užívacích práv k průmyslovým právům jako oprávnění nevýhradní. Franchisant není oprávněn udělovat sublicence.
3. Franchisant je oprávněn užívat průmyslová práva výhradně a pouze v souvislosti s výrobky a službami kvalitativně odpovídajícími požadavkům franchisora.
4. Franchisorovo právo k uvedeným průmyslovým právům není ujednáním této smlouvy dotčeno.



5. Franchisant je povinen nahlásit franchisorovi jakýkoli zjištěný případ porušování průmyslových práv ze strany třetích osob a na případnou výzvu franchisora s ním spolupracovat při právních opatřeních podnikaných za účelem nerušeného výkonu jak svých práv podle této smlouvy, tak i obrany průmyslových práv.
6. Franchisant se zavazuje užívat průmyslová práva výhradně a pouze v podobě, v jaké byly registrovány. Užití průmyslových práv v jakkoli modifikované podobě vyžaduje předchozí písemný souhlas franchisora.
7. Franchisant se zavazuje, že nebude žádnými právními prostředky ani faktickou cestou usilovat o získání právní ochrany průmyslových práv ve svůj vlastní prospěch ani ve prospěch jakýchkoli jiných osob. Franchisant se dále zavazuje nepřivodit vlastní činností či ve spolupráci s jakoukoli třetí osobou nebo podporou jakékoli třetí osoby zánik či ohrožení práv franchisora k průmyslovým právům.
8. Poruší-li nebo nesplní-li franchisant jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí franchisorovi smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a franchisor je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení v souladu s článkem VII. této smlouvy.

#### **Článek VI. Franchisingové poplatky**

1. Franchisant se zavazuje zaplatit franchisorovi za udělenou franšizu následující poplatky:
  - a) jednorázový poplatek za podpis smlouvy ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), splatný do deseti dnů od podpisu této smlouvy; dále pak
  - b) průběžný franchisingový poplatek ve výši .....% (slovy: ..... procent) z měsíčního obratu dosaženého v provozovnách, splatný do 15. dne následujícího měsíce.
2. Poplatky dle odstavce 1 budou hrazeny v souladu s pravidly o jejich splatnosti v měně CZK (česká koruna) na účet franchisora vedený u ....., číslo účtu .....
3. Franchisant je povinen hradit franchisorovi poplatky dle odstavce 1 v plné výši, tj. bez jakýchkoli srážek. Ukládá-li zákon franchisantovi zaplatit z poplatků srážkovou daň nebo jinou podobnou dávku, zvýší poplatky placené franchisorovi o sraženou daň či jinou podobnou dávku tak, aby poplatky byly zaplacený franchisorovi v takové výši, jako by takové srážkové daně či jiné podobné dávky nebylo. Pod srážkovou daní nebo jinou podobnou dávkou je třeba rozumět zákonnou povinnost franchisanta srazit z poplatků před jejich zaplacením franchisorovi jakoukoli částku a odvést tuto částku do státního nebo jiného veřejného rozpočtu
4. Každá platba poplatků musí být nejpozději do 5 dnů doložena písemným avízem o platbě, které obsahuje následující údaje:

- obchodní firmu franchisanta
  - smluvní výrobek
  - výpočet poplatků ( + daň z přidané hodnoty nebo jiná povinná dávka)
  - celkovou výši zaplacených poplatků
  - datum podání příkazu k úhradě
  - identifikace platební transakce (č. účtu, variabilní symbol, bankovní ústav)
  - případně potvrzení o odvedení srážkové daně nebo jiné podobné dávky
  - údaj o rozhodném období, za který je poplatek vypočítán
5. Na základě obdrženého Avíza platby vystaví franchisor franchisantovi do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení platby poplatků příslušný daňový doklad. Den obdržení platby je považován za den zdanitelného plnění pro potřeby Zákona o dani z přidané hodnoty.
6. V případě prodlení franchisanta se zaplacením licenčních poplatků zaplatí franchisant franchisorovi úrok z prodlení ve výši .....% z dlužné částky, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy byl k tomu franchisorem písemně vyzván, a to na účet uvedený v tomto článku.
7. Franchisant tímto uděluje franchisorovi právo auditu účetní a související evidence za účelem kontroly správnosti údajů obsažených v zaslaném Avízu o platbě s tím, že náklady na takový audit ponese franchisor, prokáže-li se však, že poplatky, jež byly franchisorovi zaplacený, jsou o více než 5% (slovy: pět procent) nižší, než měly být zaplacený, nese náklady auditu franchisant. Neumožní-li franchisant franchisorovi z jakéhokoli důvodu provedení auditu dle tohoto odstavce, zaplatí franchisorovi smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy třicet tisíc korun českých) do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy byl k tomu franchisorem písemně vyzván, za každý nezdařený pokus provedení auditu.
8. Porušení kterékoli franchisantovy povinnosti dle tohoto článku zakládá podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje franchisora k odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. VII. této smlouvy.

