

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

**PRÁVNÍ ÚPRAVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
A JEHO OCHRANA**

**INDUSTRIAL PROPERTY LEGISLATION
AND ITS PROTECTION**

Mgr. Lucie Šimáčková

LEDEN, 2012

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených, práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 15.1.2012

Mgr. Lucie Šimáčková

O B S A H :

Abstrakt, Abstract	7
Úvodní slovo	8
Průmyslové vlastnictví	8
Úřad průmyslového vlastnictví a jeho působnost a pravomoci	10
Ochrana průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky	12
Soukromoprávní žaloba	17
KAPITOLA I. <u>Ochranné známky</u>	18
Rozlišení ochranných známek dle subjektu	21
Druhy ochranných známek	21
Registrace ochranné známky	22
Právní úprava ochrany známek	23
Ochranné známky Společenství	23
Ochrana poskytovaná ochranným známkám v rámci Společenství	25
Vztah známkového a soutěžního práva	25
Mezinárodní ochranné známky	28
Kolektivní známky	30
Přihlašovatelé ochranné známky Společenství	31
Národní přihláška ochranné známky	31
Obsah přihlášky	31
Zákon o ochranných známkách	34
Vnitrostátní úprava shodného nebo podobného označení	40
KAPITOLA II. <u>Vynálezy, patenty</u>	41
Přihláška vynálezu	43
Předběžný průzkum	44
Úplný průzkum - udělení patentu	44
Patentová rodina	45
Dohoda o udělování evropských patentů	46
Mezinárodní patentové třídění	47
Londýnská dohoda	48

Objevy	49
Estetické výtvary	50
Plány, hraní her a pravidla	50
Patentovatelnost počítačových programů	51
Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování	51
Diagnostické metody	52
Novost	53
Právo přednosti	54
Vynálezecká činnost	55
Podnikový vynález	56
Ekvivalenty	57
Zvláštní selekce	57
Průmyslová využitelnost	58
Výluky z patentovatelnosti	58
Biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat	60
Právo na patent	60
Účinek patentu a doba platnosti	63
Předmět patentové ochrany	65
KAPITOLA III. <u>Dodatková ochranná osvědčení</u>	67
Řízení žádosti o udělení dodatkového osvědčení	68
KAPITOLA IV. <u>Užitné vzory</u>	68
Předmět ochrany užitných vzorů	70
Přihláška užitného vzoru	70
Doba a účinky ochrany užitného vzoru	70
KAPITOLA V. <u>Průmyslové vzory</u>	71
Pojem průmyslového vzoru	72
Předmět ochrany	73
Novost průmyslového vzoru	74
Právo přednosti	75
Individuální povaha průmyslového vzoru	75

Průmyslové vzory a technická funkce	76
Zápisná nezpůsobilost průmyslového vzoru	76
Rozsah a doba ochrany	77
Práva plynoucí ze zápisu průmyslového vzoru	78
Zánik a výmaz průmyslového vzoru	79
Příhláška průmyslového vzoru	79
Vyobrazení průmyslového vzoru	81
Název průmyslového vzoru	83
Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn	83
Zatřídění průmyslových vzorů	83
Popis průmyslového vzoru	83
Rejstřík	84
KAPITOLA VI. <u>Obchodní tajemství a know-how</u>	84
Obchodní tajemství	84
Know-how	86
Ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání	87
Hospodářská soutěž	89
KAPITOLA VII. <u>Licence</u>	90
Právní úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku	91
Utajení předmětu licence	92
KAPITOLA VIII. <u>Topografie polovodičových výrobků</u>	93
KAPITOLA IX. <u>Zvláštní ochrana tradičních znalostí</u>	94
KAPITOLA X. <u>Vztah mezi právem nekalé soutěže a právem známkovým</u>	95
Vztah speciality	96
Vztah subsidiarity	100
<u>KAPITOLA XI. Úvaha de lege ferenda</u>	111
Softwarový patent	112
Významné světové organizace	113

Resumé v anglickém jazyce	110
Zdroje, prameny a literatura	111
Přílohy, Statistiky	112-120

ABSTRAKT

Tato práce přináší zamýšlení se nad ochranou průmyslového vlastnictví jako součásti moderních právních systémů, která nabývá čím dál větší důležitosti v právních systémech všech států.

Práce mapuje ochranu průmyslového vlastnictví nejen tuzemskými, ale i mezinárodními zákony či ujednáními a zamýšlí se i nad tím, jak vstupem České republiky do Evropské unie důraz na dodržování všech pravidel v této oblasti ještě vzrostl.

ABSTRACT

This dissertation brings reflection over Protection of Industrial Property as a part of modern legal systems, which is getting more and more importance in legal systems of all states.

The dissertation deals with the protection of industrial property rights not only by domestic but also by international laws or arrangements, and considers how joining the Czech Republic to the European Union emphasis that the observance of all legal rules in this area have increased.

Úvodní slovo

Ochrana průmyslového vlastnictví je velmi důležitou součástí právního systému každého státu, podléhá tak nejen tuzemským, ale i mezinárodním zákonům či ujednáním. Vstupem České republiky do Evropské unie důraz na dodržování všech pravidel v této oblasti ještě vzrostl.

Přístupem České republiky k Mnichovské dohodě o udělování evropských patentů k 1.7.2002 a vstupem České republiky do Evropské unie se v tomto směru mnohé změnilo. To se však netýká aktivního přístupu k ochraně vlastních technickým řešení a designu českých subjektů, kde se v podstatě nemění nic, protože možnost získání evropského patentu a designu společenství nebyla nikdy našim subjektům ani před přístupem České republiky k Evropské unii odpírána. Změny se tedy týkají toho, že právní prostředí přesahuje české právní předpisy a řadu mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Dále sem přistupuje i skupina nařízení týkající se dané problematiky, mezinárodní smlouvy, kterými jsou vázána Evropská společenství a dále rozhodnutí Evropského soudního dvora. Přístupem k EU začaly na území České republiky platit i vzory Společenství. Jde nejen o vzory zapsané, na které jsme zvyklí, ale i vzory nezapsané, jejichž ochrana je zcela neformální a právo k nim se získává prvním zveřejněním na území Společenství, platí jen tři roky a účinkuje pouze proti úmyslnému porušení těchto práv.

Průmyslové vlastnictví

Platné právo žádnou legální definici pojmů průmyslové vlastnictví nebo duševní vlastnictví nezná. Vymezení obsahu těchto pojmů, zejména s ohledem na to, že ani tyto výrazy samotné nemají přesný význam, je tedy zejména věcí právní nauky. Průmyslové vlastnictví je součástí práv k duševnímu vlastnictví, je jakousi jeho podskupinou. Od ostatních práv v této skupině se některými znaky odlišuje. Práva průmyslového vlastnictví musejí být průmyslově - hospodářsky využitelná a zároveň naplňovat znak tzv. objektivního práva. K jejich vzniku je nezbytný zápis do veřejnoprávního rejstříku, tedy je zapotřebí jakýsi právně formalizovaný úkon. Jde o to, že je možné, aby více fyzických osob, nezávisle na sobě vytvořilo identický nehmotný statek, eventuelně, aby si několik osob fyzických či právnických, zvolilo určité označení.

Oproti tomu subjektivní povahu mají zejména práva autorská a práva jim příbuzná. Tato skutečnost vyplývá z toho, že je téměř zcela nepravděpodobné, aby několik fyzických osob vytvořilo nezávisle na sobě shodné dílo. V důsledku toho, vzniká ochrana automaticky jakmile je dílo vytvořeno a není zapotřebí žádný statní orgán, který by teprve na základě přihlášky právo nějakým formálním způsobem přiznával.

„Duševní vlastnictví“ lze pojímat jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (tj. smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou ani věcmi v právním smyslu ani právy, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů.

Právo duševního vlastnictví stanoví ochranu nehmotného majetku. Když se například prodá zhotovený výrobek, stává se majitelem výrobku jako takového, kdo ho koupí. Práva k duševnímu vlastnictví však umožňují, aby s nimi spojené nehmotné prvky zůstaly majetkem tvůrce nebo vynálezce výrobku. Nejznámějšími právy k průmyslovému vlastnictví jsou patenty a ochranné známky. Práva k průmyslovému vlastnictví jsou různého druhu a zahrnují méně známá práva jako průmyslové vzory, zeměpisná označení a odrůdová práva.¹

Předmětem průmyslového vlastnictví jsou nehmotné statky věcně a právně způsobilé požívat průmyslově právní ochrany. Mezi které jsou počítány zejména:

- ochranné známky
- vynálezy (formou přihlášky vynálezu nebo později získáním patentu)
- užité vzory
- průmyslové vzory
- označení původu výrobků nebo produktů
- obchodní firma
- zlepšovací návrhy
- počítačové programy (software)
- know-how

¹ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, KOM (2008) 465 v konečném znění, 16.7.2008

Lze říci, že obecně pro všechny výše uvedené nehmotné statky platí, že se jde o výsledky uvědomělé tvůrčí lidské duševní činnosti. Pro průmyslová práva je dále stejně jako pro práva autorská obecně nejcharakterističtější jejich ryze teritoriální povaha, která se projevuje například tím, že udělené patenty nebo zápisy ochranných známek a průmyslových vzorů jsou účinné pouze na území konkrétního státu, jehož orgán udělil patent nebo provedl zápis. Chce-li pak vlastník patentu, známky nebo průmyslového vzoru získat ochranu i v dalších státech, musí o ni, až na výslovné výjimky, žádat v každém z těchto států samostatně. Z hlediska praxe a jejích potřeb je potřeba zmínit skutečnost, že nejpočetnější skupinu představuje tzv. know-how, tedy nechráněné znalosti a zkušenosti výrobní, technické či technologické, ale například i úmyslně nechráněné vynálezy, či receptury, obchodní metody, technická dokumentace apod. Prakticky spočívá ochrana těchto know-how téměř výlučně v jejich nezveřejnění a v důsledném utajování vůbec.

Shora uvedené nehmotné statky jsou na základě zákona či obecně závazných právních předpisů nadány způsobilostí pro svého původce, vynálezce, autora, nebo vlastníka (fyzické či právní osoby) získat a požívat příslušnou průmyslově právní ochranu. Obecným společným předpokladem je skutečnost, že se musí jednat o výsledky uvědomělé tvůrčí lidské duševní činnosti, dosahující stupně světové nebo alespoň evropské novosti a významu.

Dalším společným znakem práv z průmyslového vlastnictví je nehmotná povaha předmětů průmyslového vlastnictví, která neumožňuje použití právních institutů z jiných oblastí (oblast věcných práv), a to buď vůbec nebo jen v určité upravené formě.

Jak již bylo zmíněno dříve, duševní vlastnictví lze rozdělit na subjektivní a objektivní nehmotné statky.

Úřad průmyslového vlastnictví a jeho působnost a pravomoci

Orgánem, který na území České republiky rozhoduje o vzniku průmyslových práv (s výjimkou týkající se práv k novým odrůdám rostlin) je Úřad průmyslového vlastnictví. Kromě toho, může být v České republice efektivní také ochrana, která nebyla udělena orgánem státní moci České republiky, ale orgánem, kterému takové právo přísluší v důsledku mezinárodní smlouvy, a to Evropským patentovým úřadem podle Evropské patentové úmluvy nebo Úřadem pro

harmonizaci ve vnitřním trhu, jenž je orgánem Evropské unie, na který toto právo přešlo v důsledku přístupu české republiky k Evropské unii. Úřad průmyslového vlastnictví byl zřízen zákonem č. 14/1993, Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, a je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

Sídlem Úřadu je Praha. V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

Ustanovení § 2, zákona č. 14/1993 Sb. upravuje působnost Úřad průmyslového vlastnictví takto:

- a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,
- b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,
- c) vede ústřední fond světové patentové literatury.

Kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví jsou dále, v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, dle něhož ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné, dány i v dalších jednotlivých zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví.

Jsou to tyto zákony:

- zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, („patentový zákon“)
- zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
- zákon č. 478/1992 Sb., o užitečných vzorech
- zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

- zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích („zákon o průmyslových vzorech“)
- zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Další ustanovení o kompetencích Úřadu průmyslového vlastnictví jsou stanovena například i v:

- zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákoně č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
- zákoně č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin.

Některé další kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví plynou z účasti České republiky v mezinárodních smlouvách.

V ustanovení § 1 zákona č. 14/1993 Sb. je stanovena příslušnost Úřadu průmyslového vlastnictví takto:

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

Ochrana průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky

Právní řád, byť vnitřně diferencovaný, tvoří jednotu a jako s takovým je třeba s ním zacházet při aplikaci jednotlivých ustanovení a institutů.

V současné době není soukromé a veřejné právo odděleno „zdí“. Dochází k častějšímu a užšímu prolínání prvků soukromoprávních a veřejnoprávních. Základním znakem soukromého práva je rovnost subjektů, čemuž odpovídá princip smluvní volnosti s preferencí dispozitivnosti. Rovnost jejich postavení znamená především, že zde není vztah podřízenosti a nadřízenosti a to, že žádný z účastníků tohoto vztahu nemůže v zásadě jednostranným úkonem vnutit jinému nějakou povinnost. Rovnost postavení účastníků soukromoprávních vztahů však nevyklučuje ani zásah státu.

Zásahy státu jako způsob regulace soukromoprávních vztahů umožňuje státu čl. 4 odst. X Listiny, podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Tato úprava je obecná a vztahuje se k povinnosti jak osob právnických, tak osob fyzických, a to jak ve vztazích soukromoprávních, tak ve vztazích veřejnoprávních. Právní řád České republiky je sice založen na dualismu soukromého a veřejného práva, toto rozlišování práva na dvě velké oblasti vycházející z klasického římského práva nelze však v duchu shora uvedeného nálezu pléna Ústavního soudu pojmát dogmaticky, ale s přihlédnutím k moderním tendencím vývoje práva a tak i vlivu evropského komunitárního práva.

Jak bylo již uvedeno shora, průmyslové vlastnictví, byť obsahuje četné veřejnoprávní prvky, je pojato jako součást práva soukromého. Právní vztahy v dané oblasti jsou především upraveny zvláštními právními předpisy, které obsahují jak veřejnoprávní normy, tak norma soukromoprávní.

K principům právního státu mimo jiné patří i smluvní volnost v soukromoprávních vztazích, která však v moderním právním státě není a nemůže být neomezená. Nelze ji zneužít k jednání neslučitelnému s veřejným zájmem, smluvní svoboda v soukromoprávním vztahu pak může být do jisté míry nahrazena soukromoprávním předpisem.

Subjektivní vlastnické právo je sice soukromým, a nad to absolutním právem, ale není právem neomezeným. V průběhu doby se prosadila koncepce vlastnictví jako sociální funkce, vyjadřovaná tezí, že vlastnické právo zavazuje. Tato koncepce reflektuje to, že vlastnické právo je pojmově omezeno, přičemž tato omezení jsou dvojího druhu: jde jednak o omezení vnitřní (pojmová) a jednak vnější. Právním důvodem vnějších omezení může být správní či soudní rozhodnutí a může jím být rovněž právní úkon samotného vlastníka. Stejně, jak bylo dříve uvedeno, lze uvažovat o soukromoprávním či veřejnoprávním titulu, který způsobí (relativní) zánik vlastnického práva pro dosavadního vlastníka a vznik vlastnického práva vlastníka nového: tak dojde-li k uzavření smlouvy o převodu průmyslového práva, nepochybně se jedná o soukromoprávní úkon. Vlastnického práva lze však pozbyť rovněž i zánikem průmyslového práva či zrušením a dále pak např. v soudní či správní exekuci na prodej průmyslového práva: Daňovou exekuci na prodej průmyslového práva jistě nikdo nebude považovat za soukromoprávní záležitost, přestože zasahuje do vlastnického práva povinného.

Pro určení toho, zda se podobná věc bude projednávat a rozhodovat v civilním nebo ve správním soudnictví, je rozhodující soukromoprávní či veřejnoprávní povaha zásahu do vlastnického práva, nikoli však právní povaha vlastnického práva samotného.

Vzhledem k širokému rozsahu předmětu chráněných jednotlivými zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, byla soukromoprávní úprava jejich ochrany v České republice poněkud roztříštěná, to přes určitou snahu jejího sjednocení, která byla v důsledku přístupu České republiky k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) provedena zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.

Tato situace se změnila poté, co nabyl účinnost zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který upravuje jednotně práva, která majitel/vlastník průmyslového práva, popřípadě i jiná osoba mohou uplatnit, je-li do průmyslového práva zasaženo. Právní prostředky prosazování těchto práv podle shora uvedeného zákona spadají do oblasti hmotného práva (zde se jedná zejména o podobnou reglementaci právních nároků příslušejících majitelům těchto práv).

Pod pojem vymáhání práv nespadá samotný režim vzniku těchto práv (např. úprava podmínek ochrany určitého nehmotného statku, úprava přihlašovacího řízení u průmyslových práv aj.) a obecné vymezení obsahu těchto práv. Zákon neupravuje základní nároky majitelů práv k průmyslovému vlastnictví, které jsou odrazem obsahu subjektivních práv k předmětům průmyslového vlastnictví; ty jsou nadále upraveny v jednotlivých předpisech upravujících vznik a práv z toho kterého nehmotného statku, jako např. nárok vlastníka ochranné známky, aby se třetí osoby zdržely užívání označení shodného nebo zaměnitelného s ochrannou známkou.

Jednotlivé dílčí nároky vyplývající z práv průmyslového vlastnictví však zákon reglementuje jako specifické prostředky jejich prosazování, a zákon je upravuje jako doplňkové (specifické) nároky, které mají usnadnit postavení majitele/vlastníka práva, popřípadě dalších osob při prosazování substantivních nároků.

Podle směrnice č. 2004/48/ES Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví, který pro oblast průmyslového vlastnictví byla v národním právu implementována právě zákonem o vymáhání práv

z průmyslového vlastnictví, je obecnou povinností členských států zajisti opatření, řízení a prostředky nutné k zajištění výkonu práv k duševnímu vlastnictví. Tato opatření, řízení a prostředky mají být rovná, spravedlivá, nikoli nezbytně komplikovaná nebo nákladná a nesmějí být spojena s nepřiměřenými lhůtami nebo nedůvodnými prodlevami. Současně musejí být efektivní, přiměřená a odrazovat od porušování práv.

Základní nároky z porušení průmyslových práv, které zná český právní řád, jsou:

- nárok zdržovací, který směřuje ke zdržení se protiprávního jednání (spočívajícího v porušení práv průmyslového vlastnictví).
- nárok odstraňovací, který směřuje k odstranění závazného právního stavu.
- nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku takového protiprávního jednání.
- nárok na přiměřené zadosti učinění za nemajetkové újmy způsobené tímto protiprávním jednáním včetně přiměřeného zadosti učinění poskytnutého v peněžité podobě a práva žádat zveřejnění soudního rozhodnutí na základě žalovaného.
- nárok na vydání bezdůvodného obohacení

Tyto nároky vyplývající dosud z jednotlivých předpisů budou nadále jednotně upraveny pro všechny předměty průmyslových práv s tím, že jako nové nároky, které může ten, do jehož práv bylo zasaženo, uplatnit, jsou stanoveny:

- stažení zboží porušujícího konkrétní průmyslové právo z odbytových kanálů;
- konečné odstranění odbytových kanálů;
- zničení.

Procesní práva (jedná se zejména o zvláštní úpravu některých procesních institutů, mj. předběžných opatření, důkazního břemene, zajišťování důkazů aj.) včetně práva exekučního, jsou upravena v novele občanského soudního řádu

(zákon č. 217/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Zvláštní procesní prostředky, které mají sloužit k prosazování práv z duševního vlastnictví, jsou stanoveny směrnicí následovně:

- předložení důkazních prostředků protistranou, kterou povinnému uloží soud. Jakkoli obecně platí, že ta strana, která tvrdí určitou skutečnost podstatnou ve sporu, nese o této skutečnosti důkazní břemeno, bylo toto obecné pravidlo bylo toto obecné pravidlo zlomeno například již v § 13 zákona č. 527/1990 Sb. jak byl novelizován zákonem č. 116/2000 Sb., který stanoví, že „shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak“. Stejně je obrácení důkazního břemene známo ve známkovém právu v případech, kdy strana navrhuje výmaz (zrušení) ochranné známky z důvodu zneužívání. Protože je zřejmé, že nelze prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívání není), je nutno vést řízení tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdáří-li se, nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že Úřad neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána. Směrnice s ohledem na to zavádí pravidlo, že na návrh strany, která předložila přiměřeně dostupné důkazy postačující k prokázání jejich nároků a v odůvodnění svých nároků označila důkazy, které má ve své detenci protistrana, mohou soudy protistraně nařídit předložení takových důkazů při současném zachování ochrany důvěrných informací. Směrnice přitom umožňuje členským státům stanovit, že za přiměřený důkaz může být považováno předložení vzorku podstatného množství kopií díla nebo jiného předmětu ochrany. V případě, že k porušení dojde v obchodním styku, musejí členské státy přijmout vhodná opatření k tomu, aby soudy mohly v přiměřených případech nařídit na návrh jedné ze stran sdělení bankovních, finančních nebo

obchodních listin, které má v detenci druhá strana, opět při současném zachování ochrany důvěrných informací.