## **Článek VII.**

### **Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do .....
2. Tato smlouva může být kromě řádného ukončení doby platnosti smlouvy ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou ve smyslu ustanovení § 344 odst. 1 obchodního zákoníku, nebo výpovědí bez udání důvodů.
3. Franchisor je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že ji franchisant podstatně poruší a nezjedná nápravu ani do 15 (slovy: patnácti) dnů po té, co k tomu byl franchisorem písemně (a to i e-mailem) vyzván. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení franchisantovi. Za podstatné porušení se přitom považují zejména následující případy:

- smluvní výrobky či služby s nimi spojené neodpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy nebo kvalita smluvních výrobků nebo pověst franchisanta přestane být způsobilá k pozitivnímu působení na dobrou pověst franchisora;
  - franchisant neoprávněně užívá jiná práva franchisora než průmyslová práva uvedená v této smlouvě a/ nebo je užívá v rozsahu přesahujícím udělenou franšizu;
  - ostatní důvody pro odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení jak jsou citovány v této smlouvě.
4. Franchisor je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že franchisant před uzavřením této smlouvy nebo kdykoli po dobu jejího trvání uvedl nepravdivé údaje týkající se jeho hospodaření.
  5. Franchisor je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, nastane-li jakákoli z následujících skutečností:
    - na majetek franchisanta bude prohlášen konkurs nebo bude zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku nebo proto, že jeho majetek nepostačuje ani k úhradě nákladů konkursního řízení;
    - franchisant podá návrh na povolení vyrovnání;
    - franchisant vstoupí do likvidace.
  6. Platnost této smlouvy automaticky zaniká ke dni zániku podnikatelského oprávnění jakékoli ze smluvních stran.
  7. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  8. Zánikem této smlouvy dochází k zániku veškerých oprávnění, která franchisantovi na základě této smlouvy vznikla, tj. franchisant je povinen okamžitě zanechat své činnosti dle této smlouvy a dále je povinen ve lhůtě do 15 dnů od zániku této smlouvy předat franchisorovi veškeré dokumenty, podklady a informace, které po dobu platnosti a účinnosti smlouvy od franchisora získal.
  9. Franchisant je povinen bez zbytečného odkladu po zániku této smlouvy zajistit výmaz označení provozoven ve spojení s ochrannou známkou ..... ze všech rejstříků, databází či jiných prezentací dostupných konečnému spotřebiteli, ve kterých byly pod touto ochrannou známkou nebo v jakékoli souvislosti s ní uvedeny.
  10. Veškeré finanční závazky smluvních stran se stávají dnem ukončení této smlouvy splatnými, pokud takovými nebyly již dříve, a budou splněny do 5 (slovy: pěti) dnů po jejím ukončení.

11. Po ukončení této smlouvy trvají závazky smluvních stran, z jejichž znění vyplývá, že trvají i po ukončení této smlouvy.

### **Článek VIII. Zvláštní ustanovení**

1. Franchisant není oprávněn převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu franchisora.
2. Práva a povinnosti franchisanta podle této smlouvy mohou přejít na jeho právního nástupce jen s předchozím písemným souhlasem franchisora.
3. Poskytovatel je oprávněn převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli osobu patřící do jeho koncernu nebo pověřit jakoukoli osobu patřící do jeho koncernu vykonáváním práv a/nebo povinností z této smlouvy vyplývajících.

### **Článek IX. Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuty jsou, není-li stanoveno jinak, splatné do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího po dni, kdy k jejímu zaplacení franchisor franchisanta vyzval, a to způsobem ve výzvě uvedeným, není-li franchisorem stanoveno pozdější datum splatnosti smluvní pokuty. Franchisant je povinen zaplatit franchisorovi i náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to rovněž do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího po dni, kdy k jejímu zaplacení franchisor franchisanta vyzval, a to způsobem ve výzvě uvedeným, není-li franchisorem stanoveno pozdější datum splatnosti náhrady škody.

### **Článek X. Kontaktní adresy**

Franchisorovi bude doručováno na adresu:

.....  
.....  
.....

Franchisantovi bude doručováno na adresu:

.....  
.....  
.....

Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit jakoukoli změnu adresy druhé smluvní straně.

## **Článek XI. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna a/nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky a uzavírá se v českém jazyku; jakýkoli překlad této smlouvy, ať již byl smluvními stranami podepsán, parafován či jinak autorizován, se pořizuje pouze pro účely usnadnění vzájemné srozumitelnosti a nemá, resp. nebude mít žádnou právní závaznost; to neplatí pro překlady této smlouvy pořizené a ověřené úředními překladateli.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu jejího originálu; smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva tvoří veškerá právní ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli předchozí ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
4. Tato smlouva, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky, jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky se řídí právním řádem České republiky. Místem plnění je sídlo franchisora.
5. Pro veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky, sjednávají strany pravomoc věcně příslušného soudu České republiky, v jehož obvodu je sídlo franchisora.
6. Jsou-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, částečně nebo úplně neplatné, anebo ztratí-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, následně svou platnost nebo účinnost, ať již tato neplatnost nebo neúčinnost byla prohlášena soudním či jiným úředním rozhodnutím nebo je obecně zjevná pro rozpor se současným či budoucím právem, zavazují se smluvní strany neprodleně podniknout odpovídající právní kroky či neprodleně zahájit jednání a sjednat smlouvu novou nebo tuto smlouvu změnit anebo doplnit tak, aby výsledná nová smlouva nebo tato změněná anebo doplněná smlouva odpovídaly původně zamýšlenému účelu, jak je vyjádřen v preambuli této smlouvy.
7. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy mají pouze orientační charakter a v žádném případě nebudou sloužit, resp. napomáhat výkladu jejích jednotlivých ustanovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, že si ji před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ..... dne .....200...

V ..... dne.....200...

Za franchisora:

Za franchisanta:

.....

Jméno:

Funkce:

.....

Jméno:

Funkce

Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace podnikatelského modelu

Příloha č. 2: Specifikace know-how

Příloha č. 3: Specifikace poradenství a školení

Příloha č. 4: Seznam provozoven

Příloha č. 5: Marketingový plán

Příloha č. 6: Předávací protokoly

## Příloha č. 5 – Vzorová merchandisingová smlouva

Obchodní jméno (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl .., vložka .....  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ....., č.j. ....  
Sídlo/místo podnikání .....  
Jednající / zastoupená .....  
IČ: .....  
DIČ: .....

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obchodní jméno (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl .., vložka .....  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ....., č.j. ....  
Sídlo/místo podnikání .....  
Jednající/ zastoupená.....  
IČ: .....  
DIČ: .....

(dále jen „nabyvatel“)  
(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující:

### SMLOUVU O MERCHANDISINGU

#### Preambule

1. Poskytovatel je právnická osoba založená a existující podle českého právního řádu, která je výrobcem světoznámého ..... prodávaného pod ochrannou známkou ....., jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Nabyvatel je právnická osoba založená a existující podle anglického právního řádu, která je tradičním výrobcem ..... výrobků na anglickém trhu, a která má zájem vyrábět a prodávat merchandisingové předměty označené ochrannou známkou ..... v rámci vymezeného smluvního území.
3. Poskytovatel hodlá udělit nabyvateli za níže stanovených podmínek licenci na výrobu a produkci merchandisingových předmětů dle přílohy č. 1 označených ochrannou známkou .....

## **Článek I. Ochranné známky**

1. Poskytovatel je vlastník následující proslulé ochranné známky, které je chráněna způsobem uvedeným níže:
  - Anglická národní slovní ochranná známka „.....“, číslo registrace ....., zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a .... mezinárodního třídění výrobků a služeb.
  - Mezinárodní kombinovaná ochranná známka „.....“ zapsaná mj. i pro území Spojeného království Anglie a Walesu, číslo registrace .....Z, zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a ..... mezinárodního třídění výrobků a služeb.
  - Komunitární kombinovaná ochranná známka „.....“ účinná mj. i pro území Spojeného království Anglie a Walesu, číslo registrace, zapsaná pro výrobky a služby ve třídách ....., ....., a ..... mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Tyto ochranné známky dále společně jen „licencované ochranné známky“.

## **Článek II. Udělení a rozsah licence**

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě poskytuje poskytovatel nabyvateli souhlas s užíváním licencovaných ochranných známek v zde uvedeném rozsahu, tj. poskytovatel uděluje nabyvateli nevýhradní, nedělitelnou, nepřevoditelnou, teritoriálně, časově a věcně omezenou osobní licenci a nabyvatel tuto licenci přijímá a zavazuje se za ni zaplatit odměnu stanovenou níže.
2. Nabyvatel nabývá oprávnění užívat licencované ochranné známky na období nejméně 3 let.
3. Za podmínek dále stanovených je nabyvatel oprávněn užívat licencované ochranné známky výhradně a pouze pro výrobu a prodej merchandisingových produktů specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „produkty“).
4. Nabyvatel je oprávněn užívat licencované ochranné známky na území Spojeného království (dále jen „území“).
5. Nabyvatel nabývá oprávnění k výkonu užívacích práv k licencovaným ochranným známkám jako oprávnění nevýhradní (tzn. že poskytovatel je i nadále oprávněn poskytnout stejné či obdobné oprávnění jiným osobám, stejně tak je poskytovatel oprávněn užívat licencované ochranné známky na vymezeném území i sám).
6. Nabyvatel nabývá oprávnění k výkonu užívacích práv k licencovaným ochranným známkám na trhu pouze pod podmínkou, že produkty obdržely předchozí Konečné schválení podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.



7. Nabyvatel není oprávněn přenechat touto smlouvou nabyté oprávnění k výkonu užívacích práv k licencovaným ochranným známkám jiné osobě, ať již na základě smlouvy či jiného právního důvodu.
8. Poskytovatelovo právo k licencovaným ochranným známkám není ustanoveními této smlouvy dotčeno.
9. Nabyvatel se zavazuje, že neohrozí poskytovatelovu dobrou pověst nebo dobrou pověst poskytovatelových výrobků nebo služeb. Jakékoli užití licencovaných ochranných známek způsobem odporujícím etickým nebo morálním způsobům nebo které by mohlo jiným způsobem poškodit poskytovatelovu pověst, je zakázáno. Obzvláště je zakázáno užívat produkty jakýmkoli protiprávním, vulgárním, obscénním nebo nemorálním způsobem.
10. Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného zmocnění poskytovatele vystupovat jako zástupce poskytovatele nebo jako zprostředkovatel působící pro poskytovatele.
11. Porušení jakékoli povinnosti stanovené v tomto článku ze strany nabyvatele zakládá podstatné porušení této smlouvy ve smyslu článku X. odst. 3 této smlouvy.

### **Článek III. Označování produktů**

1. Nabyvatel je povinen zajistit, že produkty budou v každé fázi produkce a distribuce splňovat veškeré zákonné požadavky na kvalitativní vlastnosti a označování zboží.
2. Veškeré produkty je nabyvatel povinen označit následovně:

Oficiální licencovaný produkt společnosti .....

3. Umístění tohoto označení na obalech produktů podléhá předchozímu písemnému souhlasu poskytovatele, přičemž je pouze na uvážení poskytovatele, zda takový souhlas poskytne či nikoli. O jazykových mutacích výše uvedeného označení bude nabyvatel poskytovatele bezodkladně písemně informovat.
4. Nabyvatel je povinen zavázat ostatní distributory produktů, aby neodstraňovali nebo nezakrývali tento štítek ani je nečinili nerozeznatelným nebo nečitelným.
5. Poruší-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

### **Článek IV. Výroba a distribuce**

1. Nabyvatel se zavazuje před zahájením výroby, distribuce, propagace a/nebo marketingu produktů na trhu předložit poskytovateli dva vzorky produktů každého

druhu včetně jejich obalů (dále jen „vzorky produktů“) k udělení předchozího písemného schválení se zahájením výroby a distribuce produktů. Toto schválení (dále jen „konečné schválení produktů“) musí být vydáno v písemné formě, jinak je neplatné. Udělená konečná schválení produktů budou poskytovatelem archivována.