Zajištění důkazů je institut, jímž se případně již před zahájením řízení ve věci samé soud na návrh strany, která předložila přiměřené důkazy na podporu svých nároků z dokonalého nebo hrozícího porušení práv k duševnímu vlastnictví, nařídí včasné a efektivní opatření k zajištění důkazů o tvrzeném porušení při současném zachování ochrany důvěrných informací. Zajištění důkazu je možné nařídít i bez slyšení druhé strany a může zahrnovat podrobný popis porušujícího zboží, případně odebrání vzorků, nebo zajištění porušujícího zboží a případně i materiálu nebo nástrojů používaných při výrobě nebo distribuci tohoto zboží a dokumenty vztahující se k tomuto zboží. Explicitní implementace této části směrnice byla provedena v ustanovení § 78b o.s.ř. ve znění zákona č. 217/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ten dále vyslovuje, že k zajištění důkazu je příslušný krajský soud, který je oprávněn požadovat složení jistoty ve výši 100.000,- Kč k zajištění náhrad škody nebo jiné újmy, která by vznikla zajištěním předmětu důkazního prostředku.

- Předběžné opatření umožňuje předcházení jakémukoli hrozícímu porušení práv k duševnímu vlastnictví, nebo k zákazu pokračování takového tvrzeného porušování. Uložení zákazu přitom je v případech sankcionováno pokutou splatnou v případě každého jednotlivého porušení nadřízeného opatření. Předběžné opatření má být za stejných podmínek nařízeno i proti zprostředkovateli, jehož služby jsou třetí stranou využívány k porušování práva k duševnímu vlastnictví.

Soukromoprávní žaloba

Základním prostředkem ochrany průmyslového práva je soukromoprávní žaloba. Soukromoprávní povaze průmyslových práv odpovídá skutečnost, že ve všech případech zásahu do práv majitelů lze civilní řízení zahájit pouze na návrh oprávněné osoby; nikdy z úřední povinnosti. Mimo majitelů/vlastníků práv tento zákon umožní podat žalobu rovněž nabyvatelům licence, a to se souhlasem vlastníka či majitele práva, který se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastníka či

majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám, a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví.

Za zásah do práv je pokládána:

- držba zboží porušujícího právo, je-li provázena za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
- užívání služeb porušujících právo, je-li prováděno za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
- poskytování služeb užívaných při porušování práva, je-li prováděno za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
- účast na výrobě, zpracování, skladování, distribuce zboží či poskytování služeb.

KAPITOLA I.

I. Ochranné známky

Ani výraz „ochranná známka“ není v mezinárodní známkovém právu jednotný. Termín „ochranná známka“ byl u nás poprvé použit v oficiálním překladu rakouského zákona o ochranných známkách číslo 19 z roku 1980 říšských nařízení, který byl poté novelizován zákonem číslo 108 z roku 1895. Poté, co vznikla Česká republika, byl tento zákon do právního řádu převzat recepčním zákonem z roku 1918.

V právu Evropského společenství se užívá výraz obchodní známka – trade mark, podobně je tomu ve Velké Británii.

Významem a funkcí ochranné známky je označování zboží nebo služeb a jejich odlišení se od zboží či služeb jiného výrobce nebo podniku.

Ochranná známka je značkou, která byla na základě zápisné způsobilosti zapsána do rejstříku ochranných známek, a jako řádně registrovaná ochranná známka poté požívá právní ochrany na území daného státu.

Označení výrobku ochrannou známkou identifikuje služby a výrobky nezaměnitelným způsobem a ve vztahu k možným zákazníkům představuje garanci, že takto označené služby či výrobky mají osvědčené kvalitu a vlastnosti příslušného poskytovatele nebo výrobce.

Ochranná známka majiteli zároveň garantuje, že žádný další subjekt působící na trhu, nebude již moci své služby či výrobky označovat shodným způsobem.

Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. V Úřadu průmyslového vlastnictví funguje plně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách a systém rešeršní podle libovolných kritérií (např. podle znění známky, podle druhu, podle obrazového třídění, podle majitele i podle tříd výrobků a služeb). V systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou i o všech mezinárodních zápisech.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.

Během vývoje institutu ochranné známky se vytvořily dva, navzájem odlišné systémy známkoprávní ochrany. „Anglo-americký“ systém je charakteristický zásadou „kdo je první v užití, ten je první i v právu“. To znamená, že pro vznik práva je určující okamžik prvního skutečného užití ochranné známky. Druhý systém známkoprávní ochrany, užívaný v kontinentální Evropě, je založen na registračním principu, tedy za ochrannou známku se považuje to, co je formálně zapsáno do rejstříku ochranných známek. Právo k ochranné známce v tomto případě vzniká na základě podané přihlášky, po provedení průzkumu

státním orgánem, okamžikem zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek.

Prvý systém klade větší důraz na ochranu faktického stavu věci, zatímco „kontinentální“ systém upřednostňuje právní jistotu vlastníků ochranných známek. Je potřeba konstatovat, že právní praxe většiny zemí tyto dva systémy ochrany nějakým způsobem kombinuje, že v čisté podobě se tyto systémy prakticky nevyskytují.

Jak již bylo uvedeno ani sám termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu jednotný. Právní věta obsažená v ustanovení § 1, zákona o ochranných známkách, je považována za tzv. pozitivní definici ochranné známky. Pozitivnímu definování předmětu práva se však předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví zjevně vyhýbají. Například patentové právo určuje, které vynálezy se patentují, aniž by pozitivně stanovilo co je „vynález“.

Ochranná známka nemůže existovat sama o sobě, ale pouze ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.

Jako neschopná zápisu do rejstříku ochranných známek jsou pak zákonem určena veškerá označení, vyjádřená nebo vnímatelná jinak než v grafické podobě. Jde zejména o zvukové známky (znělky, signály), čichové známky (speciální vůně), světelné známky (projekce, televizní přenos), pohybové známky (obrazové známky (obrazové nebo kombinované známky v charakteristickém pohybovém záběru).

Není-li označení zobrazitelné v grafické podobě, lze k ochraně přihlásit jejich převod do této podoby (typicky lze do notového zápisu přepsat znělku). Předmětem právní ochrany je pak tento záznam a nikoliv jeho provedení. Problematická je ochrana u označení, která jsou vyjádřena v jiném provedení písma. Typickým příkladem může být Braillovo slepecké písmo či čínské znaky. Bude-li k přihlášce předložen i přepis tzv. transliterace znění ochranné známky, lze zřejmě za předmět známkoprávní ochrany považovat skutečnost vyjádřenou v klasické abecedě. Nebude-li uvedena transliterace, bude označení považováno za označení v podobě obrazové.

Lze říci, že Evropa závisí na silných značkách, což si žádá silnou ochranu ochranných známek, která účinně působí proti nesprávnému udělování licencí, jejich neuzívání či neoprávněnému využívání nebo jejich porušování. Postupy

zápisu včetně přezkumu ochranných známek musí podléhat vysoce kvalitním normám, a zejména zajišťovat, aby u zapsaných známek bylo možné vycházet z domněnky o jejich platnosti.²

Rozlišení ochranných známek dle subjektu

Ochranné známky mohou být buď kolektivní, je-li subjektem, pro který jsou zapsány, sdružení podnikatelů nebo individuální je-li subjektem ochranné známky jednotlivý podnikatel, ať osoba právnická či fyzická.

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob. Přihláška kolektivní ochranné známky musí obsahovat, kromě náležitostí, daných § 19 známkového zákona, údaje o totožnosti členů, společníků či účastníků přihlašovatele, kteří mohou takovou známku užívat. Součástí smlouvy musí být sankce za porušení podmínek užívání takové známky.

Druhy ochranných známek

Ze zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění vyplývá, že ochrannou známkou může být, za podmínek v tomto zákoně stanovených, jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. V této souvislosti uvádím například Rozsudek Soudu prvního stupně, ze dne 23. května 2007, Procter & Gamble versus OHIM-Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Čtvercové bílé tablety s barevným květinovým vzorem (viz. příloha této práce), který se zabývá nedostatkem rozlišovací způsobilosti ochranné známky: "... pokud jde o zápisy základních geometrických tvarů a květinových vzorů jako ochranných známek Společenství, je třeba připomenout, že průměrný spotřebitel nevnímá stejným způsobem obrazové označení nezávislé na vzhledu výrobků, které označuje, a prvky trojrozměrného označení, které splývá se vzhledem výrobku..."

² SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, KOM (2008) 465 v konečném znění, 16.7.2008

Pro označení, která není možno zobrazit graficky, lze přihlásit k ochraně jejich převod do grafické podoby. Typickým příkladem může být přepis zvukové znělky do notového zápisu. Pak je předmětem ochrany pouze tento záznam, nikoliv však jeho provedení.

Registrace ochranné známky

Ochrannou známku lze registrovat jak pro území České republiky tak pro zahraničí. Česká republika je členem Světové organizace pro ochranu duševního vlastnictví a jednou ze stran Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě, jenž obsahuje mechanismy pro registraci známek ve více zemích najednou. Mezinárodně právní úprava zde tedy hraje ve srovnání s jinými odvětvími, velmi významnou roli.

Chce-li vlastník ochranné známky získat pro svoji známku ochranu ve státě, který není signatářem Madridské dohody, musí žádat o její registraci národní cestou, tedy u úřadu průmyslového vlastnictví přímo v tomto státě a dle příslušných předpisů tohoto státu.

Ochranná známka je vždy registrována pro výrobky nebo služby určené přihlašovatelem. Ochranná známka tedy neexistuje sama o sobě, ale vždy ve spojení s určitými výrobky, které označuje nebo s určitými službami, které jsou pod takovou známkou poskytovány, toto však neplatí pro známky všeobecně známé.

Institut ochranné známky dává podnikatelským subjektům možnost spojit určitou značku slogan, logo nebo obdobné označení s jejich výrobky či službami a vzniká tak významný nástroj komunikace vůči spotřebitelům.

Spotřebitel se díky ochranným známkám může mnohem lépe orientovat v množství nabídek výrobků a služeb. Právě z tohoto důvodu je pro některé společnosti tak důležité si své výrobky nebo služby před konkurencí chránit ochrannými známkami, ale i dalšími průmyslovými právy.

Ochranná známka, která se stane celosvětově proslulou, se kterou si spotřebitel hned spojí konkrétní výrobek nebo službu, má pak vysokou hodnotu a zároveň výrazně zvyšuje hodnotu obchodního majetku společnosti, která je vlastníkem takové ochranné známky.

Právní úprava ochrany známek

Známkové právo se vyznačuje zásadou teritoriality, která se řadí mezi jeho základní zásady. Dle této zásady požívá ochranná známka ochrany pouze na území toho státu, který ochranu poskytl. Podmínky, obsah a způsob ochrany právem se tradičně řídí vnitrostátními předpisy státu, na jehož území se ochrana uplatňuje (zásada *lex loci protectionis*). Podle tohoto práva je tedy nutné například určit, zdali je konkrétní předmět práva v konkrétní zemi vůbec nehmotným statkem chráněným autorským právem či nikoliv (věcná působnost), zhodnotit možnost či nemožnost převodu majetkových (autorských) práv nebo posoudit otázky omezení subjektivních (autorských) práv apod.

Ochranné známky Společenství

Komunitární ochrannou známku upravuje Nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) (OHIM) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé Evropské unie. Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante ve Španělsku provádí jak formální, tak věcný průzkum zápisné způsobilosti přihlašovaného označení. Řízení o takové přihlášce probíhá obdobným způsobem, jaké známe u národních zápisných úřadů. Přihláška ochranné známky Společenství se automaticky vztahuje na všechny členské státy Evropské unie. Rovněž i zapsaná známka platí automaticky ve všech členských státech.

Důvodem přijetí uvedeného nařízení (původně pod č. 40/94) byla nezbytnost nejen odstranit v rámci vnitřního trhu překážky volného oběhu zboží a služeb, ale musely být také vytvořeny podmínky pro firmy, aby mohly rozšířit své aktivity na celé území Evropského společenství, a poskytnuty jim takové ochranné známky, které umožňují rozlišovat výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého Evropského společenství bez ohledu na hranice jednotlivých států.

System komunitární známkové ochrany funguje od roku 1996 a stále se těší nebyvalému úspěchu. Již v prvním roce obdržel Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu třikrát více přihlášek než se očekávalo (51 000 oproti předpokládaným 15 000). Počet podaných přihlášek ochranných známek Společenství se dále stabilně zvyšuje; po vstupu České republiky do Evropské unie

v roce 2004 činil počet podaných přihlášek cca 59 000 a v minulém roce 2008 bylo u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu podáno necelých 87 000 přihlášek ochranných známek Společenství. Doposud bylo tedy u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu registrováno přibližně 500 000 ochranných známek Společenství.

Tento systém přitom funguje vedle národních systémů ochranných známek jednotlivých členských států. Většina hmotněprávních ustanovení nařízení je shodná s harmonizační směrnicí (Směrnice Rady č. 89/104 (EHS), kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách), a tedy s národním právem členských států, které směrnici promítly do svých zákonů.

Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada ovšem neplatí, stanoví-li nařízení o ochranných známkách Společenství jinak. Existuje možnost tzv. přeměny ochranné známky Společenství na národní ochrannou známku, kdy majitel či přihlašovatel ochranné známky Společenství podá u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu žádost o přeměnu ochranné známky Společenství nebo přihlášky ochranné známky Společenství (viz čl. 112 –114 nařízení).

O přeměnu (tzv. konverzi) může být požádáno v případě, že byla přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta, vzata zpět, považována za vzatou zpět nebo pokud zanikly účinky ochranné známky Společenství. O přeměnu ochranné známky Společenství ovšem nelze žádat v těch členských státech, kterých se důvody zamítnutí nebo zaniknutí účinků týkají.

Výjimku ze zásady jednotnosti tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ochrannou známku (při jejímž nedodržení může dojít až ke zrušení známky) je splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropského společenství.

Evropská unie se dne 1.10.2004 stala členskou zemí Protokolu k Madridské dohodě, z čehož vyplývá, že žadatel může získat ochranu v celé Evropské unii prostřednictvím mezinárodního zápisu u WIPO. A zároveň pak majitel OZS může prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) požádat o mezinárodní ochranu.

Ochrana poskytovaná ochranným známkám v rámci Společenství

Oblast ochranných známek je v rámci Společenství upravena jednotně, a to první směrnici Rady 89/104/EHS, ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, jakož i nařízením Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství. Vzhledem k tomu, že členské státy jsou vázány Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovanou v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 2. října 1979, (dále jen „Pařížská úmluva“), jsou rovněž ustanovení první směrnice 89/104/EHS zcela v souladu s ustanoveními Pařížské úmluvy a závazky členských států vyplývající z této úmluvy nejsou touto směrnicí dotčeny. První směrnice 89/104/EHS usiluje pro usnadnění volného pohybu zboží nebo služeb v první řadě zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany; nicméně tento záměr nebrání členským státům poskytnout širší podporu ochranným známkám, které získaly dobré jméno. Při individuální právní ochraně se v první řadě tradičně uplatňuje zásada priority starší zapsané ochranné známky.

Vztah známkového a soutěžního práva

První směrnice 89/104/EHS k harmonizaci právních předpisů členských států otázku vzájemného poměru soutěžního a známkového práva sice jako takovou neřeší, nicméně již v preambuli zdůrazňuje, že tato směrnice "nevyklučuje aplikaci na oblast ochranných známek právních předpisů členských států jiného než známkového práva, jako např. ustanovení vztahujících se k nekalé soutěži, občanskoprávní odpovědnosti nebo ochrany spotřebitele", což potvrzuje pojetí nevylučnosti známkového práva a komplementarity úprav nekalé soutěže a známkového práva. Na druhé straně např. ve vztahu k problematice konfliktu ochranné známky a předchozích označení směrnice v preambuli zdůrazňuje, že tyto konflikty je třeba ve směrnici vyjmenovat "vyčerpávajícím způsobem" a "že je podstatné za účelem usnadnění volného oběhu zboží nebo služeb zajistit, aby registrované ochranné známky nadále požívaly stejné ochrany podle právních řádů všech členských států", což nevyklučuje, aby členské státy některým ochranným známkám poskytovaly ochranu širší, než je tento stejný komunitární

základní stupeň ochrany, jde-li o ochranné známky s dobrým jménem, což potvrzuje závěr, že v rámci jejich předmětu úpravy jsou předpisy známkového práva obligatorně aplikovatelné a že je nelze obcházet nebo nahrazovat aplikací pravidel soutěžního práva; jinak by totiž mohlo dojít k situaci, kdy by první směrnice 89/104/EHS nedosáhla svého účelu, kterým je zajistit v zásadě stejné základní podmínky registrace a ochrany známek a uplatňování práv k nim. Směrnice 89/104/EHS sama také na některých místech odkazuje na normy z jiných oblastí mimo známkového práva.

V souvislosti s citovanou směrnicí je zajímavý rozsudek Evropského soudního dvora č. C-236/08 až 238/08, ze dne 23. března 2010, Google France Google, Inc. proti Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), jehož výrok mimo jiné říká: „Majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím klíčového slova totožného s uvedenou ochrannou známkou, které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci reklamního systému, prováděl reklamu pro výrobky nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby.“ Ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní. Ochrana se vztahuje rovněž na případy podobnosti mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami; přičemž pojem podobnosti je nezbytné vykládat v souvislosti s nebezpečím záměny. Nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označením zboží nebo službami, představuje zvláštní podmínku ochrany. Způsoby zajištění nebezpečí záměny jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou touto směrnicí dotčeny. Směrnice 89/104/EHS dále stanoví z důvodů právní jistoty a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy vlastníka starší ochranné známky, že tento vlastník již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat

námítky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Ohledně neexistence dobré víry přihlašovatele ochranné známky lze odkázat například na rozsudek Evropského soudního dvora, C-529/07, ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH, dle kterého pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak: skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá; úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení a úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován

Právní úprava ochrany průmyslového vlastnictví, včetně tzv. známkového práva, prošla od počátku 90. let řadou změn, které byly ovlivněny jednak dynamickým rozvojem tržních vztahů a procesem transformace, jednak začleňováním České republiky do evropského procesu ekonomické integrace. Pro fungování bezpečného volného pohybu zboží a služeb je účinná ochrana průmyslového vlastnictví vůbec nezbytná; jejím účelem je vytvoření harmonizovaného prostředí, které by stimulovalo osoby působící v tržním prostředí, a zajištění optimálních podmínek pro ně při užívání předmětů průmyslového vlastnictví v komerčním prostředí. Přijetím zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) byla do českého právního řádu transponována první směrnice 89/104/EHS, dále ta ustanovení nařízení Rady (ES) č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a nařízení Rady (ES) č. 3288/94 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola, u nichž to z důvodu propojení vnitrostátního a komunitárního systému ochranných známek bylo nezbytné.

Mezinárodní ochranné známky

Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) a na základě Protokolu k této dohodě.

Dohoda byla uzavřena 14. dubna 1891 v Madridu, revidována byla v letech 1900, 1911, 1925, 1934, 1957, 1967 a změněná v roce 1979. Účast České republiky potvrzena vyhláškou ministerstva zahraničí č. 65/1975 Sb. Je jednou ze základních úmluv v oblasti průmyslových práv. I když se týká mezinárodního zápisu ochranných známek, její ustanovení vytvořila a do značné míry i přispěla k harmonizaci známkových zákonů a řízení před zápisnými úřady ve světě. Aplikace některých ustanovení Dohody a tím i možnost přístupu dalších členských zemí byla v roce 1989 upravena uzavřením Protokolu k Madridské dohodě, týkající se mezinárodní registrace ochranných známek (viz heslo: Protokol k Madridské dohodě). Madridská dohoda umožnila mezinárodní registraci ochranných známek u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. Registrace ochranné známky u tohoto úřadu má účinky i ve vztahu k přihlašovatelem určeným členským zemím, jejichž úřady, pokud nevznesou ve stanovené lhůtě oprávněné námitky, zapíše takovou známku bez dalšího řízení do svých národních známkových rejstříků. Madridská dohoda vychází z principu, že přihlašovatel ochranné známky v rámci této dohody musí být příslušníkem některého členského státu nebo v něm musí mít sídlo nebo skutečně působící průmyslovou nebo obchodní provozovnu. Přihlašovatel musí nejprve registrovat známku u svého národního nebo regionálního úřadu. Dohoda umožňuje získat jedinou mezinárodní přihláškou ochranu ve více zemích. Žádost o mezinárodní zápis se podává prostřednictvím národního úřadu. Doba ochrany je podle Madridské dohody dvacet let od data zápisu a lze ji prodlužovat. Členem Dohody je 56 zemí.

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele.

U přihlášky ochranné známky u Mezinárodního úřadu lze uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání přihlášky v České republice. Jsou-li v mezinárodní přihlášce uvedeny (vyznačeny) pouze smluvní státy Madridské dohody, které nejsou současně smluvními státy Protokolu k Madridské dohodě, musí se mezinárodní přihláška směřující do těchto států opírat o zápis ochranné známky v České republice.