2. Je pouze na uvážení poskytovatele, zda takový souhlas poskytne či nikoli; přitom platí, že poskytovatel neodepře udělení konečného schválení vzorků produktů bez vážného důvodu.
3. Nabyvatel je oprávněn užívat licencované ochranné známky na trhu pouze za podmínky, že produkty i jejich obaly obdržely předchozí konečné schválení produktů. Totéž platí pro jakékoli modifikace produktů nebo jejich obalů.
4. Poruší-li nabyvatel své závazky uvedené v tomto odstavci, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení.
5. Nabyvatel se zavazuje, že bude připraven k zahájení výroby a distribuce produktů nejpozději do .....
6. Nabyvatel se zavazuje vyrábět produkty v kvalitě odpovídající nebo převyšující kvalitu vzorků produktů, které obdržely konečné schválení produktů nabyvatel se dále zavazuje vyrábět produkty pouze z materiálů a za použití postupů a metod použitých v průběhu výroby vzorku produktů. Jakákoli změna materiálů nebo výrobních postupů a metod podléhá předchozímu schválení podle odstavce 1 tohoto článku.
7. Nabyvatel se zavazuje uvést produkty na trh nejpozději do ..... (.....) od data vydání Konečného schválení vzorků produktů.
8. Nabyvatel je povinen přenést na další distributory produktů závazek distribuovat tyto bez jakýchkoli změn a úprav.
9. Poruší-li nabyvatel své závazky uvedené v tomto odstavci, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).
10. Nabyvatel je povinen vést přesné a úplné záznamy o počtu vyrobených a/nebo distribuovaných produktů.
11. Porušení kterékoli nabyvatelovy povinnosti dle tohoto článku zakládá podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje poskytovatele k odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením X. odst. 3 této smlouvy.

## **Článek V. Licenční poplatky, platební podmínky**

1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za udělenou licenci následující licenční poplatky:

a) licenční poplatek za podpis licenční smlouvy ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), splatný do deseti dnů od podpisu této smlouvy; dále pak

b) licenční poplatek ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za kontrolu vzorků produktu zaslaných nabyvatelem poskytovateli za účelem vydání konečného schválení produktu a za vydání jednoho konečného schválení produktu, a to ve vztahu ke každému jednotlivému druhu produktů. Licenční poplatek dle tohoto písmene je splatný do 10 dnů od doručení každého jednotlivého vydaného konečného schválení produktu nabyvateli; dále pak

c) licenční poplatek za jednotku ve výši 2% (slovy: dvě procenta) z čisté prodejní ceny každého kusu produktu vyrobeného a distribuovaného podle této smlouvy; čistou prodejní cenou se rozumí cena, za kterou nabyvatel distribuuje produkty dalším distributorům a svým zákazníkům, po odečtení daní, přepravního balení a nákladů na přepravu, čistou prodejní cenou se dále rozumí cena, za kterou by nabyvatel distribuoval produkty dalším distributorům po odečtení daní, přepravního balení a nákladů na přepravu, kdyby je nabyvatel neposkytoval dalším distributorům zdarma nebo s výraznou promoční slevou;

Nejméně však minimální roční poplatek ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za kalendářní rok. Nárok na úhradu minimálních ročních poplatků vzniká každoročně kromě roku, ve kterém byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami. Licenční poplatky dle tohoto písmene se stávají splatnými do 30. ledna kalendářního roku následujícího po roku, v němž došlo k předmětnému plnění.

Smluvní poplatky podle písmen (a) a (b) tohoto odstavce jsou samostatnými poplatky, které se nezapočítávají do těchto minimálních ročních poplatků.

2. Nabyvatel je povinen hradit poskytovateli licenční poplatky dle odstavce 1 v plné výši, tj. bez jakýchkoli srážek. Ukládá-li zákon nabyvateli zaplatit z licenčních poplatků srážkovou daň nebo jinou podobnou dávku, zvýší poplatky placené poskytovateli o sraženou daň či jinou podobnou dávku tak, aby poplatky byly zaplacený poskytovateli v takové výši, jako by takové srážkové daně či jiné podobné dávky nebylo. Pod srážkovou daň nebo jinou podobnou dávkou je třeba rozumět zákonnou povinnost nabyvatele srazit z licenčních poplatků před jejich zaplacením poskytovateli jakoukoli částku a odvést tuto částku do státního nebo jiného veřejného rozpočtu.

3. Licenční poplatky dle odstavce 1 budou hrazeny v souladu s pravidly o jejich splatnosti v měně CZK (česká koruna) na účet poskytovatele vedený u ....., číslo účtu .....

4. Každá platba licenčních poplatků musí být nejpozději do 5 dnů doložena písemným avízem o platbě, které obsahuje následující údaje:

- obchodní firmu nabyvatele
- licencovaný produkt

- výpočet poplatků ( + daň z přidané hodnoty nebo jiná povinná dávka)
  - celkovou výši zaplacených poplatků
  - datum podání příkazu k úhradě
  - identifikace platební transakce (č. účtu, variabilní symbol, bankovní ústav)
  - případně potvrzení o odvedení srážkové daně nebo jiné podobné dávky
5. Jedná-li se o avízo o platbě minimálních ročních licenčních poplatků dle odstavce 1 písm. c), musí takové avízo vedle údajů specifikovaných v předcházejícím odstavci obsahovat ještě:
- údaj o rozhodném období, za který je poplatek vypočítán
  - údaj o počtu distribuovaných produktů
- Avízo o platbě minimálních ročních licenčních poplatků bude poskytovateli doručeno nejpozději 30. den následujícího kalendářního roku.
6. Na základě obdrženého Avíza platby vystaví poskytovatel nabyvateli do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení platby poplatků příslušný daňový doklad. Den obdržení platby je považován za den zdanitelného plnění pro potřeby Zákona o dani z přidané hodnoty.
7. V případě prodlení nabyvatele se zaplacením licenčních poplatků zaplatí nabyvatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem písemně vyzván, a to na účet uvedený v tomto článku.
8. Nabyvatel tímto uděluje poskytovateli právo auditu účetní a související evidence za účelem kontroly správnosti údajů obsažených v zaslaném Avízu o platbě s tím, že náklady na takový audit ponese poskytovatel, prokáže-li se však, že licenční poplatky, jež byly poskytovateli zaplacený, jsou o více než 5% (slovy: pět procent) nižší, než měly být zaplacený, nese náklady auditu nabyvatel. Neumožní-li nabyvatel poskytovateli z jakéhokoli důvodu provedení auditu dle tohoto odstavce, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy třicet tisíc korun českých) do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem písemně vyzván.
9. Porušení kterékoli nabyvatelovy povinnosti dle tohoto článku zakládá podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje poskytovatele k odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. X. odst. 3 této smlouvy.

## **Článek VI.**

### **Povinnosti nabyvatele ve vztahu k ochraně spotřebitele; Odpovědnost za výrobek; Pojištění**

1. Nabyvatel je plně odpovědný za to, že produkty splní všechny zákonné požadavky na kvalitu a označování produktů a v každém případě splní zákonné požadavky na nakládání s produkty. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – produktů - nese v plné výši nabyvatel.

2. Nabyvatel je na své náklady povinen stáhnout produkty z trhu, popřípadě učinit i jiná opatření (např. produkty zničit), uloží-li mu to právní řád a/nebo rozhodnutí či jiný akt jakéhokoli státu nebo jeho správního celku.
3. Pro případ, že by jakýkoli právní řád volal poskytovatele k odpovědnosti za nevyhovění požadavkům na výrobek nebo za škodu způsobenou vadou výrobku, zavazuje se nabyvatel podniknout veškerá právní a faktická opatření k tomu, aby poskytovatele z této odpovědnosti vyvázal, a v každém případě nahradí poskytovateli v plné výši škody, náklady a jiné újmy, které z toho poskytovateli vzniknou, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem s uvedením způsobu úhrady písemně vyzván. Takové škody, náklady a jiné újmy zahrnují rovněž náklady na právní konzultace a zastupování, náklady sporů a jiných řízení, jakož i plnění rozsudků a jiných rozhodnutí.
4. Uloží-li právní řád / rozhodnutí či jiný akt jakéhokoli státu nebo jeho správního celku poskytovateli povinnost stáhnout nebo zajistit stažení produktů z trhu, popřípadě učinit i jiná opatření (např. zničit nebo zajistit zničení produktů), zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli veškeré náklady a jiné újmy, které mu z toho nebo v souvislosti s tím vzniknou, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy byl k tomu poskytovatelem s uvedením způsobu úhrady vyzván.
5. Nabyvatel je povinen před zahájením výroby produktů na vlastní náklady v celosvětovém rozsahu pojistit svou odpovědnost za škody a / nebo jiné újmy, které by vůči němu mohly být uplatňovány v souvislosti s plněním práv a povinností dle této smlouvy. Nabyvatel je povinen vznik pojistného vztahu poskytovateli prokázat a prokazovat mu na jeho žádost i jeho trvání. Pojistné plnění pro každý jednotlivý případ škody a/nebo jiné újmy musí být sjednáno minimálně ve výši 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých); při sjednání pojistné smlouvy v jiné měně se pro přepočítání měn užije kursu deviza střed vyhlášeného Českou národní bankou v den uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva musí obsahovat závazek pojišťovny zaplatit pojistné plnění i v případě, že odpovědnost za škody a/nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním práv a povinností dle této smlouvy půjdou k tíži poskytovatele.
6. Pojištění podle předchozího odstavce tohoto článku bude nabyvatel udržovat v platnosti na své náklady minimálně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne, kdy nabyvatel distribuoval poslední kus produktu.
7. Poruší-li nebo nesplní-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) za každý případ a poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

## **Článek VII. Další povinnosti nabyvatele**

1. Nabyvatel je povinen nahlásit poskytovateli jakýkoli zjištěný případ porušování práv k licencovaným ochranným známkám ze strany třetích osob a na případnou výzvu poskytovatele s ním spolupracovat při právních opatřeních podnikaných za účelem nerušeného výkonu jak svých práv podle této smlouvy, tak i obrany

licencovaných ochranných známek. Byly-li předmětné kroky učiněny primárně ve prospěch nabyvatele, ponese nabyvatel 50% (padesát procent) účelně vynaložených nákladů.