Jestliže přihlašovatel uplatňuje ochranu ve státech, které jsou členy buď pouze Protokolu nebo které jsou členy obou smluv (Madridské dohody i Protokolu), může být mezinárodní zápis uskutečněn jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, aniž by již musel být proveden její zápis do rejstříku ochranných známek v České republice. Takový mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v České republice. To znamená, že pokud nedojde k zápisu známky a řízení o přihlášce ochranné známky v České republice skončí zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví zrušen. Rozsah zrušení musí vždy odpovídat výslednému stavu základní národní přihlášky. Bude-li tedy národní přihláška v České republice zamítnuta jen pro část seznamu přihlašovaných výrobků nebo služeb, bude též mezinárodní zápis ochranné známky zrušen jen pro odpovídající část seznamu výrobků nebo služeb a pro zbývající výrobky nebo služby bude ponechán v platnosti.

Po zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky do mezinárodního rejstříku ochranných známek oznamuje Mezinárodní úřad mezinárodní zápis známky všem smluvním státům Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně, tj. do těch, které jsou vyznačeny v mezinárodní přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou do jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům. Smluvní státy Protokolu mohou na základě svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit na osmnáct měsíců, a opírá-li se odmítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, může být po předchozím upozornění odmítnutí sděleno i po této lhůtě. Je-li však vyznačený stát členem obou mezinárodních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní

ochranné známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu, nikoliv v prodloužené lhůtě osmnácti měsíců.³

Doba ochrany mezinárodní ochranné známky je deset let a může být obnovována vždy na dalších deset let.

Po provedení mezinárodního zápisu ochranné známky může její vlastník kdykoli během platnosti mezinárodního zápisu přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních států.

Ochrannou známku Společenství mohou tvořit všechna označení, schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku, mohou být například: slova, fantazijní či patřící do běžného jazyka (v tom případě musí jít o slova, která nejsou užívána v daném jazyce jako druhové označení zboží nebo služeb, jichž se známka týká); jména a příjmení; podpisy; písmena, číslice; zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga; slogany; kresby, obrázky a obrazové znaky; podobizny; soubory slov nebo grafických prvků; etikety; trojrozměrné ochranné známky, např. tvary výrobků či jejich obalů; barvy a kombinace barev; zvukové známky, zejména hudební fráze.

Kolektivní známky

Nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství umožňuje také zápis kolektivní ochranné známky, která má rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků.

O zápis kolektivní známky Společenství mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků.

Kolektivní známku Společenství mohou tvořit - na rozdíl od ostatních známek - i označení, která mohou v obchodě sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby.

³ Empirical Assessment of the development of the Community Trade Mark System and its Relationship with National Trade Mark System, G. von Graevenitz, 8.12.2010

Přihlašovatel kolektivní známky Společenství musí předložit kromě obvyklých náležitostí ještě pravidla pro její užívání, kde se uvedou osoby, které jsou oprávněny užívat známku, podmínky pro členství ve sdružení, jakož i případné podmínky pro užívání známky, včetně sankcí.

Přihlašovatelé ochranné známky Společenství

Všechny fyzické či právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem Evropské unie nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné známky Společenství.

Národní přihláška ochranné známky

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba (a v případě kolektivní ochranné známky též sdružení bez právní subjektivity). Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později. Toto právo vzniká v okamžiku, kdy je přihláška doručena Úřadu.

Obsah přihlášky

➤ Údaje týkající se ochranné známky

Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní grafickou úpravu, uvede údaj, že požaduje zápis ochranné známky v běžném písmu - ochranná známka slovní. V tomto případě se nepřikládají k přihlášce fotokopie přihlašovaného označení. Druh ochranné známky (slovní, kombinovaná, obrazová, prostorová), provedení (černobílé, barevné) a údaj o kolektivní ochranné známce (ano, ne) se vyznačí. Pokud je ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev (neobsahuje žádné jiné grafické nebo

slovní prvky), uvedou se názvy či čísla barev s uvedením použité vzorkovnice barev.

➤ **Zástupce přihlašovatele**

Vyplňuje se v případě, že přihlašovatel je zastoupen advokátem či patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem podle správního řádu. Pokud je prezidiální plná moc uložena u Úřadu, uvede se číslo přidělené této plné moci Úřadem. V ostatních případech se nevyplňuje.

➤ **Přihlašovatel**

Pole obsahuje obchodní firmu či název, popřípadě jméno a příjmení přihlašovatele a jeho sídlo či trvalé bydliště. Telefon a číslo faxu se uvádějí pro potřeby osobního styku s osobou, která je oprávněna jednat za přihlašovatele.

➤ **Adresa pro doručování**

Uvádí se pouze v případech, kdy na tuto adresu má být doručována veškerá korespondence a je odlišná od adresy zástupce nebo přihlašovatele (body 2 a 3).

➤ **Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy**

Pokud zahraniční přihlašovatel uplatňuje právo přednosti podle mezinárodní smlouvy podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, musí tak učinit již v přihlášce ochranné známky a doložit je do tří měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. V přihlášce musí být uvedeno číslo prioritní přihlášky, datum jejího podání a stát, odkud přihlašovatel právo přednosti uplatňuje.

➤ **Znění nebo vyobrazení ochranné známky**

V této části přihlašovatel uvede znění přihlašovaného označení. Není-li přihlašované označení slovní v běžném písmu, přiloží přihlašovatel 3 ks vyobrazení v rozměru minimálně A8, maximálně A4, a to v provedení, které je schopné další reprodukce. Obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky.

➤ **Seznam výrobků a služeb**

Výrobky a služby se v přihlášce uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace (třída 1 až 45). Text třídníku je vystaven

na internetových stránkách úřadu nebo je možno jej obdržet u Úřadu. Každé skupině výrobků nebo služeb musí předcházet číslo třídy, do níž výrobky nebo služby patří. Doporučuje se alespoň jednu kopii seznamu výrobků a služeb přiložit na samostatném listu.

➤ **Přílohy**

Označte křížkem přílohy, které jsou přiloženy k přihlášce a uveďte počet doplňujících listů, jsou-li použity.

➤ **Správní poplatek**

Místo pro vyznačení způsobu platby správního poplatku za podání přihlášky. Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 138 písmeno a) Sazebníku); není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Přihlašovatel podepíše tuto Žádost na určeném místě, případně otiskne firemní razítko.

➤ **Podání přihlášky podléhá správnímu poplatku**

Správní poplatek za podání přihlášky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky. Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Úřad výzvu k úhradě nezasílá. Správní poplatek se hradí v hotovosti v pokladně správních poplatků Úřadu, složenkou nebo převodem z účtu přihlašovatele na účet Úřadu. Pokud se platí k již podané ochranné známce, je plátce povinen identifikovat každou platbu variabilním symbolem, vycházejícím z čísla spisu přihlášky. Správní poplatek lze uhradit i kolkem, ovšem pouze do výše 5000,- Kč.

Rešerše

S ohledem na to, že zákon o ochranných známkách nedovoluje zapisovat shodné ochranné známky pro stejné výrobky a služby, doporučuje se před podáním přihlášky provedení rešerše. Informativní rešerši je možné provést samostatně v rešeršní databázi ochranných známek na Internetu nebo v informačních zdrojích ochranných známek ve studovně Úřadu průmyslového

vlastnictví. V rešeršním středisku ochranných známek nebo na písemnou žádost provedou rešerši za úhradu pracovníci Úřadu.

Platnost ochranné známky

Ochranná známka po zápisu platí deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti.

Potvrzení o přijetí přihlášky

Jestliže přihlašovatel požaduje zaslání „Potvrzení o přijetí přihlášky“, musí toto potvrzení, v němž je vyplněna adresa pro doručení a znění přihlašovaného označení přiložit k přihlášce. Úřad po přijetí přihlášky zašle potvrzení zpět s uvedeným datem podání a přiděleným číslem spisu. Toto potvrzení je dokladem o podání přihlášky ochranné známky, není osvědčením o zápisu známky do rejstříku.

Zákon o ochranných známkách

Podle ustanovení § 7 odst. 1 tohoto zákona přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví

a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známkou, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

d) vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky,

e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,

f) vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil,

g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

h) fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti,

i) osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno,

j) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena,

k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb. tedy dává stanovenému okruhu třetích osob možnost uplatnit ochranu těch svých práv, která by mohla být zápisem ochranné známky do rejstříku ohrožena nebo poškozena. Okruh oprávněných osob z tohoto ustanovení se v porovnání s dosavadní právní úpravou rozšířil o oprávnění vlastníka či přihlašovatele ochranné známky zapsané v jiném smluvním státu Pařížské úmluvy podat námitky proti zápisu ochranné známky, která byla přihlášena jeho zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem ve smyslu článku 6septies Pařížské úmluvy. V souvislosti s transpozicí první směrnice 89/104/EHS do českého právního řádu se změnil obsah jednotlivých důvodů pro podání námitek, jakož i náležitosti stanovené k prokazování namítaných důvodů. Námitky může podat vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, pokud je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovaného označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Znění tohoto ustanovení vychází z převládající interpretace v Evropské unii, že vedle zaměnitelnosti v přeneseném smyslu slova spadá pod dosah tohoto ustanovení i pouhá asociace, tj. vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou. Pokud jde o změny ve vztahu k předešlé úpravě známkového práva podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, je nutno poukázat na to, že dosavadní termín "zaměnitelná známka" podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) tohoto zákona („majitel starší shodné či zaměnitelné známky, která se před podáním přihlášky stala ve smyslu Pařížské úmluvy nebo jako důsledek propagace této ochranné známky v České republice v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou pro svého majitele a jeho výrobky či služby“), byl přizpůsoben komunitární terminologii a nahrazen termínem "podobná známka". Zákonným předpokladem neprovedení zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek v takovémto případě se tak stává již pouhá pravděpodobnost záměny na straně

veřejnosti, kterou je nutno definovat jako veřejnost relevantní s ohledem k výrobkům či službám, které by měla pokrývat ochranná známka v případě jejího zápisu.

Ustanovením § 7 zákona č. 441/2003 Sb. byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Dobré jméno (dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Znamka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. Znamka s dobrým jménem tedy může být jak ochrannou známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně známou. V tomto směru v souvislosti se zavedením ochranné známky s dobrým jménem se zúžilo vymezení pojmu všeobecně známé známky. Všeobecně známou známkou může být podle nového zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti. Na rozdíl od právní úpravy provedené zákonem č. 137/1995 Sb. není podle zákona č. 441/2003 Sb. všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, nýbrž jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou; což nicméně nebrání tomu, aby ochrana byla rozšířena na všechny výrobky a služby za předpokladu, že všeobecně známá známka získala dobré jméno, tj. stala se významnou ve veřejnosti tak, že užívání pozdějšího označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z dobrého jména všeobecně známé známky.

Na základě získání dobrého jména ochranné známky lze vznést námitky proti zápisu pozdější přihlašované ochranné známky bez ohledu na to, zda je taková známka zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud užívání přihlašované ochranné známky by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dřívější ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Citované ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb. potom dále v odstavci 1 písm. b) užívá rovněž shora zmíněné termíny „shodná“ nebo „podobná“ ochranná známka, dále zavádí termín „nepoctivě těžilo, resp. nepoctivé těžení“, který je transpozicí čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104/EHS, nově upravuje i pojem „ochranná známka, která má dobré jméno v České republice“.

K pojmu nepoctivé těžení je nutno uvést, že je úzce spojen s nepoctivým jednáním, přičemž otázka nepoctivého jednání na úkor poctivé soutěže byla v českém právním prostředí řešena již v minulosti i Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 3. ledna 1936 (Boh. A 12249/36 (20611/35)), v němž mj. konstatoval, že ke skutkové podstatě deliktů o nekalé soutěži se vyžaduje, aby šlo o jednání nepoctivé, přičemž účastníku řízení je nutno dokázat nejen to, že určitým způsobem skutečně postupoval, nýbrž i že toto jeho jednání má také povahu jednání nepoctivého.

V moderní době se otázkou nepoctivého jednání hlouběji zabývá prof. Pelikánová, vycházejíc z ustanovení § 1 zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži, podle něhož kdo se dostane v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškodit soutěžitele, může být žalován, aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav jím způsobený; věděl-li pak, nebo musil-li vědět, že jednání jeho jest způsobilé poškodit soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou. Dále potom odkazuje na čl. 10bis odst. 2 Pařížské úmluvy, podle něhož nekalou soutěží je každá soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě, a dále dovozuje, že v této formulaci nenalézáme sice žádné výslovně formulované subjektivní omezení, nepožaduje se ale ani škodlivý následek nebo vznik ohrožení škodlivým následkem. Problém subjektivního prvku však závisí na interpretaci pojmu "poctivé zvyklosti", protože nepoctivým jednáním v běžném jazyku zpravidla rozumíme jednání zaviněné. Generální klauzule Pařížské unijní úmluvy je velmi široká v tom smyslu, že delikt nezávisí na tom, zda jednání má být i jenom ohrožovací důsledek. Uzavírá potom tím, že protiprávním je jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže i tehdy, jestliže žádnou újmu dosud nezpůsobilo, pokud vznikne nebezpečí, že by újma mohla nastat, tedy pokud dojde k ohrožení. Poškozený nemusí čekat na vznik újmy, ale může právo na ochranu uplatnit již v okamžiku, kdy dojde k ohrožení, tedy je to úprava tzv. ohrožovacího deliktu. Samotným ohrožením je delikt dokonán, je naplněna skutková podstata protiprávního jednání.

(K nekalé soutěži se vyjadřuje např. rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 318/2006, ze dne 15. ledna 2007.)V inkriminovaném případě je však zřejmě nutné, aby správní orgán nebo soud se zabýval skutkovou podstatou nepoctivého jednání, neboť v této souvislosti za zmínku stojí použití termínu „nepoctivě těžilo, resp. nepoctivé těžení“ do ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č.

441/2003 Sb., které je důsledkem poněkud nedokonalé transpozici čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104/EHS, když česká verze první směrnice 89/104/EHS ve zmíněném ustanovení používá termín „protiprávně těžilo“, zatímco v původních legislativních textech se používá termín „unfair advantage“ v jazyce anglickém nebo termín „indument profit“ v jazyce francouzském, tedy oba tyto texty shodně vlastně hovoří o nespravedlivých výhodách, o výhodách, které nejsou fair. Nelze vyloučit, že zákon č. 441/2003 Sb. obsahuje i další problémová ustanovení, která rovněž ve svém důsledku přestávají být slučitelná se svou komunitární předlohou. Nabízí se proto přirozeně otázka, zda a jak má soud při interpretaci takovýchto ustanovení, vzniklých ne zcela dokonalou implementací komunitárního předpisu postupovat.

V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropských společenství, (dále jen „ESD“), především ve věci 14/83 Von Colson und Kamann, podle níž vnitrostátnímu soudu přísluší vykládat a uplatňovat právní předpisy přijaté za účelem provádění směrnice souladu s textem i účelem směrnice (užitečné působení pravomocí Společenství - effet utile komunitárního práva) zohlednit tak přímý účinek první směrnice 89/104/EHS. V navazujícím rozsudku ve věci C-106/89 Marleasing ESD konstatoval, jestliže se při tomto přezkumu objeví pochybnosti o její slučitelnosti se směrnicí, je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury platí, že při použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení předcházející směrnici nebo ji následující, je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici, a splněn tak čl. 249 třetí pododstavec Smlouvy o založení Evropského společenství. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. Vyjádření zásady "nepřímého účinku" spočívající v povinnosti eurokonformního výkladu při rozhodování soudních orgánů členských států.

Vzhledem k tomu, že všechna znění právního předpisů Společenství jsou autentická, a vzhledem k tomu, že existují nuance v terminologii v českém jazyce, jeví se být na místě, aby soud opřel své rozhodnutí o původní terminologii směrnice. V těchto jazykových verzích není používán ani termín „nepoctivě těžilo“ ze zákona č. 441/2003 Sb., ani „protiprávně těžilo“ z české verze první směrnice 89/104/EHS, nýbrž „unfair advantage“ v jazyce anglickém a „indument profit“ v jazyce francouzském, tedy shodně hovoří o nespravedlivých výhodách, o

výhodách, které nejsou fair. Český překlad příslušného ustanovení citované směrnice a následně i dikce příslušného ustanovení citovaného zákona posunují záměr evropského zákonodárce do zcela jiné roviny, a proto se jeví nezbytným postupovat při jeho aplikaci s použitím této směrnice v původní verzi.

Vzhledem k tomu, že všechna znění právního předpisů Společenství jsou autentická, a vzhledem k tomu, že existují nuance v terminologii v českém jazyce, použije tedy soud pro své rozhodnutí původní terminologii směrnice první 89/104/EHS, když v těchto jazykových verzích není používán ani termín „protiprávně těžilo“, ani termín „nepoctivě těžilo“ ze zákona č. 441/2003 Sb. Uvedený závěr se opírá především o rozsudek ESD ve věci C-64/95 Lubella (někdy ironicky přezdíváno českým příslovím „kolik třešně tolik višně“), podle něhož nezbytnost jednotného výkladu předpisů komunitárního práva vylučuje izolované úvahy pouze podle jedné jazykové verze předpisu; předpis je zapotřebí vykládat a používat ve světle více jazykových verzí.

Vnitrostátní úprava shodného nebo podobného označení

Pokud jde o vymezení zmiňovaného pojmu „ochranná známka požívající dobrého jména“ podle čl. 5 odst. 2 první směrnice 89/104/EHS, umožňuje toto ustanovení členským státům, aby svými vnitrostátními právními předpisy stanovily, že vlastník bude moci zakázat užívání shodného nebo podobného označení ve vztahu k výrobkům nebo službám, které nejsou podobné výrobkům nebo službám chráněným ochrannou známkou, pokud ochranná známka požívá dobré pověsti v členském státě a užívání takového označení by neodůvodněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Známkové právo jednotlivých členských států, stejně jako mezinárodní smlouvy regulující oblast ochranných známek, nezřídka operují s pojmy jako je například všeobecně známá ochranná známka, ochranná známka světově proslulá nebo jen proslulá, notoricky známá ochranná známka, dobrá pověst ochranné známky apod. Zmíněné právní úpravy však některé tyto pojmy, které mají často rozdílný význam a je s nimi tak spojován různý stupeň ochrany, vůbec nedefinují, a to i přesto, že jejich aplikace na konkrétní případ s sebou přináší závažné právní důsledky. V praxi je tak ponecháno na příslušných správních orgánech, resp. soudech, aby obsah těchto neurčitých pojmů samy vymezily vlastní interpretací.

Článek 5 odst. 2 první směrnice 89/104/EHS podle ESD musí být vykládán v tom smyslu, že rozšířenou ochranu známkám s dobrou pověstí lze poskytnout nejen v případech, kdy srovnávané výrobky nebo služby nejsou podobné, ale tím spíše i v případech, kdy podobné jsou, přičemž jejich ochrana v těchto případech musí být alespoň stejně intenzivní jako v případech, kdy se nejedná o podobné výrobky nebo služby. Předpokladem rozšířené ochrany ovšem je, že ochranná známka je známa podstatné části, resp. dotčené části spotřebitelské veřejnosti výrobky nebo službami, které známka chrání. Při zkoumání, zda tato podmínka je splněna, je třeba přihlížet ke všem okolnostem inkriminované věci, zejména podílu známky na trhu, intenzitě, územnímu rozsahu a délce jejího užívání a rozsahu investic, vynaložených příslušným podnikem, který ji propaguje. Současne nelze vycházet z toho, že známka musí být známa určité procentě vyjádřené části veřejnosti (viz rozsudek C-375/97 - General Motors Corporation).

KAPITOLA II.

II. Vynálezy, patenty

Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně nové možnosti. Za určitých podmínek může být na vynález udělen patent. Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví patenty.

Dle citovaného zákona se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Naopak se za vynálezy nepovažují zejména:

- a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;
- b) estetické výtvoř;
- c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
- d) podávání informací.

Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených shora je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkájí pouze těchto předmětů nebo činností.

Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy ve smyslu odstavce 1. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.

Podle zákona vynález využívá ten, kdo při své hospodářské činnosti vyrábí, uvádí do oběhu nebo upotřebí výrobek, který je předmětem vynálezu, nebo při této činnosti používá postup, který je předmětem vynálezu. Je-li patent udělen na výrobní postup, vztahuje se jeho účinek rovněž na výrobky, které byly tímto postupem bezprostředně vyrobeny. Pokud se neprokáže opak, pokládají se shodné výrobky za získané (resp. vyrobené) chráněným postupem.

Využíváním vynálezu se přitom vždy rozumí pouze využívání při hospodářské činnosti. Nikoli tedy využívání pro osobní nehospodářskou potřebu v rámci soukromí.

Z uvedeného vyplývá, že vynález lze využívat několika způsoby.

- Za první formou výroby výrobků, mezi něž patří nejen ty, které mají spotřební charakter, ale i technologická zařízení, která vykonávají určitou funkci, materiálové směsi a zapojení, např. hydraulická či elektrická.
- Za druhé formou uvádění výrobků do oběhu. Jedná se v podstatě o obchodování s výrobkem.
- Třetí formou je jeho upotřebení k účelu, ke kterému je určen. Jde zejména o používání technologických zařízení ve výrobním procesu, kde dochází k upotřebení jeho funkce.
- Čtvrtou formou využití je použití postupu podle vynálezu, např. technologické postupy výrobní, pracovní, způsoby diagnostiky, měření a pod.

Jeden vynález může být využit několika způsoby (tedy i několika využiteli). Ke každému využití je nutný souhlas majitele patentu.

Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené právními předpisy se udělují patenty. Patent je tedy formou právní ochrany a vynález je jejím předmětem.

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Hovoříme-li dnes u nás o patentovém právu, máme na mysli vlastně jedinou formu ochrany vynálezu, a to patentem. Starší forma ochrany autorským osvědčením byla opuštěna, protože jako produkt politicko ekonomických vztahů do roku 1989, neodrážela tržní prostředí a z tohoto důvodu nebyla nikdy mezinárodně plně uznána. Některá autorská osvědčení přešla po splnění podmínek na nový režim patentové ochrany.

V České republice jsou údaje týkající se přihlášek vynálezů, patentů a užitných vzorů shromažďovány Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) ČR. Udělování evropských patentů je úkolem Evropské patentové organizace (EPO - European Patent Organization), která jej plní prostřednictvím svého výkonného orgánu Evropského patentového úřadu, pod dohledem Správní rady složené ze zástupců všech smluvních států. Evropský patentový úřad má sídlo v Mnichově a pobočky v Berlíně, Haagu a Vídni.

Přihláška vynálezu

Řízení o udělení patentu tzv. "národní cestou" se zahajuje podle ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích podáním přihlášky vynálezu Úřadu průmyslového vlastnictví. Tato přihláška obsahuje zejména:

- žádost o udělení patentu,
- popis vynálezu,
- výkresy,
- nejméně jeden patentový nárok,
- anotaci.

Žádost musí obsahovat i předepsané identifikační údaje přihlašovatele a údaje o zastoupení patentovým zástupcem nebo advokátem. Dále musí být přesně a určitě uveden název vynálezu a podpisy přihlašovatele nebo jeho zástupce. Přihláška vynálezu může obsahovat pouze jeden vynález nebo skupinu vynálezů, které jsou navzájem spojené tak, že uskutečňují jedinou vynálezeckou myšlenku.

Vynález musí být v přihlášce vysvětlen natolik jasně a úplně, aby je odborník mohl realizovat bez požadavků na další vysvětlení. Podáním přihlášky vzniká přihlašovatelovi priorita, ale byla-li podána přihláška s dřívějším právem přednosti, má tato přihláška většinou negativní vliv na rozhodnutí o udělení patentu. Starší právo se může opírat také o mezinárodní přihlášku s platností ve více unijních zemích, nebo o přihlášku evropského patentu pro státy EU.

Předběžný průzkum

Úřad podrobí přihlášku vynálezu **předběžnému průzkumu**, při němž zkoumá obligatorní náležitosti přihlášky. Jeho smyslem je především odstranění formálních vad, jež brání zveřejnění přihlášky a dále vyloučení z dalšího řízení těch přihlášek vynálezů, jejichž předměty jsou zjevně nepatentovatelné. V průběhu předběžného průzkumu se zkoumají pouze ty podmínky patentovatelnosti, které nevyžadují srovnání předmětu přihlášky vynálezu se stavem techniky.

V rámci tzv. odloženého průzkumu se prověřuje patentovatelnost vynálezu z technického i právního hlediska. V první fázi, zvané předběžný průzkum Úřad průmyslového vlastnictví zjišťuje, zda přihláška neobsahuje předměty, na které ze zákona nelze udělit patent nebo zakládající výluky z patentovatelnosti, nebo zda nemá nedostatky, jež brání jejímu zveřejnění, a ve stanovené lhůtě je přihlašovatel neodstraní. Tím se docílí, že z takového řízení jsou vyloučeny přihlášky, které jsou zjevně nepatentovatelné. Během této fáze průzkumu je přihláška zpřístupněna zveřejněním ve věstníku vydávaném Úřadem a kdokoliv má v rámci 18 měsíční lhůty možnost podat připomínky k patentovatelnosti, k nimž Úřad musí přihlédnout v další fázi průzkumu.

Úplný průzkum – udělení patentu

Patentové řízení je završeno úplným průzkumem přihlášky vynálezu, který se provádí na žádost přihlašovatele nebo ex officio. Žádost se podává do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu, ale přihlašovatel to může učinit již při podání přihlášky bez předchozího předběžného průzkumu (a to za vyšší poplatek). Úřad zjistí, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky patentovatelnosti vynálezu a výsledek průzkumu umožní přihlašovatelovi se

rozhodnout, zda bude na patentové ochraně trvat, nebo zvolí jiný právní prostředek ochrany (např. know-how).

Po zveřejnění přihlášky vynálezu může kdokoli podat Úřadu připomínky k patentovatelnosti jejího předmětu; k připomínkám Úřad přihlédne při úplném průzkumu přihlášky vynálezu, v němž zjišťuje, zda splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení patentu. Úřad provede úplný průzkum přihlášky vynálezu v druhé fázi řízení na žádost přihlašovatele či jiné osoby, nebo jej může provést z moci úřední. Žádost o provedení úplného průzkumu musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět a správní poplatek za její podání činí 3.000,- Kč. Řízení o přihlášce vynálezu, jehož předmět splňuje stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatil poplatek, končí udělením patentu. Úspěšný přihlašovatel se stává majitelem patentu, což osvědčuje patentová listina vydaná Úřadem. Zamítnutím řízení končí v případě, že nejsou splněny podmínky pro udělení patentu, nebo zastavením řízení, jestliže přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě vady přihlášky nebo nezaplatil správní poplatek nebo podal žádost o provedení úplného průzkumu po uplynutí lhůty. Proti rozhodnutí úřadu o zamítnutí přihlášky, přičemž Úřad je předtím povinen umožnit přihlašovatelovi vyjádřit se k připomínkám 3. osob a ostatním podkladům pro rozhodování, lze podat rozklad lhůtě 1 měsíce od doručení zamítavého rozhodnutí. V opravném řízení rozhoduje předseda Úřadu a toto rozhodnutí je v řízení konečné.

Patentová rodina

Patentová rodina (patent family) je soubor patentů přijatých v různých zemích k ochraně jednoho vynálezu. Vynálezce obvykle podává první (prioritní) patentovou přihlášku v zemi, kde žije. Po podání přihlášky má 12-měsíční lhůtu k ochraně svého vynálezu v ostatních zemích. Je pravidlem, že patentová rodina se skládá z prioritní přihlášky u národního úřadu a ekvivalentních zahraničních verzí přihlášky. Patentové rodiny jsou vytvářeny za účelem zvýšení mezinárodní srovnatelnosti (je potlačena domácí výhoda, hodnoty patentů jsou více stejnorodé). Trojitá patentová rodina (triadic patent family) znamená, že pro jeden vynález byla podána patentová přihláška u EPO a JPO (Japonský patentový úřad) a byl udělen patent USPTO. Pro patentovou rodinu vstupující do databáze má základní význam první (prioritní) publikace patentu. Pro mezinárodní

srovnání má rozhodující význam tzv. rok priority, tzn. rok první publikace patentu.

Dohoda o udělování evropských patentů

Česká republika je od 01.07.2002 členem Dohody o udělování evropských patentů. Od tohoto data mohou české fyzické a právnické osoby přímo podávat patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo k tomu využívat služeb českých patentových zástupců zapsaných na seznamu úřadu.

Projde-li patentová přihláška řízením před Evropským úřadem, získá přihlašovatel evropský patent, platný v členských státech Dohody, případně v přidružených státech, které určil v přihlášce. Ochranu tak lze získat jedinou přihláškou (01.06.2004) ve všech státech Evropské unie a navíc v Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Rumunsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku. Patent Společenství, který by automaticky platil v celé Evropské unii, zatím neexistuje.

Řízení o přihlášce před Evropským patentovým úřadem probíhá obdobně jako před národními úřady. Po udělení evropského patentu může kdokoliv ve lhůtě 9 měsíců podat proti němu odpor, který úřad projedná v odporovém řízení. Po udělení je třeba do 3 měsíců postoupit patentovým úřadům v určených státech překlady patentového spisu do národních jazyků, uhradit jejich zveřejnění a většinou i pověřit místního zástupce zastupováním.

Řízení o evropském patentu je spojeno zejména s těmito poplatky: základní přihlašovací, za každý určený stát, za rešerši, za průzkum, za udělení a za udržování v platnosti během řízení. Po udělení evropského patentu se již roční udržovací poplatky platí úřadům v určených státech podle poplatkových řádů těchto států.

Evropská komise je přesvědčena o tom, že lepší patentový systém má zásadní význam, pokud má Evropa využít svého inovačního potenciálu. Komise proto předkládá návrhy na reformy evropského patentového systému.⁴

⁴ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ – Zlepšení patentového systému v Evropě, KOM (2007), Brusel

Mezinárodní patentové třídění

MPT (International Patent Classification IPC) je základem k ukládání a vyhledávání patentových dokumentů podle oborů. Vzniklo v roce 1968 sjednocením národních třídících systémů pro patentové dokumenty. Obsahuje zhruba 60 tisíc oborových skupin a podskupin a od roku 2006 je průběžně aktualizováno - začleňují se nové podskupiny či skupiny, případně i třídy, nebo se podskupiny či skupiny slučují či ruší.

Londýnská dohoda

Dne 17. října 2000 byla v Londýně uzavřena (tzv. *Londýnská dohoda*) dohoda o aplikaci článku 65 Úmluvy o udělování evropských patentů (dále jen „Dohoda“). Hlavním cílem Dohody je snížení nákladů na překlady evropských patentů udělovaných podle Úmluvy o udělování evropských patentů (*Evropské patentové úmluvy/European Patent Convention* – dále jen „EPC“). Dohoda je výsledkem prací, které byly zahájeny na mezivládní konferenci v červnu roku 1999 v Paříži o snížení nákladů na evropský patent.

Dohodu původně podepsalo těchto deset smluvních států: Dánsko, Francie, Německo, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Dohoda byla dosud ratifikována v devíti z nich: ve Švýcarsku, Německu, Velké Británii, Lichtenštejnsku, Monaku, Nizozemí, Lucembursku, Dánsku a naposled ve Francii. K Dohodě dále přistoupily Chorvatsko, Island, Lotyšsko a Slovinsko.

Ve Švédsku parlament Dohodu schválil 18. května 2006 a kvůli její implementaci novelizoval švédský patentový zákon tak, že překlad nároků do švédštiny je povinný, zatímco popis musí být k dispozici v angličtině. O datu uložení ratifikačních listin Dohody a tedy nabytí účinnosti novely patentového zákona rozhodne švédská vláda. Švédsko má v úmyslu zavést Dohodu s účinností od 1. května 2008.

Proto, aby Dohoda mohla vstoupit v platnost musí být ratifikována nebo k ní musí přistoupit alespoň osm smluvních států EPC, včetně tří států, v nichž nabyla účinnosti v roce 1999 většina evropských patentů, a kterými jsou Německo, Velká Británie a Francie. Dohoda vstoupí v platnost první den čtvrtého

měsíce po uložení poslední ratifikační listiny nebo listiny o přístupu osmi smluvních států EPC vč. Německa, Velké Británie a Francie.

Ve Francii, v níž probíhaly největší a nejdelší diskuse, Dohodu schválil parlament 9. října 2007. Dohoda vstoupila v platnost 1. května 2008.

Udělování evropských patentů se řídí EPC z roku 2000, která s účinností od 13. prosince 2007 nahradila EPC z roku 1973, jež vstoupila v platnost v roce 1978. Podle EPC je evropský patent udělen na základě podání jediné evropské patentové přihlášky a jednotného centralizovaného řízení před Evropským patentovým úřadem (EPÚ). Úředními jazyky EPÚ jsou angličtina, francouzština a němčina. Podle článku 14 EPC se evropská patentová přihláška a evropské patentové spisy zveřejňují v jazyce řízení, kterým je jeden z uvedených úředních jazyků EPÚ. V evropském patentovém spise jsou pak navíc nároky přeloženy do ostatních dvou úředních jazyků EPÚ. Evropský patent po svém udělení má v určených smluvních státech stejné právní účinky jako národní patent.

Článek 65 EPC pak umožňuje smluvním státům, pro které byl evropský patent udělen, požadovat, aby jeho majitel předložil ve stanovené lhůtě překlad evropského patentového spisu (tj. popisu a nároků) do úředního jazyka příslušného určeného státu. Smluvní stát může dále stanovit, že nebude-li tento překlad do úředního jazyka předložen, považuje se evropský patent v tomto státu od počátku za neúčinný. Na základě tohoto ustanovení prakticky všechny smluvní státy EPC, včetně ČR, požadují překlady evropských patentů do svých úředních jazyků. To zvyšuje náklady přihlašovatelů a majitelů evropských patentů o přibližně třetinu celkových nákladů.

Dohoda je samostatnou mezinárodní smlouvou, založenou na dobrovolném principu, mezi smluvními státy EPC, která podstatně redukuje požadavky stanovené čl. 65 EPC ve věci překladů evropských patentových spisů do úředních jazyků smluvních států EPC pro účely tzv. validace patentů v určených smluvních státech, a to takto:

Článek 1 odst. 1 zavazuje každý smluvní stát Dohody, jehož úřední jazyk je jedním ze tří úředních jazyků EPÚ, tj. angličtina nebo francouzština nebo němčina, že se vzdá svého oprávnění podle článku 65 EPC a nebude tak požadovat překlad evropského patentu do svého úředního jazyka, bez ohledu na to, v jakém jazyce byl udělen. Vzhledem k tomu, že nároky jsou v evropském patentu uvedeny ve

všech třech úředních jazycích EPÚ, mají tyto státy automaticky zajištěno, že nároky jsou dostupné i v jejich úředním jazyce.

Článek 1 odst. 2 a 3 zavazuje každý smluvní stát Dohody, který nemá jako úřední jazyk jeden ze tří úředních jazyků EPÚ, že se vzdá svého oprávnění podle článku 65 EPC a nebude požadovat překlad evropského patentu do svého úředního jazyka, pokud je evropský patent vydán nebo přeložen v úředním jazyce EPÚ, který si tento stát zvolí, s výjimkou nároků, u kterých mohou tyto státy i nadále požadovat jejich překlad do svého úředního jazyka.

Článek 2 umožňuje smluvním státům Dohody stanovit majiteli evropského patentu, v případě sporu z evropského patentu, povinnost předložit, na žádost, úplný překlad patentu na své náklady údajnému porušovateli svých práv resp. příslušnému soudu do úředního jazyka příslušného státu.

Objevy

Objevům byla právní ochrana poskytována jen v málo státech. Objev sice nemá konkrétní technický účinek přesto však existuje spojitost s patentovým právem, a to dokonce v několika směrech. Často na základě praktického způsobu využití objevů vznikají vynálezy, tedy na rozdíl od objevů nová technická řešení, která jsou následně schopna požívat patentované ochrany. Původci a majitelé těchto objevů mohou být i jiné osoby než objevitelé, což mnohdy způsobuje komplikované vzájemné vztahy.

Lze říci, že hlavním znakem vynálezu je jeho absolutní novost, která je jeho předuveděním obecně popřena. Nabízí se tedy, že z tohoto pohledu i z pohledu určité spravedlnosti, včetně požadavků potřeby zkoušek či konzultací, by zde mohla být jistá ochranná lhůta pro přihlašovatele, aby mu umožnila uchránit se před zmařením patentové ochrany v důsledku vlastního či na něm nezávislého předuveděním, a to za předpokladu, že do určité lhůty této možnosti využije, a to kvalifikovaně, tedy podáním patentové přihlášky.

Tak již v roce 1936 byla zavedena v systému prvního přihlašovatele v Německu výjimka z ustanovení o novosti s tím, že popis nebo užívání, k němuž došlo během šesti měsíců před podáním patentové přihlášky, zůstává mimo zřetel, jestliže jde o řešení přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce. Taková ochranná lhůta však nebyla široce rozšířena a to způsobovalo obtíže při

přihlašování do zahraničí, tedy do těch států, kde taková ochranná lhůta poskytována nebyla.

Z hlediska českého práva není vyloučeno, aby byly vědecké objevy obsaženy v některém jiném duševním vlastnictví. Mohou tak tvořit obsah obchodního tajemství, důvěrné informace nebo být obsahem zlepšovacího návrhu. V těchto případech platí pro vědecké objevy zvláštní právní režimy příslušných ochranných práv. Vědecký objev také bývá zpravidla literárně popsán ve vědeckém díle. Předmětem autorského práva však není sám vědecký objev, nýbrž vědecké dílo, ve kterém je objev vědecky ztvárněn.

Estetické výtvořy

Estetické výtvořy (tj. plošný nebo prostorový vzhled výrobků nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení) se nepovažují za vynálezy především proto, že pro tuto část tvůrčí činnosti existuje zvláštní průmyslověprávní institut a tím je průmyslový vzor. Vnější úprava výrobků spočívající ve vzhledu, tvaru, obrysu, kresbě, uspořádání barev, nebo v jejich kombinaci je za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem schopna právní ochrany průmyslovým vzorem.

Evropský patentový úřad například odmítl udělení patentové ochrany na flexibilní diskový plášť, vyrobený z plastického materiálu, prezentující na povrchu barevný povrch s určitou minimální světelnou intenzitou, a to z důvodu, že údajná odolnost vůči otláčkům prstů byla pouhým estetickým účinkem, který nepřispěl vynálezu žádným technickým účinkem.

Plány, hraní her a pravidla

Jde o skupinu řešení, nemající technickou povahu nebo nejsou řešeny technickými prostředky. Zařazuje se sem různorodý vějíř řešení a výsledků duševní činnosti člověka. Jde o organizační opatření, samotné metody výuky, účtovací soustavy, výpočetní tabulky, tréninkové plány a další.

Evropský patentový úřad odmítl udělit patent na řešení, jehož podstata spočívala v procesu na ochranu nahrávacích prostředků před falešnými zvuky, a to použitím kódovaných rozlišovacích značek. V odůvodnění rozhodnutí se uvádí,

že jde o pouhý požadavek zaměřený na procedurální kroky, který může uskutečnit kterákoli osoba způsobem, jaký si zvolí a neurčuje ani nepředkládá technické prostředky k jejich provedení.

Patentovatelnost počítačových programů

Programy počítačů se podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) patentového zákona, nepovažují jako takové za vynálezy schopné patentové ochrany.

Je sice realitou, že existuje autorskoprávní ochrana, která vychází z toho, že dílem ve smyslu autorského zákona je mimo jiné též počítačový program, a to v případě, že je původní, tedy je autorovým vlastní duševním výtvozem. Stejně je skutečností, že podobně jako v České republice jsou počítačové programy vyloučeny z patentové ochrany jako takové i v mnoha dalších zemích.

Na druhou stranu však všude existují patenty, jejichž nedílnou součástí a většinou podstatnou jsou počítačové programy. Těchto případů rychle přibývá. Komplikovanou situaci nelze snadno vyřešit, lze však osvětlit stávající stav. Jaké tedy jsou možnosti právní ochrany počítačových programů?

Za dílo se ve smyslu autorského zákona považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvozem.

Programy počítačů jsou z patentovatelnosti vyloučeny podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) patentového zákona, a to za předpokladu, že se patentová přihláška nebo patent týká pouze programu počítačů. Patentová ochrana se tedy nevztahuje na abstraktní algoritmus nebo matematický vzorec.

Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování

Obecně lze uvést, že způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského či zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském či zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy a nejsou tak schopny patentové ochrany.

Jedná se o politické rozhodnutí, které je prosazeno prostřednictvím právní fikce o průmyslové nevyužitelnosti. Směřuje k tomu, aby úspěšná řešení v této vysoce citlivé oblasti mohla být volně šiřitelná a uznávána. Třetí osoby při uskutečňování těchto metod, jako části léčebného postupu pro lidi nebo

veterinární léčby zvířat, by neměly být monopolní patentovou ochranou žádným způsobem omezovány.

Má se za to, že vyloučen z ochrany je každý patentový zákrok, který obsahuje i jen jediný takový znak, tedy znak léčení lidského či zvířecího těla. V těchto případech je účel nárokovaného předmětu a účine předmětného znaku nejpodstatnějším kritériem po rozhodnutí o jeho dalším osudu. To je rozdílný přístup od postupů, které se užívají v případě kombinace technických a netechnických znaků. Tam naopak stačí, aby zde byl alespoň podstatný znak technické povahy a tím je patentová ochrana umožněna.