2. Vznese-li jakákoli třetí osoba proti poskytovateli nároky odpovědnostní povahy, včetně odpovědnosti za výrobek, nebo jakékoli jiné nároky v souvislosti s naplňováním této smlouvy, vyváže nabyvatel poskytovatele z jakýchkoli řízení či opatření ze strany soudů či správních úřadů a ponese, resp. poskytovateli zaplatí a uhradí jakékoli náklady a jiné finanční zátěže, které z toho poskytovateli vzniknou. Takové náklady a jiné finanční zátěže zahrnují rovněž náklady na právní konzultace a zastupování, náklady sporů a jiných řízení, plnění rozsudků a jiných rozhodnutí, jakož i náklady a jiné finanční zátěže vyplývající z jednostranných uznání nároků třetí osoby nebo dohod o narovnání.
3. Nabyvatel se zavazuje užívat licencované ochranné známky výhradně a pouze v podobě, v jaké byly registrovány. Užití licencovaných ochranných známek v jakkoli modifikované podobě vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele.
4. Nabyvatel se zavazuje, že nepřihlásí k ochraně, nezaregistruje ani nebude užívat jakékoli označení shodné nebo podobné s licencovanými ochrannými známkami.
5. Nabyvatel se zavazuje, že nebude žádnými právními prostředky ani faktickou cestou usilovat o získání právní ochrany licencovaných ochranných známek ve svůj vlastní prospěch ani ve prospěch jakýchkoli jiných osob.
6. Nabyvatel se zavazuje nepřivodit vlastní činností či ve spolupráci s jakoukoli třetí osobou nebo podporou jakékoli třetí osoby zánik či ohrožení práv poskytovatele k licencovaným ochranným známkám.
7. Poruší-li nebo nesplní-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

## **Článek VIII.**

### **Utajení**

1. Tato smlouva, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky, je součástí obchodního tajemství smluvních stran. Smluvní strany se proto zavazují, že ji neposkytnou jakékoli třetí osobě ani ji nesdělí její obsah či význam. Pokud přesto právní řád jakéhokoli státu nebo rozhodnutí a/nebo opatření vydané, resp. přijaté soudem či správním úřadem jakéhokoli státu uloží jedné ze smluvních stran tuto smlouvu předložit, resp. sdělit její obsah či význam, bude tato strana bezodkladně a komplexně informovat druhou smluvní stranu nejen o vydání smlouvy či sdělení jejího obsahu či významu, ale též o všech dalších relevantních skutečnostech, které k takovému vydání či sdělení vedly, jakož i o veškerých relevantních skutečnostech, které z takového vydání či sdělení vzešly.

2. Veškeré podklady a informace předané poskytovatelem nabyvateli podle této smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Nabyvatel se proto zavazuje užívat je a nakládat s nimi jako s přísně důvěrnými, nezpřístupnit je jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě třetím osobám a před těmito osobami je důsledně a pečlivě střežit.
3. Nabyvatel přeneše své závazky uvedené v odstavcích 1. a 2. tohoto článku smluvní formou na své případné subdodavatele a písemně na ně upozorní své zaměstnance a osoby v obdobném poměru.
4. Poruší-li nabyvatel jakékoli své závazky uvedené v tomto článku, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

### **Článek IX. Zvláštní ustanovení**

1. Nabyvatel není oprávněn převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
2. Práva a povinnosti nabyvatele podle této smlouvy mohou přejít na jeho právního nástupce jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
3. Poskytovatel je oprávněn převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli osobu patřící do jeho koncernu nebo pověřit jakoukoli osobu patřící do jeho koncernu vykonáváním práv a/nebo povinností z této smlouvy vyplývajících.