Podle rozhodnutí Evropského patentového úřadu se pojem terapie vztahuje na léčení chorob všeobecně nebo na léčebné zákroky v užším slova smyslu, stejně jako i na zmiňování symptomů bolesti a utrpení. Zavedená judikatura dospěla k závěru, že profylaktická ošetření zaměřená na udržování zdraví zamezujícím špatným účinků, které by jinak mohly vzniknout, se rovnají terapeutickým metodám a tato terapie není omezena na ošetření, která ohrožují zdraví léčení chorob, které již vznikly.

Diagnostické metody

Diagnostické metody jsou vyloučeny z patentovatelnosti, a to na základě právní fikce, neboť se nepovažují za průmyslově využitelné.

Významné stanovisko v tomto smyslu zaujal senát Evropského patentového úřadu v následujícím případě. Rozhodl, že vyloučené diagnostické metody z patentovatelnosti jsou pouze ty, které zabezpečují výsledky, na jejichž základě je možné učinit okamžité rozhodnutí o konkrétní úrovni léčebného procesu, tedy obsahující všechny kroky potřebné pro určení lékařské diagnózy.

Metody, které používají jen předběžné výsledky nejsou pokládány za metody podle této výluky z patentovatelnosti, i když mohly být použitelné při stanovení diagnózy. Senát uvedl že pro diagnózu musí být splněn následující výčet kroků, směřujících k diagnóze: záznam historie případů, pozorování, ohmatávání a auskultace, tedy vyšetřování různých částí těla a výkon množství lékařských a technických zkoušek a testů – fáze zkoumání a sběru údajů, porovnání testovacích údajů s normálními hodnotami včetně záznamu jakýchkoli významných odchylek

- symptomy a přiřazení odchylky ke konkrétnímu klinickému obrazu - fáze deduktivního rozhodnutí.

Pokud pouze jen jeden t uvedených tři kroků schází, nejde o diagnostickou metodu, ale jen o metodu sběru dat nebo zpracování údajů, které být použity při diagnostické metodě.

Novost

Jde o historický charakteristický znak vynálezu. Vynález se považuje za nový, není-li součástí stavu techniky, přičemž součástí stavu techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti umožněn přístup veřejnosti a to písemně, ústně, veřejným využíváním nebo jinak.

Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory. Technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky. Stavem techniky ale není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. § 4 zák. č. 478/1992 Sb. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. § 4 zák. č. 207/2000 Sb.

Negativní vymezení pojmu novosti napovídá, že je-li podána patentová přihláška a není zde důkaz o nesplnění podmínky novosti, považuje se předmět přihlášky za nový. Přihlašovatel nemusí novost patentové přihlášky prokazovat.

Splnění této podmínky v rámci své kompetence zjišťuje v České republice Úřad průmyslového vlastnictví a v jiných zemích podobný orgán, případně regionální organizace, například Evropský patentový úřad. Novost tedy relevantně nelze posuzovat znalecky ani o této skutečnosti nemůže v České republice rozhodovat soud, a to ani jako o předběžné otázce. V jiných zemích je to případně možné, například v rámci sporu o porušování patentu.

Stavem techniky je i obsah patentových přihlášek podaných v ČR s dřívějším právem přednosti, pokud budou v den, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti, nebo po tomto dni zveřejněny. To platí i mezinárodní přihlášky vynálezů s dřívějším právem přednosti, v nichž je Úřad

určeným úřadem na základě Smlouvy o patentové spolupráci, a pro evropské patentové přihlášky, v nichž je ČR platně určeným státem.

Při hodnocení novosti je nutno přistupovat ke každému patentovému nároku jako k celku, který obsahuje znaky předvýznamové a významové části a nelze jednotlivé znaky patentového nároku vydělovat a vést proti nim řízení o jejich novosti.

Právo přednosti

Právo přednosti na udělení patentu, jinak řečeno priorita vzniká přihlašovatelem podáním patentové přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze nebo na základě práva přednosti získaného podle mezinárodní smlouvy.

Uplatňuje-li přihlašovatel toto právo podle mezinárodní smlouvy, musí v žádosti uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo, stát, v němž byla přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy. Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím uvedené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy lze uplatnit, je-li patentová přihláška podána ve státě nebo pro stát, který je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy, nebo který je členem Světové obchodní organizace.

Právo přednosti přihlašovatelem zajišťuje, že nebude udělena ochrana jinému přihlašovatelem na shodné řešení s pozdější právem přednosti, a to i v případě, kdy předmět patentové přihlášky s dřívějším právem přednosti nebyl před datem podání pozdější přihlášky zveřejněn. Obsah těchto přihlášek je tak považován za stav techniky, ovšem pouze pro účely hodnocení novosti, nikoli pro hodnocení vynálezecké činnosti. Tento přístup k obsahu dřívějších nezveřejněných přihlášek je však v rámci teoretických diskuzí v současné době relativně často zpochybňován.

Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku vynálezu zveřejní, a to tak, že ve Věstníku publikuje základní údaje o přihlášce a přihláška je zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí. Smyslem zveřejnění je kontrola odborné veřejnosti nad nárokovanými výlučnými právy. Přihláška může být zveřejněna i dříve, požádá-li o to přihlašovatel. Po zveřejnění přihlášky vynálezu může kdokoli podat Úřadu připomínky k patentovatelnosti jejího předmětu.

Vynálezecká činnost

Podle ustanovení §6 odst. 1 VZN je vynález výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Podle odst. 2 tohoto ustanovení však pro hodnocení vynálezecké činnosti není rozhodný obsah patentových přihlášek, které ke dni od něhož přísluší přihlašovatelů právo přednosti, nebyly zveřejněny.

Z vymezení pojmu vynálezecké činnosti plyne, že posouzení tohoto kritéria patentovatelnosti má ve značné míře subjektivní povahu. Závisí do určité míry na úvahách a postupech odborníka, který toto kritérium zkoumá, i když praxe si pomáhá řadou obecně uznávaných postupů, které míru subjektivity výrazně snižují. V právních předpisech jiných zemí se toto kritérium patentovatelnosti někdy označuje jiným termínem, například vynálezecký krk, ale obsah těchto pojmů je stejný nebo velmi podobný. V každém případě novost a vynálezecká činnost jsou rozdílná kritéria patentovatelnosti a postup při jejich zjišťování není stejný.

Zařazení „vynálezecké činnosti“ jako kritéria patentovatelnosti je výrazem snahy odlišit patentovatelný vynález od jiných formálně nových a prospěšných vynálezů, neboť ne každý formálně nový a prospěšný vynález je výsledkem vynálezecké činnosti. Patentovatelný vynález musí být jistým přínosem do stavu techniky jako celku, respektive obohacením tohoto stavu. V zákoně není uvedena definice vynálezecké činnosti. Definuje se pouze způsob jejího praktického hodnocení, tedy že vynález zahrnuje vynálezeckou činnost tehdy, pokud nevyplývá odborníku v dané oblasti techniky zřejmým způsobem ze stavu techniky.

Za zřejmé se přitom považuje vše, co nepřekračuje rámec profesionálních schopností odborníka v dané oblasti techniky. Patentované vynálezy tedy leží za hranicemi běžné řemeslné nebo inženýrské rutinní práce.

Pokud jde o fiktivní sobu „odborníka“, pak se jím chápe osoba, která je běžným profesionálem s odbornými znalostmi daného oboru. Jedná se o osobu s kvalifikací, jaká je obvykle potřebná pro řešení podobných úkolů v dané oblasti techniky. Jeho další profil a vlastnosti jsou popsány v následující kapitole podrobněji.

Hodnocení vynálezecké činnosti se od hodnocení novosti zásadně liší. Při hodnocení vynálezecké činnosti nepatří ke stavu techniky patentové přihlášky,

uvedené v ustanovení §5 odst. 3 VZN, tedy patentové přihlášky podané v ČR, mezinárodní patentové přihlášky a evropské patentové přihlášky, kde je ČR určeným státem sice s dřívějším právem přednosti, ale nezveřejněné do dne práva přednosti posuzovaného vynálezu.

Zatímco novost lze hodnotit zásadně na podkladě jednotlivých parametrů a kombinace více parametrů informací je nepřípustná, při hodnocení vynálezecké činnosti je naopak uplatnění dvou a více informačních pramenů. Řešení vynálezeckou činností nevykazuje, když kombinace jednotlivých pramenů ze stavu techniky je pro odborníka v dané oblasti techniky zřejmá. Za zřejmou se zpravidla pokládá kombinace obecně známých parametrů, které jsou obsaženy například v učebnicích, příručkách, monografiích nebo patentové literatuře. V takovém případě se musí prokázat, že průměrný odborník by nevyhnutelně kombinací znaků dospěl k závěru o zřejmosti. Jasně odkazy na dokumenty, blízkost techniky a podobnost řešeného problému jsou příklady typů vzájemného spojení, na které je možnost se spolehnout jako na část objektivního základu nezbytného při průkazu nezřejmosti. Bez prokázání zřejmosti kombinace jednotlivých znaků nelze tuto kombinaci úspěšně namítat při hodnocení vynálezecké činnosti. Obecným pravidlem je, že čím delší je řetězec v počtu informačních parametrů a vzájemných spojení, tím slabší bude konečný závěr o zřejmosti řešení. Při hodnocení vynálezecké činnosti se vychází z presumpce nezřejmosti. Pokud prostřednictvím důkazů není zřejmost přihlášeného vynálezu prokázána, vychází se z toho, že daný vynález je výsledkem vynálezecké činnosti.

Podnikový vynález

Pokud původce (nebo více původců) vytvoří vynález ke splnění svých povinností z pracovního poměru, právo na patent přechází na zaměstnavatele, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Tím není dotčeno právo na původcovství – tedy původce vynálezu má právo být označován jako jeho původce, jeho zaměstnavatel však má právo vynález nechat patentovat a využívat jej.

Jestliže původce vytvoří vynález v pracovním (či jiném obdobném) poměru, je povinen o tom neprodleně informovat svého zaměstnavatele, a to písemně; rovněž je povinen zaměstnavateli předat podklady potřebné k posouzení vynálezu ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel má poté ve lhůtě 3 měsíců možnost uplatnit právo na patent vůči původci. Pokud zaměstnavatel tuto

možnost nevyužije, přechází právo na patent zpět na původce vynálezu. Ve zmíněné tříměsíční lhůtě jsou původce i zaměstnavatel povinni zachovávat o vynálezu vůči třetím osobám mlčenlivost.

Pokud zaměstnavatel vůči původci vynálezu uplatní právo na patent, má původce vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou odměnu. Odměnu je třeba stanovit s přihlédnutím k technickému a hospodářskému významu vynálezu a k přínosu dosaženého jeho možným využitím. Rovněž je třeba vzít v úvahu materiálový podíl, zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a rozsah pracovních úkolů původce.

I přes shora uvedené skutečnosti může nastat situace, kdy se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo uplatněním vynálezu. V takovém případě má původce právo na dodatečné vypořádání se svým zaměstnavatelem.⁵

Ekvivalenty

Hypotéza (teorie) o ekvivalenci se stále častěji uplatňuje při zjišťování rozsahu patentové ochrany plynoucí z patentové ochrany. Praktický význam uplatnění této zásady je v mnoha případech mimořádně významný a proto vyžaduje podrobnějšího výkladu. I proto, že názory na uplatnění této metody se liší a to jak co do jejího obsahu tak i co do možné šíře jejího uplatnění. Vynález spočívající pouze v záměně některého ze znaků, který je svou povahou ekvivalentní, pak zpravidla vynálezeckou činnost nevykazuje.

Zvláštní selekce

Za řešení splňující podmínky vynálezecké činnosti se považují případy, kdy zvláštní selekce určitých provozních podmínek ze známého rozsahu přináší neočekávané účinky nebo vlastnosti výsledného produktu.

Za zřejmé se považují řešení spočívající pouze ve výběru určitých rozměrů, teplotního rozmezí nebo jiných parametrů z omezeného rámce možností, k nimž lze dopět obvyklým postupem, například běžnými zkouškami, a nebo jeho podstata spočívá pouze ve výběru určitých chemických sloučenin nebo směsí ze široké škály.

⁵ Horáček R., Čada K., Hajn P.:Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck 2005

Průmyslová využitelnost

Vynález se dle ustanovení § 7 VZN pokládá za průmyslově využitelný, pokud jeho předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. Pro splnění průmyslové využitelnosti se tedy předpokládá, že předmět vynálezu bude možno kdykoliv reprodukovat a alternativně vyrobit či využít.

Samozřejmě vynález musí být objektivně využitelný. Nerealizovatelné jsou zpravidla návrhy, které obsahují zásadní chyby, nebo které jsou nebo pracují s objektivními vědeckými a technickými poznatky, například perpetuum mobile.

Jako důkazy, že předložený návrh je v rozporu s objektivními vědeckými a technickými poznatky, mohou být použity i dokumenty zveřejněné po prioritě patentové přihlášky. V případě pochybnosti o realizovatelnosti návrhu může být Úřadem podle ustanovení § 26 odst. 3 VZN uplatněna vyvratitelná domněnka o průmyslové nevyužitelnosti, což vede k výzvě přihlašovatele, aby převedením předmětu patentové přihlášky nebo jiným vhodným způsobem, například matematickým výpočtem nebo modelem prokázal jeho využitelnost. Neprokáže-li to, má se za to, že přihlašovaný předmět není využitelný. Druh a míra užitku předmětu založeného na vynálezu nejsou při hodnocení průmyslové využitelnosti rozhodné. Dosažený výsledek se však nesmí dostat do rozporu s veřejný pořádkem nebo dobrými mravy a ostatními podmínkami patentovatelnosti.

Za průmyslově využitelné vynálezy se nepokládají řešení, u nichž se neprokáže možnost jejich opakovatelné realizace, tedy například takové, které jsou vázány na neopakovatelné přírodní podmínky.

Jako průmyslově nevyužitelné jsou zahrnuty do nepatentovatelných vynálezů i způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle.

Výluky z patentovatelnosti

Patenty se především neudělují na vynálezy, jejich využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat, přičemž tento závěr neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané. Společnost nemá zájem na udělení výlučných práv na předměty, jejichž využití by

směřovalo proti veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Skutečnost, že v době řízení o patentové přihlášce je využívání daného vynálezu v rozporu s některým právním předpisem, nemusí sama o sobě znamenat vyloučení patentovatelnosti vynálezu. Přestože může být v době udělení patentu využití jeho předmětu zakázáno, v průběhu doby platnosti patentu může dojít ke změně tohoto zákazu.

Pro vymezení pojmu dobrých mravů můžeme i v českých podmínkách použít německý náhled (i když často kritizovaný), podle kterého se pod dobrými mravy chápe "pocit sounáležitosti všech spravedlivě uvažujících lidí". Toto chápání dobrých mravů lze však z hlediska veřejného pořádku rozšířit o vyjádření určitých právně politických cílů, reprezentovaných právě veřejným pořádkem, aby mohla být sféra aplikace korektivu dobrých mravů adekvátní svému účelu a odpovídajícím způsobem doplňovala korektiv rozporu se zákonem. I v moderních podmínkách je třeba nazírat na dobré mravy a ještě více na veřejný pořádek jako na instituty národní povahy podléhající na této úrovni určité proměnlivosti (úvahy o jakýchsi evropských dobrých mravech či evropském veřejném pořádku, či dokonce o veřejném pořádku globálním, se jeví stále jako idealistické či utopické). Podobně jako v oblasti rozporu se zákonem je však patrné, že národní povaha dobrých mravů neznamena překážku pro vzájemné srovnávání různých právních řádů a přebírání získaných zkušeností

Veřejný pořádek byl v rámci praxe EPÚ definován jako pojem zahrnující ochranu bezpečnosti veřejnosti a fyzické integrity jedinců, jako části společnosti. Tento koncept zahrnuje i ochranu životního prostředí, takže vynálezy, které by pravděpodobně vážně narušily životní prostředí jsou z patentovatelnosti vyloučeny.

Podle zákona o ochraně práv k odrůdám je poskytována ochrana odrůdám rostlin. Podstatný význam v tomto smyslu má pojem „odrůda rostlin“, který byl v těchto souvislostech vykládán jako skupina rostlin, které jsou z velké části stejné, pokud jde o jejich vlastnosti a zůstaly stejné v rámci zvláštní tolerance po každém rozmnožovacím cyklu. Jde tedy o všechny kultivované odrůdy, klony, linie a hybridy, které by mohly být pěstovány tak, že jsou jasně odlišitelné od ostatních odrůd, jsou dostatečně homogenní a stabilní ve svých podstatných vlastnostech.

Biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat

Přímo patentovatelný by mohl být produkt získaný použitím způsobu, kdy jsou odrůdy rostlin a plemena zvířat získávány způsobem, který není v zásadě biologický. K rozhodnutí, zda-li způsob je či není v zásadě biologický je nezbytné posoudit rozsah technického zásahu člověka. Pokud je zásah člověka zásadní, je způsob patentovatelný.

Výluky z patentovatelnosti jsou rovněž definovány v zákoně č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, kde se podle § 3 patenty dále neudělují na vynálezy, jejichž obchodní využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, zejména na způsoby klonování lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely, nebo na způsoby úpravy genetické identity zvířat, které mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu a dále na lidské tělo v různých stádiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu. To neplatí pro prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního prvku.

V této souvislosti lze odkázat například na rozsudek Evropského soudního dvora C-428/08, ze dne 6. července 2010, Monsanto Technology LLC versus Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, za přítomnosti : Argentinského státu, dle kterého, článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jaké jsou dány ve sporu v původním řízení, nepřiznává ochranu patentových práv, jestliže je patentovaný výrobek obsažen v sójové moučce, v níž neplní funkci, pro kterou je patentován, avšak tuto funkci plnil předtím v rostlině sóji, z jejíhož zpracování tato moučka pochází, nebo jestliže může případně tuto funkci znovu plnit poté, co je z moučky extrahován a následně zaveden do buňky určitého živého organismu.

Právo na patent

Řízení o udělení patentu končí buď udělením patentu, nebo zamítnutím přihlášky vynálezu, případně zastavením řízení o přihlášce vynálezu. Jestliže

předmět vynálezu stanovené podmínky splňuje a přihlašovatel zaplatil stanovený poplatek, Úřad udělí přihlašovací patent. Jeho platnost trvá 20 let od podání přihlášky vynálezu. Právní účinky patentu nastávají jeho zveřejněním, které Úřad oznamuje ve svém věstníku.

Právo na udělení patentu poskytuje zákon původci vynálezu, tedy osobě, která jej vytvořila vlastní tvůrčí prací nebo jejímu právnímu zástupci, tedy tomu, na něhož původce převedl nebo na něho toto právo přešlo, tedy například dědici. Právo na patent má v případě, že předmět patentové přihlášky splňuje podmínky patentovatelnosti a nespadá do výluk z patentovatelnosti a dále zaplatí stanovené poplatky. Za těchto podmínek je Úřad průmyslového vlastnictví na žádost povinen patent udělit. Odepření udělení patentů je možné pouze z důvodů uvedených v zákoně.

Může vzniknout spor o tom, kde je majitelem patentu nebo kdo má na konkrétní technické řešení právo. Oprávněným k takové žalobě je každý, kdo tvrdí a může prokázat, že svědčí právě jemu. Spory tohoto charakteru rozhodují příslušné soudy. Úřad podle výsledku takového sporu pouze přepíše přihlášku či patent na osobu, které podle rozhodnutí soudu toto právo náleží.

Často je vynález vytvořen kolektivem fyzických osob, tedy spolupůvodci. Ti mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření. Spolupůvodcovství je založeno na podílovém principu. Vztahy mezi nimi se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku. Tato ustanovení se však použijí pouze přiměřeně, neboť patentový zákon, jako právní předpis zvláštní, upravuje některé z těchto vztahů jinak. Nečinnost některého ze spolupůvodců nebrání ostatním uplatnit právo na patent, ale všichni spolupůvodci musí být na žádosti řádně uvedeni.

Podíl spolupůvodců na vytvoření vynálezu se určuje rozsahem podílu tvůrčí duševní práce každého z nich na konečném řešení. Zpravidla je podíl určen dohodou kolektivu spolupůvodců na základě zásady materiální pravdy. Taková dohoda se může uzavřít kdykoliv, tedy například před podáním přihlášky, ale i po udělení patentu. Není vyloučeno takovou dohodou v budoucnu změnit, především změnit podíly jednotlivých spolupůvodců nebo jejich počet. Je velmi praktické uzavřít dohodu před podáním patentové přihlášky.

Pokud nedojde v tomto smyslu k dohodě mezi spolupůvodci, rozhoduje o jejich podílech soud. Ani pro soud to však není jednoduchá otázka, zejména je-li

řešena s časovým odstupem od doby, kdy dané řešení vzniklo. Důkazní prostředky mizí, jsou-li vůbec nějaké. Svědkové si méně pamatují a tvrzení jednoho z nich může stát proti tvrzení jiného.

Podíl má být stanoven podle podílu tvůrčí duševní práce na konečném výsledku. Nepatří sem tedy osoby, zajišťující finanční prostředky pro zkoušky či vlastní řešení, ani osoby zabývající se pouze organizační činností a to přesto, že tyto práce mohou být pro konečný výsledek velmi důležité.

Spornou otázkou může být zda-li osoby, které v nějakém stupni podrobnosti předešly otázku technického problému a dále se tvůrčí práce nezúčastnily, patří do kolektivu spolupůvodců. V této i v celé řadě dalších otázek záleží na konkrétních okolnostech případu a stupni významu a hodnověrnosti důkazních prostředků.

Pokud mezi spolumajiteli není jiné dohody, má podle dispozitivní právní úpravy patentového zákona právo využívat vynález každý z nich. K platnému uzavření licenční smlouvy na vynález nebo k převodu vynálezu na třetí osobu je třeba, pokud není jiné dohody, souhlasu všech spolumajitelů.

Každý ze spolumajitelů je však samostatně oprávněn, tedy bez souhlasu ostatních spoluautorů, převést svůj podíl na jiného spolumajitele. Na třetí osobu může spolumajitel převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku k převodu. Porušení těchto kogentních ustanovení zakládá neplatnost smlouvy o převodu podílu na patent. Zákon tak konstruuje předkupní právo spolumajitele vzhledem k převáděnému podílu. To se však netýká přechodu patentu, zejména při jeho dědění.

Každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení patentu samostatně, a to tak, že je oprávněn od porušovatele vymáhat celkovou náhradu škody, tedy nejen část, která odpovídá jeho podílu. Podmínkou je v takovém případě následné spoluvypořádání se spolumajiteli podle výše jednotlivých podílů.

Ustanovení o převoditelnosti patentu nebo jeho podílu se použijí i na převod práv z patentové přihlášky včetně postoupení práva, podat patentovou přihlášku.

Je nutné zmínit se o podnikovém vynálezu, který je zvláštní kategorií vynálezu a práva původce vynálezu se proto řídí odlišným právním režimem.

Jestliže je vynález vytvořen ke splnění úkolu, z pracovního poměru může přejít právo na patent podle zákonných podmínek nebo podle pracovní smlouvy na zaměstnavatele. Původce je povinen bez otálení vyrozumět svého zaměstnavatele a předat mu také všechny potřebné podklady týkající se takto vzniklého vynálezu. Neuplatní-li zaměstnavatel do tří měsíců od vyrozumění právo na patent, přechází právo zpět na původce a ten se pak stává majitelem patentu. V opačném případě je majitelem patentu zaměstnavatel, jenž však musí respektovat práva původce na autorství k tomuto podnikovému vynálezu.

Účinek patentu a doba platnosti

Doba platnosti patentu činí dvacet let a počítá se od podání přihlášky vynálezu. Tuto dobu nelze opakovaně prodlužovat, jako je tomu u ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví.

Patent zaniká tím, že nastane některá z právních skutečností, které jsou vyjmenovány v zákoně. Ochrana vynálezu zaniká vždy vypršením doby platnosti patentu, jestliže ovšem nedojde dříve k jeho zániku z některého z následujících důvodů. Majitel se svého práva může totiž vzdát ještě během platnosti patentu, a sice na základě písemného prohlášení doručeného úřadu. Činí tak většinou poté, kdy zjistí, že náklady na udržování ochrany jsou příliš vysoké a možnost jej realizovat vlastními silami, prodejem nebo licencí mizivá.

Patentová ochrana je výlučnou formou ochrany, která je založena na výlučné dispozici majitele s tímto předmětem. Základním právem majitele je výlučné právo předmět patentu využívat, poskytnout právo k jeho využití, a to nejčastěji formou licenční smlouvy nebo smlouvy obdobné a právo převést patent na třetí osobu smlouvou o převodu patentu. Výlučná dispoziční práva mají však povahu jak pozitivní, tedy právo k výkonu, tak i negativní, tedy každou třetí osobu z tohoto práva vyloučit.

Spolumajitelem patentu může být i skupina osob, a to jak fyzických, tak i právnických. Vztahy mezi nimi jsou obdobné vztahům spoluvlastníků ke společné věci. Řídí se obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví, tedy ustanoveními občanského zákoníku. Tato ustanovení však platí pouze pro vztahy, které nejsou výslovně upraveny zvláštní právní normou, tedy ustanovením § 16 VZN.

Při využívání patentem chráněného vynálezu a při uzavření licenční smlouvy má přednost dohoda spolumajitelů. Tato dohoda není právním předpisem blíže specifikována. Dispozitivní právní úprava, která se užije pro případy, že zde jiné dohody není, uvádí, že právo využívat vynálezu má každý ze spolumajitelů, přičemž k platnému uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech spolumajitelů.

Zneužití práva jednoho ze spolumajitelů, který by bránil uzavření licenční smlouvy bez patřičného důvodu se mohou ostatní spolumajitelé bránit výrokem soudu.

Od doby účinnosti nabytí patentu je majitel oprávněn domáhat se ochrany vůči osobám, které neoprávněně zasahují do jeho práv. Udělení patentu navazuje na zveřejnění předmětu patentové přihlášky, ke kterému dochází po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti k uvedenému řešení. O zveřejnění obsahu přihlášky je veřejnost informována ve věstníku Úřadu a stejnou dobu jsou ve studovně Úřadu k dispozici úplné podlohy zveřejněné patentové přihlášky.

Zveřejnění patentové přihlášky je důležitou právní skutečností. Jednak obsah zveřejněné patentové přihlášky je od doby zveřejnění na závadu novosti dalším patentovým přihláškám a jednak je její obsah významnou a čerstvou informací o stavu techniky pro veřejnost. Na základě seznámení se s jejím obsahem lze podávat připomínky k patentovatelnosti, lze se připravit na zrušení případné patentové ochrany, ale také lze čerpat z obsahu zveřejněných informací pokud nejsou a nemají být předmětem patentové ochrany.

Zveřejněním patentové přihlášky se majitel definitivně vzdává možnosti zde uvedené skutečnosti před veřejností utajit. Za období mezi zveřejněním patentové přihlášky a oznámením o udělení patentu ve věstníku vzniká přihlašovatel zvláštní právo na přiměřenou náhradu od toho, kdo po zveřejnění předmět patentové přihlášky využíval. Toto právo však může majitel uplatnit jen za předpokladu, že následně skutečně dojde k udělení patentu a také jej může uplatnit až ode dne oznámení o udělení patentové ochrany ve věstníku.

V případě mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, kterou se žádá o patentovou ochranu s účinností pro Českou republiku, která byla zveřejněna podle mezinárodní smlouvy, přísluší právo na přiměřenou náhradu až po zveřejnění jejího obsahu v českém jazyce.

To znamená, že přihlašovatel neoprávněné využívání zveřejněného předmětu patentové přihlášky nemůže zakazovat a to až do doby oznámení o udělení patentu ve věstníku. Na druhou stranu má právo na uvedenou skutečnost upozornit a získat tím důkazní prostředek o tom, že takové využívání nebylo nevědomé.

Při určení výše přiměřené náhrady za využití vynálezu po zveřejnění obsahu patentové přihlášky není možné vycházet z náhrady škody. Tuto možnost má až majitel patentu. Přiměřená náhrada svým odlišným vyjádřením naznačuje, že jde o plnění, které výši škody nedosahuje.

Patentový zákon nevymezuje výšku, formu ani způsob určení přiměřené náhrady. Optimální cestou k odstranění zbytečných sporů je uzavření smlouvy mezi přihlašovatelem a využívajícím subjektem, která může mít obsah licenční smlouvy s odkládací podmínkou, že plnění z této smlouvy nastane po udělení patentu.

Do doby zveřejnění patentové přihlášky se může přihlašovatel vůči osobě, která neoprávněně využívá předmět patentové přihlášky domáhat ochrany podle předpisů o nekalé soutěži za předpokladu splnění podmínek uvedených v nekalosoutěžních předpisech. Jde o ochranu poskytovanou podle ustanovení § 44 a násl. ObchZ.

Jak již bylo uvedeno, patent platí 20 let od podání patentové přihlášky za předpokladu pravidelného placení ročních udržovacích poplatků.

Předmět patentové ochrany

Na vynález může být udělen patent, pokud tento vynález splňuje následující hmotněprávní předpoklady stanovené zákonem:

1. je nový, tj. není součástí stavu techniky v tuzemsku a v zahraničí. Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, zveřejněno kdekoliv ve světě, tj. jakékoliv informace zpřístupněné neomezenému okruhu osob. Tyto informace mohou být obsaženy v tiskovinách (rozmnoženiny, patentové spisy, knihy, časopisy, noviny, vědeckovýzkumné zprávy a firemní literatura), jsou šířeny ústním podáním (přednáška), nebo jakýmkoliv jiným způsobem vnímatelným

lidskými smysly (předvedením, vyobrazením, reálným vyhotovením a zejména předchozím využíváním).

2. je výsledkem vynálezecké činnosti, k čemuž dochází tehdy, jestliže vynález pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Jedná se o originální tvůrčí řešení, které se z pohledu současné techniky jeví jako podstatné novum, přičemž však nemůže jít jen o prostou, byť novou, kombinaci známých prvků.
3. je průmyslově využitelný tj., že může být opakovaně využíván při hospodářské činnosti (výroba, uvedení do oběhu, použití způsobu nebo postupu, upotřebení výrobku).
4. nesmí jít o vyluku z patentovatelnosti - patenty se absolutně neudělují na:
 - vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,
 - způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí a zvířat,
 - odrůdy rostlin nebo plemena zvířat, biologické postupy pěstování a šlechtění odrůd rostlin a plemen zvířat.

S ohledem na to, že se doposud nepodařilo najít dostatečné pozitivní vymezení pojmu vynález, použil zákonodárce negativního vymezení tohoto pojmu, s tím, že přímo v zákoně uvádí jen demonstrativní tedy nikoli vyčerpávající výčet nejtypičtějších příkladů, které podmínce nevyhovují.

V České republice bylo přistoupeno k této ochraně zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Na léčivé látky nebo jejich směsi a léčivé přípravky, které jsou určeny k podávání lidem a zvířatům, chráněné na území ČR platným patentem lze udělit na žádost dodatkové ochranné osvědčení, jestliže jsou účinnými látkami přípraví, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů, tedy podle zákona č. 147/1996 Sb., ve znění zákona č. 409/2000 Sb., a č. 314/2001 Sb. O rostlinolékařské péči, a zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech.

Za léčivé látky se považují zejména látky s farmakologickým nebo imunologickým účinkem, látky ovlivňující metabolismus, sloužící k prevenci, mírnění a léčení chorob, včetně těch, které se používají k určení diagnózy a k ovlivňování fyziologických funkcí. Léčivými přípravky jsou v tomto smyslu

především přípravky získané technologickým zpracováním léčivých látek společně s látkami pomocnými do určité lékové formy, balené ve vhodných obalech, náležitě označené a určené pro podávání lidem nebo zvířatům.

KAPITOLA III.

III. Dodatková ochranná osvědčení

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin jsou v českém právním řádu novým institutem. Udržovací poplatky za dodatková osvědčení nejsou proto dnes součástí zákona o správních poplatcích. Navrhovaná výše udržovacích poplatků za dodatková osvědčení představuje možnost prodloužení ochranné doby patentu na dobu stanovenou tímto zákonem a navazuje na výše vysvětlenou progresi růstu udržovacích poplatků za patenty.

Dodatkové ochranné osvědčení poskytuje majiteli stejná práva, která mu zajišťuje udělený patent. Jak již bylo uvedeno pouze majitel patentu má právo výlučně využívat takový vynález, poskytovat souhlas k jeho využití jiným osobám, má právo jej převést na třetí osobu a také ostatním bránit s jeho jakýmkoliv kvalifikovaným nakládáním. Doba ochrany dodatkového osvědčení plynule navazuje na dobu ochrany základního parametru, takže osvědčení nabývá účinku dnem následujícím po ukončení plné dvacetileté doby ochrany, která počíná dnem podání patentové přihlášky.

Doba platnosti dodatkového ochranného osvědčení je v každém konkrétním případě jiná. Stanoví se jako doba, která uplynula od doby podání patentové přihlášky do data registrace přípravku, tedy do data udělení souhlasu k jeho uvedení na trh Státním ústavem pro kontrolu léčiv v případě humánních léčiv a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů u léčiv veterinárních, která se zkracuje o pět let. Maximálně ale délka platnosti dodatkového ochranného osvědčení může činit pět let.

Dodatkové ochranné osvědčení zaniká uplynutím doby platnosti, nebo vzdá-li se jej jeho majitel. Dále zaniká pokud majitel nezaplatil včas ani v poshovění lhůtě poplatky za udržování dodatkového osvědčení v platnosti a nebo jestliže přípravek nadále nemůže být uváděn na trh z důvodu zrušení či zániku registrace.

Řízení žádosti o udělení dodatkového osvědčení

Dodatkové ochranné osvědčení je někdy označováno zkratkou anglického názvu jako SPC. Registrace, neboli povolení k uvedení výrobku na trh obdrží od příslušného orgánu osoba, která hodlá předmět vynálezu učinit předmětem svých obchodních aktivit. To nemusí být majitel patentu. Osoba oprávněná uvádět látku na trh ale musí být oprávněna k nakládání s takovou látkou z pohledu patentového práva, tedy licenční smlouvou.

Žádost o podání SPC se zamítne, pokud nejsou uvedeny podmínky stanovené zákonem. Přihlašovatel musí být sděleny důvody, na jejichž základě má být žádost zamítnuta a musí mu být poskytnuta lhůta k vyjádření.

Důvody, pro které lze SPC (dodatkové ochranné osvědčení) zrušit jsou taxitativně uvedeny v patentovém zákoně.

KAPITOLA IV.

IV. Užitné vzory

Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

Technickými řešeními podle zákona 478/1992, Sb., o užitných vzorech, nejsou zejména:

- a) objevy, vědecké teorie a matematické metody,
- b) pouhé vnější úpravy výrobků,
- c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
- d) programy počítačů,
- e) pouhé uvedení informace.

Užitnými vzory nelze chránit

- a) technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,
- b) odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály,
- c) způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Podmínky ochrany užitého vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitém vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Pokud jde o právo na ochranu užitém vzorem a náležitosti přihlášky užitého vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užiténých vzorů. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užiténý vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně.

Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitého vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky. Za určitých podmínek je možné dokonce z původní přihlášky vynálezu odbočit na přihlášku užitého vzoru při zachování původní priority. Doba ochrany užitého vzoru však trvá jen čtyři roky, ale na žádost jeho majitele může být prodloužena dvakrát o tři roky. Maximální doba platnosti užitého vzoru je tedy 10 let.

Ve srovnání s patentem se tato ochrana nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je ideální pro předměty s kratší životností, protože účinky zápisu užitého vzoru jsou stejné jako účinky patentu. Avšak tím, že užiténý vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a úrovně řešení, je také jeho monopol oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté.

U užiténých vzorů se jedná o rychlou, účinnou a pro vyhlášovatele ekonomicky velmi zajímavou ochranu technických řešení. V mnohých otázkách je právní úprava vztahů planoucích z užiténých vzorů obdobná s právní úpravou patentového práva, a proto přechodné ustanovení práva č. 478/1992 Sb. , o užiténých vzorech odkazuje v mnohých ustanoveních přímo na patentový zákon. Takovými ustanoveními se tedy následující výklad o užiténých vzorech nebude zabývat, neboť předchozí statě o patentové ochraně jsou z tohoto pohledu považovány za dostatečné.

Na rozdíl od patentové ochrany nelze užitém vzorem chránit řešení kategorie způsob, tedy způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Rozdíly dále sledujeme v maximální možné době ochrany, která představuje u užiténých vzorů deset let.

Celková doba řízení o přihlášce užitého vzoru zpravidla představuje pouze několik málo měsíců. Ochrana tak nastupuje téměř bezprostředně po přihlášení a to může být významnou výhodou způsobu průmyslově právní ochrany.

Předmět ochrany užiténých vzorů

U užiténých vzorů je předmětem ochrany technické řešení, za které se nepovažují objevy, vědecké teorie a matematické metody. Dále se nepovažují pro účel této právní úpravy za technické řešení vnější úpravy výrobků, pro které je k dispozici právní úprava průmyslovým vzorem a také plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů a pouhé uvedení informace. Taktéž nemohou být předmětem ochrany technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména ze zásadami lidskosti a veřejné morálky, odrůdy rostlin a plemena zvířat, včetně biologických reproduktivních materiálů. V této části tedy není rozdílů oproti právní úpravě patentového práva. Naopak užiténým vzorem na rozdíl od patentové ochrany nelze chránit způsoby výroby a pracovní činnosti.

Základní podmínkou pro zápis užitého vzoru do rejstříku je absolutní světová novost.⁶

Přihláška užitého vzoru

Přihláška o průmyslověprávní ochranu užitého vzoru se podává v písemné podobě u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Pokud není přihlašovatel původcem, popřípadě nemá-li právo na užiténý vzor podle ustanovení § 9 patentového zákona s přihlédnutím k § 21 UŽVz, musí být k přihlášce přiložen doklad o nabytí práva na užiténý vzor.

Doba a účinky ochrany užitého vzoru

Užiténý vzor je platný čtyři roky od podání přihlášky užitého vzoru. V případě odbočení se doba platnosti počítá od data podání patentové přihlášky. Dobu platnosti je možné maximálně dvakrát prodloužit, a to vždy o tři roky, takže

⁶ Horáček R., Čada K., Hajn P.:Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck 2005

celková doba ochrany může dosáhnout deset let, stejně jako například i v Německu. Účinky ochrany včetně jejich omezení jsou analogické s obdobnými ustanoveními patentového práva. Nicméně je třeba mít na paměti, že právo z užitného vzoru je obecně rizikové, neboť zápis do rejstříku je proveden bez porovnání předmětu přihlášky užitného vzoru se stávajícím stavem techniky, takže užitný vzor je možno získat i na předměty, které nevyhovují zákonem požadované světové novosti a odpovídající úrovni tvůrčí činnosti, což znamená, že v takovém případě je snadné užitný vzor vymazat z rejstříku. Tento rizikový faktor je důležitým aspektem při nakládání s předmětem zapsaného užitného vzoru. Musí být brán v úvahu při převodu užitného vzoru, při poskytnutí licence, zastavení a při jeho oceňování. Výsledkem může být například to, že uvedený rizikový faktor bude uvážěn při snížení ceny nebo prostřednictvím prostředků pro oceňování rizik v rámci ohodnocení předmětu užitného vzoru. Druhý přístup k omezení tohoto rizika může spočívat v doplnění zapsaného užitného vzoru o kvalifikovaně provedenou rešerši na novost. Ta sice zcela nezaručuje odstranění rizika, ale podstatně jej snižuje.

KAPITOLA V.

V. Průmyslové vzory

Právotvornou skutečností, která vede ke vzniku práv z průmyslového vzoru, je zápis průmyslového vzoru do rejstříku. Úlohu registračního místa plní Úřad průmyslového vlastnictví. Tradiční součástí průmyslových práv je právní úprava průmyslových vzorů, nicméně průmyslový vzor jako takový, je zvláštním a samostatným předmětem, který nevykazuje příliš podobných znaků s ostatními předměty řazenými do této oblasti. Zatímco vynálezy a užitné vzory představují řešení technické povahy v širším slova smyslu, průmyslové vzory jsou výsledkem tvůrčí činnosti designérů, především průmyslových výtvarníků a návrhářů, kde technické účinky a vlastní technická řešení hrají zpravidla zanedbatelnou roli. Charakter průmyslového vzoru se vztahuje k zevnějšímu, tedy k vizuálním, estetickým a dekorativním aspektům výrobků, které jsou schopny smyslového vnímání. Ochrana průmyslovým vzorem se nevztahuje na vlastní technické řešení výrobku, ani konstrukci ani metodu či princip, jak výrobek získat, ale ani na obecné principy či koncepce vnějšího vzhledu. Mohou tak být chráněny například plošné vzory koberců, linolea nebo textilií, ale i trojrozměrné výrobky od

předmětů denní spotřeby po rozměrné výrobky. Příkladem může být šperk, karoserie automobilu, nábytek, obaly, stavební prefabrikáty, hračky.

Proto následující výklad sice vychází z platné právní úpravy, tedy zákona č. 207/2000 Sb., plně zachovává jeho systematiku, nicméně se stručně zmiňuje i o zásadních aspektech ochrany vzorů na území Evropské unie, která poskytuje jednotnou ochranu s jednotným účinkem pro celé území Společenství a je přizpůsobena celkovému právnímu prostředí Společenství. Jednotná povaha vzoru společenství znamená, že se jej majitel může vzdát, převést jej nebo m.že být zrušen či prohlášen za neplatný, jakožto i jeho užívání může být zakázáno jednotně pouze pro celé území Společenství. Zmínky o právní úpravě provedeného nařízení budou dále zejména v případě , že přes významný stupeň harmonizace je zde shledáván jistý stupeň odlišností nebo skutečnosti uvedené v právní úpravě Společenství jsou pro účely zajištění ochrany vzorů důležité.