### **Článek X. Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do .....
2. Tato smlouva může být kromě řádného ukončení doby platnosti smlouvy ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
3. Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že ji nabyvatel podstatně poruší a nezjedná nápravu ani do 15 (slovy: patnácti) dnů po té, co k tomu byl poskytovatelem písemně (a to i e-mailem) vyzván. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení nabyvateli. Za podstatné porušení se přitom považují zejména následující případy:
  - produkty neodpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy nebo kvalita produktů nebo pověst nabyvatele přestane být způsobilá k pozitivnímu působení na dobrou pověst poskytovatele;
  - nabyvatel neoprávněně užívá jiná práva poskytovatele než licencované ochranné známky;

- ostatní důvody pro odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení jak jsou citovány v této smlouvě.
4. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností k datu doručení odstoupení nabyvateli, nastane-li jakákoli z následujících skutečností:
- na majetek nabyvatele bude prohlášen konkurs nebo bude zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku nebo proto, že jeho majetek nepostačuje ani k úhradě nákladů konkursního řízení;
  - nabyvatel podá návrh na povolení vyrovnání;
  - nabyvatel vstoupí do likvidace.

### **Článek XI.**

#### **Práva a povinnosti po ukončení smlouvy**

1. Ke dni řádného ukončení smlouvy je nabyvatel povinen ukončit výrobu produktů, k tomuto dni vyrobené produkty je však po dobu 3 (slovy: tři) měsíců po dni ukončení smlouvy nadále oprávněn distribuovat.
2. Ke dni poskytovatelova odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušování ze strany nabyvatele, je nabyvatel povinen ukončit výrobu produktů a k tomuto dni vyrobené produkty je ve lhůtě do 1 měsíce povinen na své náklady stáhnout z trhu.
3. Po ukončení této smlouvy trvají závazky smluvních stran, z jejichž znění vyplývá, že trvají i po ukončení této smlouvy.
4. Veškeré finanční závazky smluvních se stávají dnem ukončení této smlouvy splatnými, pokud takovými nebyly již dříve, a budou splněny do 5 (slovy: pěti) dnů po jejím ukončení.

### **Článek XII.**

#### **Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuty jsou, není-li stanoveno jinak, splatné do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího po dni, kdy k jejímu zaplacení poskytovatel nabyvatele vyzval, a to způsobem ve výzvě uvedeným, není-li poskytovatelem stanoveno pozdější datum splatnosti smluvní pokuty. Nabyvatel je povinen zaplatit poskytovateli i náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to rovněž do 15. (slovy: patnáctého) dne následujícího po dni, kdy k jejímu zaplacení poskytovatel nabyvatele vyzval, a to způsobem ve výzvě uvedeným, není-li poskytovatelem stanoveno pozdější datum splatnosti náhrady škody.

### **Článek XIII.**

#### **Kontaktní adresy**

Poskytovateli bude doručováno na adresu:

.....  
.....



.....  
Nabyvateli bude doručováno na adresu:

.....  
.....  
.....

Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit jakoukoli změnu adresy druhé smluvní straně.

#### **Článek XIV. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna a/nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky a uzavírá se v českém jazyku; jakýkoli překlad této smlouvy, ať již byl smluvními stranami podepsán, parafován či jinak autorizován, se pořizuje pouze pro účely usnadnění vzájemné srozumitelnosti a nemá, resp. nebude mít žádnou právní závaznost; to neplatí pro překlady této smlouvy pořizené a ověřené úředními překladateli.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu jejího originálu; smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva tvoří veškerá právní ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli předchozí ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
4. Tato smlouva, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky se řídí právním řádem České republiky. Místem plnění je sídlo poskytovatele.
5. Pro veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, včetně jejích případných změn či doplnění dodatky sjednávají strany pravomoc věcně příslušného soudu České republiky, v jehož obvodu je sídlo poskytovatele.
6. Jsou-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, částečně nebo úplně neplatné, anebo ztratí-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, následně svou platnost nebo účinnost, ať již tato neplatnost nebo neúčinnost byla prohlášena soudním či jiným úředním rozhodnutím nebo je obecně zjevná pro rozpor se současným či budoucím právem, zavazují se smluvní strany neprodleně podniknout odpovídající právní kroky či neprodleně zahájit jednání a sjednat smlouvu novou nebo tuto smlouvu změnit anebo doplnit tak, aby výsledná nová smlouva nebo tato změněná anebo doplněná smlouva odpovídaly původně zamýšlenému účelu, jak je vyjádřen v preambuli této smlouvy.

7. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy mají pouze orientační charakter a v žádném případě nebudou sloužit, resp. napomáhat výkladu jejích jednotlivých ustanovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, že si ji před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ..... dne .....200...

V ..... dne.....200...

Za poskytovatele:

Za nabyvatele:

.....

.....

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce

Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace merchandisingových předmětů