Pojem průmyslového vzoru

Platný právní předpis o průmyslových vzorech uvádí, že průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. To znamená, že podle zákona o průmyslových vzorech lze stanovit tři základní kritéria pro způsobilost průmyslového vzoru k ochraně neboli jeho způsobilost být zapsán do rejstříku průmyslových vzorů. Jedná se o kritérium předmětu ochrany, kritérium novosti a kritérium individuální povahy. Uvedená tři kritéria představují vyčerpávající výčet hmotněprávních podmínek, při jejichž splnění má průmyslový vzor zápisnou způsobilost. Další hmotněprávní podmínky, jako například míra estetické způsobilosti vzhledu výrobku, právní řád nezná.

Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se ale nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru. To znamená, že pro hodnocení, zda určitý vzhled výrobku je nebo není průmyslovým vzorem, je významné, zda při jeho tvorbě měl původce prostor pro libovolné ztvárnění nebo zda vzhled výrobku nebo jeho části je při jeho tvorbě omezován významnými technickými okolnostmi.

Znaky, které jsou ovlivněny zmíněnými technickými skutečnostmi či parametry nejsou relevantní při hodnocení zápisné způsobilosti průmyslového vzoru, takže při průzkumu zápisné způsobilosti průmyslového vzoru se k nim

nepřihlíží a průmyslový vzor se posuzuje pouze v rozsahu zbývajících vzhledových znaků.

Také způsob a postup, jakým se dospělo k určitému předmětu, není pro zápis průmyslové vlastnictví podstatný. Tak bylo Úřadem průmyslového vlastnictví judikováno, že technologická rozdílnost při zhotovení výrobku nemůže zakládat jeho ochranu průmyslovým vzorem.

Další významnou skutečností pro hodnocení průmyslových vzorů jsou vzhledové znaky, které představují znaky vzájemného propojení. Jde o znaky mající určitou technickou funkci. Znaky vzájemného propojení podléhají nutnosti být přesně reprodukovány buď kvůli propojitelnosti výrobku s navazujícími součástkami složitého výrobku, nebo z důvodu nutnosti mechanicky spolupracovat s jiným výrobkem.

Předmět ochrany

Právní definice považuje za průmyslový vzor vzhled výrobku nebo jeho části, spočívajících zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení. Demonstrativní výčet znaků naznačuje obtížnost definice předmětů právní úpravy a možnost jejich rozšíření na další znaky v zákoně neuvedené, nicméně pro povahu průmyslového vzoru důležité.

Má-li být předmětem ochrany průmyslový vzor, který představuje součástku výrobku, viditelné znaky takové součástky mohou požívat ochrany jen tehdy, zůstane-li součástka i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání viditelná. Pojem "běžné užívání" jsou z ochrany vyloučeny takové součástky, které pro spotřebitele nehrají roli, neboť jsou viditelné pouze při provádění opravářských a údržbářských prací.

Zákonný předpis v současné době nestanovuje průmyslovou využitelnost jako podmínku zápisu do rejstříku. Tím nepřímo umožňuje ochranu průmyslových vzorů vytvořených ručně, kde se však předpokládá opakovatelnost takových předmětů, neboť jinak by průmyslověprávní ochrana postrádala smysl.

Zákon o průmyslových vzorech tak vytvářivou vlastní definici výrobku. Výrobek je třeba chápat širěji než obecně. Pro oblast ochrany průmyslových vzorů je tento pojem výslovně rozšířen o úpravu, grafický symbol a typografický znak.

Interpretace uvedených pojmů je obtížná, pokud se pokusíme o interpretaci systematickou, přihlížející k účelu a smyslu této právní úpravy. Zejména pojmy grafický symbol a typografický znak naznačují, že zákonodárce neměl ve všech případech na mysli pouze hmotný výrobek, který musí mít zřetelné trojrozměrné uspořádání. Mezi grafickým symbolem a zdobením nemusí být vždy zásadní rozdíl. Přesto některé odborné výklady zákona jasně upřednostňují pouze hmotnou představu a povahu výrobku a brání účinné ochraně řešení, která obecně vzhledu výrobku napomáhají a je tudíž otázkou, zda-li tento výklad je jediné možné či správné. Takovou pochybnost může vzbuzovat pochybnost zápisu řešení představující originální vzor dlažby sestávající z řady dílů, která sice má hmotnou povahu, ale nemusí odpovídat přesně interpretaci požadavku na obrys výrobku.

Část výrobku může představovat součástku, která je po začlenění do složeného výrobku při jeho běžném užívání buď viditelná celá nebo v případě, že je průmyslovým vzorem vzhled součástky složeného výrobku jen její určitá část nebo začlenění do složeného výrobku. V takovém případě může být průmyslovým vzorem požívajícím ochrany pouze vzhled té části součástky, která je při běžném užívání viditelná.

Novost průmyslového vzoru

Novost je ve smyslu zákona chápána jako absolutní světová novost designu. Jde o objektivní kritérium, pro jehož zjištění není rozhodné stanovení nezávislosti tvůrčí práce původce. Podle návrhu zákona tedy nelze chránit průmyslové vzory, které se již kdykoli v minulosti objevily na veřejnosti.

Zákon o průmyslových vzorech nepovažuje za zpřístupnění veřejnosti a tudíž za překážku novosti přihlášeného průmyslového vzoru některá zvláštní jednání a okolnosti. Zákon chápe novost průmyslového vzoru jako novost absolutní, jako objektivní kritérium, které neumožňuje chránit průmyslové vzory, pokud shodné vzory byly před nabytím práva přednosti zpřístupněny veřejnosti. Pro účely tohoto zákona se za shodné vzory považují takové, jejichž znaky se liší pouze nepodstatně.

Právo přednosti

Právo přednosti je základním právem spojeným s ochranou průmyslového vlastnictví. Právo přednosti založené podáním přihlášky průmyslového vzoru spočívá v tom, že okamžikem jejího podání u příslušného orgánu má přihlašovatel prioritu před každým, kdo by podal později přihlášku stejného nebo podobného průmyslového vzoru. Právo přednosti z přihlášky shodného průmyslového vzoru podané dříve u zápisného úřadu jiného státu může být uznáno na základě mezinárodní smlouvy. Těmito smlouvami v současnosti jsou Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).

Podáním přihlášky průmyslového vzoru vzniká přihlašovateli právo přednosti, tedy přednostní právo na vzor, před každým, kdo podá přihlášku později. Právo přednosti je časovým údajem, který je rozhodný pro posouzení splnění kritéria novosti. Právo přednosti neboli priorita se ve většině případů kryje s datem podání přihlášky průmyslového vzoru u Úřadu.

Individuální povaha průmyslového vzoru

Individuální povaha průmyslového vzoru je definována jako celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolává u informovaného uživatele, přičemž definování této fiktivní osoby má podle návrhu zákona význam nejen pro zjištění zvláštností průmyslového vzoru, ale i pro stanovení rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru do rejstříku. Jako je u právní ochrany technických řešení (vynálezů a užitných vzorů) předstíráno, že průměrnému odborníkovi je znám celý stav techniky, předstírá se ve vzorové ochraně, že informovaný uživatel je zběhlý ve znalostech dříve známých vnějších úprav výrobků. Informovaným uživatelem je tak pro potřeby výkladu zákona osoba, u níž se předpokládá určité množství znalostí nebo vzorového uvědomění. Požadavek individuality průmyslového vzoru zpřísňuje oproti dosavadnímu stavu podmínky jeho zápisné způsobilosti.

Průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti.

Tento požadavek, subjektivní kritérium zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, zpřístupňuje oproti dřívějšímu stavu podmínky zápisu, neboť kromě novosti musí zde být splněn i požadavek další. Při hodnocení individuální povahy průmyslového vzoru není podstatné, že novější průmyslový vzor se od dalšího odlišuje třeba i v řadě detailů, pokud není celkový dojem z obou průmyslových vzorů odlišný. Posuzování celkového dojmu, který oba průmyslové vzory vyvolávají u informovaného uživatele, je na místě v případech, kdy je vzhled srovnávaných výrobků blízký.

Průmyslové vzory a technická funkce

Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru. Nepřihlíží se tedy ke znakům, které musí být nutně reprodukovány tak, aby výrobek mohl být aplikován, spojen s jiným výrobkem, či na něm umístěn a plnil tak svoji obvyklou funkci.

To však neplatí pro případ, kdy účelem průmyslového vzoru je umožnit mnohonásobné sestavení či spojení vzájemně zaměnitelných výrobků v rámci stavebnicového systému. Pro hodnocení zda-li určitý průmyslový vzor je schopný zápisu do rejstříku je významné, jaký tvůrčí prostor měl původce pro libovolné ztvárnění, nebo zda-li je vnější úprava omezena technickými prvky zadání.

Zápisná nezpůsobilost průmyslového vzoru

Některé průmyslové vzory jsou ze zákona o průmyslových vzorech nezpůsobilé ochrany a to i přes to, že splňují základní zápisná kritéria, tedy kritérium předmětu ochrany, kritérium novosti i kritérium individuální povahy. Do rejstříku nelze zapsat průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy. Může se jednat o případ, kdy předmět přihlášky průmyslového vzoru odporuje zásadám obsaženým v Listině základních práv a svobod a řešení, která odporují péči o životní prostředí, zakázané zbraňové systémy, pornografie a podobně.

Rozsah a doba ochrany

Do rozsahu ochrany spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolá u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. Při posuzování rozsahu ochrany musí být přihlédnuto k míře volnosti, kterou měl jeho původce při vývoji průmyslového vzoru. Rozsah ochrany průmyslového vzoru je vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku s výjimkou znaků, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru, nebo znaků, které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby mohl být výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo mohl být umístěn do jiného výrobku, kolem něj nebo proti němu tak, aby oba výrobky mohly plnit svou funkci.

Z toho plyne, že pro závěr o porušování ochrany plynoucí z průmyslového vzoru je zásadní celkový dojem při porovnání dvou řešení, nikoliv rozdíly, které je možno zjistit v podrobnostech. Celkový dojem vyvolaný u informovaného uživatele se ale může lišit o celkového dojmu běžného spotřebitele, neboť informovaný uživatel si může všimnout rozdílů, které pro uživatele běžného nejsou patrné.

Tam, kde původce musel respektovat řadu omezení například z pohledu správné funkce lze předpokládat vyšší stupeň podobnosti porovnávaných průmyslových vzorů než v případech, kde měl původce neomezenou volnost.

Z toho se usuzuje, že pokud přihláška průmyslového vzoru obsahuje popis, který byl v rámci řízení uvažován jako přípustný, nelze očekávat, že bude mít valného významu pro rozsah ochrany.

Pro rozsah ochrany může mít za určitých okolností vliv i ta skutečnost, jaká forma a druh vyobrazení je součástí zapsaného průmyslového vzoru. Je-li součástí zapsaného průmyslového vzoru vyobrazení ve formě výkresu v černobílém provedení, týká se průmyslový vzor především tvaru výrobku. V případě barevné fotografie nebo jiného barevného vyobrazení již mohou vznikat rozdílné názory na předmět ochrany. Například v tom zda-li je předmětem ochrany tvar výrobku včetně konkrétního barevného vyobrazení nebo zda-li barva pro rozsah ochrany nepředstavuje podstatnou skutečnost. To by měl vzít přihlašovatel v úvahu při rozhodování jaké vyobrazení do přihlášky předloží.

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru počíná běžet od data podání přihlášky a trvá 5 let. Vlastník průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let až na celkových 25 let od doby podání přihlášky. Žádost o obnovu zápisu lze podat v posledním roce platnosti příslušného pětiletého období.

Práva plynoucí ze zápisu průmyslového vzoru

Právo na průmyslový vzor má originálně původce. Původcem může být pouze fyzická osoba. Zákon zachovává zvláštní režim pro původce, kteří vytvořili průmyslový vzor ke splnění úkolu z pracovního či obdobného poměru.

Podobně jako v právu patentovém má vlastník průmyslového vzoru výlučné právo využívat průmyslový vzor a bránit v užívání třetím osobám. Má právo poskytnout licenci k užívání a průmyslový vzor bez omezení převést na třetí osobu.

Pro případ neoprávněného zásahu do práv z průmyslového vzoru se jeho vlastník může u soudu domáhat, aby rušení práva bylo zakázáno a jeho následky odstraněny. Byla-li porušením práva způsobena škoda, má vlastník právo na její náhradu. Pro náhradu škody se použijí ustanovení občanského zákoníku. Nahrazuje se skutečná škoda i ušlý zisk. Případné přiměřené zadostiučinění může být poskytnuto i v penězích. V tomto případě jde zpravidla o odškodnění újmy nemajetkového charakteru, například poškození dobrého jména vlastníka. Ze zákona má vlastník právo vůči každému, kdo jeho právo porušuje či ohrožuje, na informaci o původu výrobku, ve kterém je zapsaný vzor ztělesněn či aplikován. To umožňuje vlastníkům sledovat nakládání s takovým výrobkem a zaujmout odpovídající strategii proti porušovatelům. Soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti porušení či ohrožení. Tím jsou chráněna oprávněná práva účastníka obchodních vztahů, jejichž okolnosti či skutečnosti mají povahu obchodního tajemství a není důvodné je poskytovat třetím osobám.

Rychlý zásah proti porušovatelům práv z průmyslového vzoru umožňuje předběžné opatření, které soud může nařídit.

V taxativně zákonem určených případech jsou práva z průmyslového vzoru omezena.

Zánik a výmaz průmyslového vzoru

Z rejstříku se vymaže zapsaný průmyslový vzor, pokud neodpovídá pojmu průmyslového vzoru. Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká, pokud uplyne doba ochrany, nebo se jej vlastník vzdá. Nově je upravena povinnost vlastníka informovat o těchto skutečnostech třetí osoby, které mohou mít zájem na existenci těchto práv. Úřad tak vyznačí vzdání se práv k průmyslovému vzoru až poté, co obdrží od vlastníka informaci o tom, že tyto třetí osoby byly o tomto záměru informovány. Důvody výmazu průmyslového vzoru z rejstříku jsou taxativně uvedeny v zákoně.

Přihláška průmyslového vzoru

Na přihlášku průmyslového vzoru kladou právní předpisy i zvyklosti podstatně mírnější formální kritéria než na přihlášku vynálezu. Podle zákona se řízení o zápisu průmyslového vzoru zahajuje podáním přihlášky průmyslového vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podat přihlášku průmyslového vzoru je oprávněn původce, tj. ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí prací, nebo jeho právní nástupce - přihlašovatel. Přihlašovatel je povinen s podáním přihlášky zaplatit správní poplatek podle zvláštních předpisů.

Hromadná přihláška průmyslového vzoru může obsahovat nejvýše dvacet vyřešení vnější úpravy výrobků téhož druhu nebo soubor výrobků určených ke společnému užití, které patří do jedné třídy výrobků.

Přihláška musí obsahovat žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku, vyobrazení průmyslového vzoru v jednom hlavním a čtyřech vedlejších vyhotoveních, popřípadě jeho popis v pěti vyhotoveních. U hromadné přihlášky průmyslového vzoru musí být vyobrazení průmyslového vzoru, popřípadě popis, předložen pro každé vyřešení vnější úpravy. Každé vyřešení vnější úpravy musí být očíslováno arabskými číslicemi. K hromadné přihlášce průmyslového vzoru musí být přiložen seznam výrobků v přihlášce obsažených. Není-li přihlašovatel původcem průmyslového vzoru, popřípadě nemá-li právo podat přihlášku průmyslového vzoru podle ustanovení § 44 zákona (původce vytvořil průmyslový vzor v rámci plnění úkolu z pracovního poměru), musí být k přihlášce průmyslového vzoru přiložen doklad o právu podat přihlášku průmyslového vzoru.

Žádost o zápis průmyslového vzoru musí podle § 26 obsahovat:

a) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo;

b) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost původce průmyslového vzoru, není-li přihlašovatelem průmyslového vzoru;

c) příjmení, jméno, sídlo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;

d) název průmyslového vzoru;

e) projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis průmyslového vzoru do rejstříku;

f) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Právo přednosti pro přihlašovatele vzniká v souladu se zákonem zásadně podáním přihlášky. Z této zásady však existují dvě významné výjimky: právo přednosti z mezinárodní smlouvy a dále je možné uplatnit prioritu výstavní.

Jestliže přihlašovatel uplatňuje prioritu z mezinárodní smlouvy, uvede v žádosti datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla tato přihláška podána. Podle vyhlášky může Úřad přiznat jednotlivým výstavám pořádaným na území České republiky právo, aby původci průmyslových vzorů mohli uplatnit pro výrobky vystavené na těchto výstavách, právo přednosti (výstavní prioritu). Přiznání práva domáhat se výstavní priority pro výstavu Úřad zveřejní ve Věstníku. Ustanovení vyhlášky předpisuje přihlašovateli povinnost uvést dobu, kdy byl výrobek vnesen do výstavy, a dobu konání výstavy. K přihlášce, v níž se uplatňuje výstavní priorita, musí být připojeno potvrzení pořadatele výstavy o tom, že se výrobek vyobrazený, popřípadě popsáný v přihlášce průmyslového vzoru shoduje s výrobkem vystaveným nebo na výstavě předvedeným, a údaj o datu, kdy byl výrobek do výstavy vnesen nebo na výstavě předveden.

Pro přihlášku průmyslového vzoru je stěžejní vyobrazení. Vyplývá to přímo z pojmu průmyslového vzoru, který je definován v zákoně jako vnější úprava výrobku, která je nová a průmyslově využitelná. Právě vizuální charakter průmyslového vzoru vyžaduje, aby všechny charakteristické znaky vnější úpravy

výrobku byly výrazně vyobrazeny na fotografiích nebo na výkresech (nikoli však na výrobních nebo konstrukčních), a to v tolika pohledech, aby z nich byly patrné tvarové, obrysově nebo barevné zvláštnosti vnější úpravy výrobku. Jedno vyhotovení vyobrazení musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat. Vyhláška obsahuje podrobnou úpravu formátu, množství a kvality fotografií a výkresů.

Popis průmyslového vzoru obsahovat písemné shrnutí těch znaků, ve kterých zejména spočívá novost vyřešení vnější úpravy výrobku. Jedno vyhotovení popisu průmyslového vzoru musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat.

Vyobrazení průmyslového vzoru je primární, popis je sekundární. Jestliže mezi popisem a vyobrazením existují podstatné rozdíly, je pro určení předmětu průmyslového vzoru vždy rozhodující vyobrazení.

Řádně podaná přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku, informace o přihlašovatele, vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat. Nedostatek některé z těchto náležitostí vede k tomu, že podání nebude pokládáno za přihlášku a není tudíž možno z takového podání dovozovat jakákoli práva.

Přihláška dále musí obsahovat název průmyslového vzoru, určení výrobku v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů, jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává být uveden a hromadná přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat seznam průmyslových vzorů, o jejichž zápis se žádá. Nedostatek některé z těchto náležitostí má za následek zastavení řízení o přihlášce průmyslového vzoru.

Okamžikem rozhodným pro založení data podání, případně práva z přednosti podání přihlášky, je datum, kdy přihláška došla do Úřadu, nikoli datum, kdy byla podána poštovní přepravě.

Vyobrazení průmyslového vzoru

Vyobrazení je závaznou součástí každé přihlášky průmyslového vzoru. Má zásadní význam pro rozsah průmyslověprávní ochrany plynoucí ze zápisu do

rejstříku i pro jeho interpretaci. Volba druhu, kvalita a rozsah vyobrazení má pro následná práva ze zapsaného průmyslového vzoru strategický význam.

Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru, a které lze reprodukovat. Zákon o průmyslových vzorech uvádí i barvu jako jeden ze znaků průmyslového vzoru, přičemž další okolnosti a souvislosti této skutečnosti, pokud jde o barevné znaky průmyslového vzoru, se nezabývá. Z toho by bylo možné dovozovat, že předložili-li přihlašovatel barevné vyobrazení přihlášeného průmyslového vzoru, má být předmětem ochrany průmyslový vzor v konkrétním barevném provedení.

Jestliže přihlašovatel nechce, aby barevné znaky hrály roli v rozsahu předmětu ochrany, a chce se vyhnout v tomto smyslu komplikacím při interpretaci rozsahu ochrany, měl by předložit vyobrazení ve formě výkresu a nebo případně černobílé fotografie. Lze doporučit, aby pro každý průmyslový vzor byla k dispozici vyobrazení znázorňující daný předmět zepředu, zezadu, zleva, zprava, z nadhledu i podhledu, a to vše doplněno o axonometrický pohled na předmět průmyslového vzoru. Vyobrazení by mělo uvádět pouze předmět, který má být předmětem ochrany bez jakýchkoli dalších předmětů, to znamená, že vyobrazení má být provedeno na neutrálním pozadí, bez retuší a korekcí.

Jelikož právní předpis jednoznačně požaduje vyobrazení, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat, je nasnadě, že se bude v rámci průzkumu požadovat taková forma a úroveň provedení vyobrazení, aby bylo možné vyobrazení dále běžnými prostředky kopírovat a zpracovávat do výstupů jako jsou Věštník Úřadu, výpis z rejstříku a databáze průmyslových vzorů obsahující obrazovou informaci. To umožňuje považovat za formálně vadná maloformátová vyobrazení, tedy menší než formátu A6 a požadovat formáty A6 až A4. Stejně tak budou požadována nová vyobrazení náhradou za neostře a jinak technicky vadné fotografie a v případě některých plošných výrobků budou odmítány, jako formálně vadné, jejich fyzické vzorky a požadována jejich vyobrazení.

V rámci požadavku jednoznačného poznání podstaty průmyslového vzoru je možné odmítnout kombinaci výkresů a fotografií pro jediný předmět, pokud obsahuje vzhledově vzájemně si neodpovídající si znaky vzhledem objektivitě

různé vyprávěcí schopnosti výkresu a fotografie. To ale neznamená, že kombinace výkresu a fotografie je obecně zásadně nepřípustná.

Název průmyslového vzoru

I když není zákonem název průmyslového vzoru vymezen, jsou na něj kladeny kromě obvyklých požadavků také požadavky zvláštní. Protože se nepředpokládá, že obvyklou součástí přihlášky průmyslového vzoru bude popis, jde o jediné slovní vyjádření podstaty předmětu průmyslového vzoru, které je vodítkem pro správné zařazení a následné rešeršní podstaty. Název průmyslového vzoru má vystihovat věcnou podstatu výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, a jehož vzhled má být chráněn zápisem průmyslového vzoru do rejstříku.

Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn

Požadavku na určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn, lze ve většině jednoduchých případů vyhovět správně zvoleným názvem přihlášky, který využívá terminologie Mezinárodního třídění průmyslových vzorů podle Locarnské dohody. Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby předmět každého průmyslového vzoru byl zcela pochopen, pokud jde o účel, užití, či funkci. Zásadním způsobem pak toto určení napomáhá správnému zařazení.

Zatřídění průmyslových vzorů

Správné zařazení průmyslového vzoru podle příslušných tříd Mezinárodního třídění průmyslových vzorů je povinen uvést v přihlášce přihlašovatel. Třídění výrobků slouží výhradně administrativním účelům, což mimo jiné znamená, že nemůže mít žádný vliv na rozsah ochrany plynoucí ze zapsaného průmyslového vzoru.

Popis průmyslového vzoru

Popis průmyslového vzoru obsahovat písemné shrnutí těch znaků, ve kterých zejména spočívá novost vyřešení vnější úpravy výrobku. Jedno

vyhotovení popisu průmyslového vzoru musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat.

Vyobrazení průmyslového vzoru je primární, popis je sekundární. Jestliže mezi popisem a vyobrazením existují podstatné rozdíly, je pro určení předmětu průmyslového vzoru vždy rozhodující vyobrazení. Popis popisující vyobrazení průmyslového vzoru je podpůrný nástroj, jenž může v konkrétních případech výrazně přispět k jasnosti a jednoznačnosti vyobrazeného průmyslového vzoru tím, že vysvětlí zejména v případech, kdy to nemusí být na první pohled zřejmé, které vyobrazení představuje ten který pohled na výrobek, jehož vzhled má být chráněn.

Rejstřík

Úřad vede rejstřík zapsaných průmyslových vzorů. Práva z průmyslového vzoru vznikají jen tehdy, je-li v rejstříku zapsán. Do rejstříku se zapisují u každého průmyslového vzoru rozhodující údaje, jejichž demonstrativní výčet je uveden v zákoně. Rejstřík je na základě žádosti o vyznačení změn v rejstříku aktualizován, a to jak na základě požadavku vlastníka, tak i třetích osob, které mají na vyznačení zájem.

KAPITOLA VI.

VI. Obchodní tajemství a know-how

Obchodní tajemství

Pojem obchodní tajemství vymezuje obchodní zákoník v ust. § 17 až 20. Podle citované úpravy je obchodní tajemství předmětem práv náležejících k podniku, jinak řečeno, je součástí nehmotného majetku daného podnikatele. Obsahem obchodního tajemství jsou veškeré obchodní, výrobní či technické skutečnosti, které souvisejí s podnikem, jestliže splňují současně následující znaky:

- Uvedené skutečnosti mají reálnou nebo alespoň potenciální hodnotu (ať už materiální, či nemateriální).

- Nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Za "příslušné obchodní kruhy" je třeba považovat okruh podniků, kde využití utajovaných skutečností podle povahy jejich obchodního zaměření může přicházet v úvahu. Nevyžaduje se, aby daná skutečnost byla nedostupná absolutně, postačuje, že ji podnikatel utajuje tak, aby nebyla běžně známá nebo běžným způsobem dostupná.
- Jedná se o skutečnosti, které mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel také jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje. Záleží tudíž na podnikateli, jemuž právo k obchodnímu tajemství náleží, zda chce skutečnosti tvořící obchodní tajemství utajovat či nikoliv. Vůle podnikatele utajit určité skutečnosti o svém podniku může být vyjádřena např. v obchodní smlouvě, pracovní smlouvě, v podnikové směrnici apod., ale také třeba ostrahou sídla podniku nebo závodu, vnitřním systémem nakládání s těmito skutečnostmi, způsobem uložení dokumentace aj.

Podnikateli provozujícímu daný podnik patří ze zákona (§ 18 obchod. zák.) také výlučné právo nakládat s obchodním tajemstvím, zejména co se týká svolení k jeho užití (a stanovení podmínek takového užití).

Škála skutečností tvořících obsah obchodního tajemství konkrétního podniku může být velmi široká. Od skutečností obchodní povahy (obchodní kontakty - tedy dodavatelé, odběratelé, zákazníci atd., podnikatelské plány, obchodní smlouvy, způsob financování apod.) až po výrobní a technické podklady (výrobní programy, technologické postupy, technické podmínky, technické výkresy, receptury, návody aj.) - všechny jsou chráněny zákonem za podmínky, že, jak již bylo řečeno, naplňují výše uvedené znaky.

Právu na obchodní tajemství poskytuje obchodní zákoník v § 20 nárok na právní ochranu. Ta přísluší podnikateli nejen při porušení, ale už i při ohrožení obchodního tajemství. Obchodní zákoník obsahuje v tomto směru pouze odkaz na stejnou právní ochranu jako při nekalé soutěži.

Porušení obchodního tajemství považuje zákon za zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže. Ve smyslu § 51 obch. zák. spočívá v tom, že jednající osoba skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství a které mohou být využity v soutěži, neoprávněně:

- sdělí či učiní přístupnými jiné osobě,
- pro sebe nebo jiného využije.

Stejnou ochranu jako obchodnímu tajemství, které je výsledkem vlastní podnikatelské činnosti, poskytuje zákon tajemství, které podnikatel využívá na základě licenční smlouvy (nezřídka je mu už touto smlouvou uložena povinnost zachovávat tajemství k předmětu licence). Podle § 53 a 54 obch. zák. má podnikatel jako soutěžitel, jehož práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, možnost zejména:

- domáhat se proti rušiteli, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav;
- požadovat přiměřené zadostiučinění (i peněžní), náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Know-how

Předmětem know - how, jsou tvůrčí poznatky věcně blízké předmětu průmyslového vlastnictví, avšak nejsou patentově chráněny zejména proto, že:

- podáním patentové přihlášky dochází ke zveřejnění tvůrčí podstaty poznatku, což z hlediska konkurence není vždy žádoucí,
- patentoprávní řízení může být složité a zdouhavé a udržování patentové ochrany finančně náročné,
- některé poznatky jsou podle příslušného zákonodárství z patentování vyloučeny.

Podle zkušeností je know - how nejčastěji technické (technická dokumentace a technologické receptury), organizační (metody podnikového řízení a organizace) a komerční (efektivní obchodní metody). Je zřejmé, že obchodní tajemství podle § 17 a následujících obchodního zákoníku je širší kategorií než výše popsané know - how.

Nejen právníci, ale i specialisté v oblasti průmyslových práv se již dlouhou dobu pokoušejí o přesné vymezení tohoto pojmu. Pokračování těchto snah potvrzuje, že vymezení tohoto pojmu není snadné a jeho obsah proto jen obtížně nalezneme jasně, obecně přijatelné nebo dokonce exaktní kontury. Z praktického

důvodu není třeba ani tyto hranice hledat, neboť dosavadní práce dostatečně vymezují, co je všechno možné si pod tímto pojmem představit.

Tento pojem je zahrnut pouze v právních předpisech o hospodářské soutěži, kde je převzata definice z evropského právního prostředí. Tak zvané blokové výjimky týkající se know-how charakterizují pro účely tohoto právního předpisu a stejně tak i odpovídajícího nařízení know-how jako soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné:

„Tajné“ znamená, že know-how, jako soubor nebo v přesném složení a seřazení jednotlivých částí, není všeobecně známé nebo snadno dostupné, takže část jeho hodnoty spočívá v náskoku, který uživatel licence získá, když je mu know-how zprostředkováno. Neznamená to ovšem, že jednotlivé části know-how by měly být zcela neznámé a nedosažitelné mimo obchod prodeje licence.

„Podstatné“ znamená, že know-how zahrnuje informace, které jsou důležité pro celý výrobní proces nebo podstatnou část, nebo výrobek nebo službu, nebo pro jejich vývoj a vylučuje informace, které jsou nedůležité. Know-how musí být užitečné, tedy, že lze logicky očekávat, že datem uzavření dohody selepší soutěžní postavení uživatele licence, například tím, že mu pomůže při vsutu na nový trh nebo mu poskytne výhody v soutěži s jinými výrobci, nebo těmi, kdo poskytují služby, kteří nemají přístup k licenčnímu tajnému know-how nebo jinému srovnatelnému know-how.

„Identifikovatelné“ znamená, že know-how je popsáno nebo zaznamenáno takovým způsobem, že je možné ověřit, že splňuje požadavky tajnosti a podstatnosti a zajišťuje uživateli licence, že není zákonně omezován ve využívání své vlastní technologie. Aby bylo identifikovatelné, know-how buď být stanoveno v licenční dohodě nebo ve zvláštním dokumentu nebo zaznamenáno jakoukoli jinou vhodnou formou nejpozději při převodu know-how nebo ihned poté.

Ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání

Nekalosoutěžní jednání lze rozdělit do tří skupin:

- a) jednání, která jsou všeobecně způsobilá oklamat,
- b) jednání zaměřená na poškození určitého podniku,

c) ohrožování zdraví a životního prostředí.

Do první skupiny náleží: klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb a vyvolávání nebezpečí záměny. Společným znakem těchto reprobovaných jednání je vyvolávání klamně představy o vlastních výrobcích nebo poskytovaných službách, jejich zvláštních přednostech či kvalitě, o vlastním, ale i o cizím podniku. Smyslem je získat prospěch v soutěži s jinými soutěžiteli nebo na úkor spotřebitele. (K nebezpečí záměny uvádím rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 20/2006, ze dne 22.3.2007, dle kterého ustanovení §7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, již nevyklučuje zápis ochranné známky z důvodu pouhé zaměnitelnosti jako potencionální vlastnosti samotného označení, ale hovoří o nebezpečí či riziku záměny, které je odvislé od více faktorů, nejen od stupně podobnosti kolidujících označení samých a výrobků, ale zejména i od povědomí o ochranné známce na trhu, délce užívání, zeměpisném rozšíření, tržním podílu, podílu relevantní části veřejnosti, který dle ní identifikuje původ výrobků od určitého podniku, od asociace, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou.

Do druhé skupiny nenáležitých jednání dotýkajících se přímo určitého podniku patří parazitování na jeho pověsti s cílem získat prospěch, který by soutěžitel jinak nedosáhl, a jeho protipól, zlehčování, při němž soutěžitel uvádí o podniku svého konkurenta údaje, většinou, ale nikoli nutně nepravdivé, které jsou s to konkurenční podnik poškodit. Svou povahou náležejí do této skupiny i další dvě skutkové podstaty nekalosoutěžních jednání, a to podplácení a porušování obchodního tajemství.

Třetí skupinu tvoří zcela nová skutková podstata, ohrožování zdraví a životního prostředí.

Všeobecné podmínky pro posuzování nekalosoutěžního jednání vymezuje ta zvaná nekalosoutěžní klausule obsažená v ustanovení § 44 ObchZ. Aby jednání mohlo být považováno za nekalosoutěžní musí jít o jednání v hospodářské soutěži, které musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže a musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Porušování obchodního tajemství je potom zvláštní skutkovou podstatou nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 51 ObchZ.

Hospodářská soutěž

Hospodářská soutěž je vztah dvou nebo více podnikatelů, jejichž vztahy se v rámci svých ekonomických aktivit střetávají. Hospodářskými soutěžiteli jsou proto ti, kdo se v rámci výroby nebo poskytování služeb střetnou v soutěži o získání hospodářského prospěchu. Rozhodnout, zda se jedná či nejedná o hospodářskou soutěž, je podstatné. Když se o ni nejedná, tak toto jednání nelze postihnout právem nekalé soutěže. Je ho možné eventuelně postihnout z jiného právního důvodu.

Přesto, že jde o pojem především morální. Stává se v poslední době stále častěji součástí právních předpisů. Občanské právo s pojmem dobrých mravů operuje v ustanovení § 3 odst. 1 a § 39 ObčZ. Dle ustanovení § 3 tohoto zákona výkon práv povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy a ustanovení § 39 stanoví neplatnost právního úkonu, který se svým obsahem nebo účelem přičí dobrým mravům. Komentář k občanskému zákoníku v této souvislosti uvádí, že právní úkon se přičí dobrým mravům, jestliže se jeho obsah ocitne v rozporu se společensky uznávaným míněním, které ve vzájemných vztazích mezi lidmi určuje jaký má být obsah jejich jednání, aby bylo v souladu s obecnými morálními zásadami ekonomické společnosti.

Komentář k obchodnímu zákoníku k této problematice uvádí, že pojem dobrých mravů soutěže není v obchodním zákoníku vymezen, neboť jde o pojem závislý na nejrůznějších faktorech a podléhající změnám v čase, takže jeho obecná definice v zákoně není ani dost možná.

Podpora a prosazování inovace hospodářského růstu jsou společné cíle práva průmyslového vlastnictví i práva soutěžního. Je tedy zřejmé, že ochranu práv k průmyslovému vlastnictví by mělo doprovázet důsledné uplatňování pravidel hospodářské soutěže. Oblastí s rostoucím významem na pomezí průmyslového vlastnictví a soutěžního práva je zavádění norem, což obecně kladně přispívá k inovaci a hospodářskému rozvoji. Aby s evšak předešlo možnému narušení hospodářské soutěže, mělo by zavádění norem probíhat otevřeným a průhledným způsobem.⁷

⁷ Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti článku 81 Smlouvy o ES na dohody o horizontální spolupráci, Úř. věstník C3, 6.1.2001

KAPITOLA VII.

VII. Licence

Na využití předmětů průmyslového vlastnictví (vynález, užitný vzor, ochranná známka), jakož i na převod práv k němu se uzavírají licenční smlouvy.

Licenční smlouva, její předmět a obsah se vždy má řídit hospodářskými a obchodními zájmy smluvních stran. Licenční smlouva musí být vždy uzavřena v písemné podobě. Pro platnost licenční smlouvy jsou nezbytné tyto náležitosti:

- určení předmětu průmyslového vlastnictví,
- sjednání rozsahu využívání,
- určení územního omezení,
- určení závazku nabyvatele o poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.

Předmětem licenční smlouvy může být pouze poskytování licence k chráněným nehmotným statkům z oblasti průmyslového vlastnictví. Předmět licenční smlouvy je tedy nutno konkretizovat a vytyčit ve smlouvě: dohodnout druh a rozsah podkladů, informací nezbytných k výkonu práva, na které byla licence udělena. Je vhodné, aby tato část byla zakotvena v příloze tvořící nedílnou součást smlouvy (pro lepší přehlednost), jde zde o nákresy, technické podklady, výpočty, apod.; vymežit způsob užívání licence; vymežit řízení smluveného pro realizaci práva. Je vhodné, aby se obě strany na územním vymezení dohodly. V opačném případě by nabyvatel mohl své právo uplatnit bez územního omezení a mohlo by docházet ke vzájemným konfliktům; dále je možné vymežit, zda se jedná o výlučnou licenci, sublicenci či další licenční úpravy, obě strany se musí taktéž dohodnout na formě odměny. Výše odměny závisí na řadě faktorů, zda se jedná o sublicenci, výlučnou licenci, teritorium apod. Forma odměny může být vyjádřena ve formě úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Úplata (licenční poplatek) bude pochopitelně u každé licence jiná. Její určení může být stanoveno např. procentuálně k počtu výrobků vyrobených pomocí poskytnuté licence. Odměna může být také limitována maximální výší za určité období. Je také možné, aby se obě strany dohodly o bezúplatném poskytnutí licence. Jak poskytovateli tak nabyvateli vyplývají ze zákona (obchodní zákoník) určité povinnosti. Licenční smlouva je nejčastějším prostředkem legálního transferu

nehmotných statků, který však na našem území není dostatečně využíván, chybí s ním praktické zkušenosti a to vede k řadě omylů či nedopatření.

Licence jako povolení k využívání chráněného, utajovaného či nezřejmého technického řešení nebo práva, které majitel za úhradu jiným osobám poskytuje. Z řady aspektů jde o smlouvu podobnou smlouvě nájemní i když se licence převážně považuje za smlouvu sui generis. Představuje významný prostředek pro rychlou inovaci výrobků technologií i služeb. Na rozdíl od převodu těchto práv nedochází při licenčním vztahu ke změně majitele předmětu licenční smlouvy, ten zůstává zachován a neztrácí udělením licence svá práva k jejímu předmětu.

Velmi významným důvodem pro nákup licence může být urychlení vlastního výzkumu a vývoje, případně jeho rychlé obohacení o další nadějně alternativy. Pro rychlou konkrétní nabídku je často nezbytné zahájit vlastní výzkum, ale ten může být zásadním způsobem urychlen nákupem některých řešení, která jsou osvědčená, tedy bez obvyklých rizik spojených s nalézáním a zaváděním nových řešení a často i finančně dostupná.

Podle rozsahu poskytovaných práv dělíme licenční smlouvy na nevýlučné – to jsou takové, kde majitel práv poskytuje licenci právo na využití vlastního řešení nebo označení, přičemž poskytovateli licence zůstává i nadále právo poskytnout licenci i dalším zájemcům na stejném území a současně je majitel i sám oprávněn k využívání předmětu licence a výlučné – to jsou takové, kdy nabyvatel je výlučně jedině oprávněn využívat poskytované řešení na konkrétním území, takže zde nemůže tento předmět využívat ani majitel řešení, který současně není ani oprávněn poskytnout toto právo další osobě. Takovou licenci je tedy získáno privilegované, exkluzivní postavení proti ostatním subjektům na trhu. Někdy si však právo využívání majitel sám ponechává, aniž by se tato skutečnost považovala za zánik výlučnosti.

Právní úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku

Obchodní zákoník v § 510 zavazuje poskytovatele práva toto právo udržovat po dobu trvání smlouvy. Pokud z licenční smlouvy neplyne nic jiného, jde o licenci nevýlučnou, takže poskytovatel licence může i nadále poskytovat další licence na stejné právo jiným subjektům, přičemž právo poskytovat další licenci na shodný předmět se nabyvateli licence upírá. Obchodní zákoník stanoví i povinnost poskytovateli licence tohoto typu předat nabyvateli bez zbytečného

odkladu potřebné podklady a informace pro výkon práva podle smlouvy. Pro nabyvatele licence je dále stanovena povinnost utajovat podklady a informace před třetími osobami s výjimkou těch, které se účastní na podnikání nabyvatele a které byly zavázány nabyvatelem mlčenlivostí.

Zčásti je zde upraven i režim po zániku smlouvy, kde je nabyvatel povinen poskytovateli vrátit podklady získané v rámci této smlouvy a dále utajovat získané informace až do doby, kdy se stanou obecně známými. Obchodní zákoník předvídá i možnost omezování výkonu práva plynoucího z licenčního vztahu jinými osobami a zavazuje nabyvatele, který je povinen učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práva podle smlouvy.

Další formou licence je poskytnutí nechráněných, ale utajených výrobních a jiných poznatků - tj. know-how. Vedle klasických typů licence, existuje speciální typ smíšené licence - franchising.

Utajení předmětu licence

Licence rozlišujeme výhradní (výlučné) a nevýhradní (nevýlučné).

Poskytnutím **výlučné licence** poskytovatel uděluje nabyvateli právo obchodní tajemství využívat a současně se zavazuje, že pro vymezené území neudělí licenci žádnému jinému subjektu. Poskytovatel je oprávněn obchodní tajemství využívat sám, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

Poskytnutím **nevýlučné licence** poskytovatel uděluje nabyvateli právo obchodní tajemství využívat s tím, že si ponechává právo udělit další licenci pro totéž obchodní tajemství a pro stejné území.

V licenčních smlouvách je třeba rovněž sjednat místní a časové omezení licence (na jakém území a po jakou dobu může být obchodní tajemství využíváno).

Důležitou podmínkou licenční smlouvy je povinnost obou stran, především nabyvatele licence, utajovat veškeré podklady, údaje a informace získané v rámci uzavřené smlouvy. Je známou skutečností, že pro úspěšné a rychlé zavedení licenční výroby nestačí pouhá znalost patentů nebo jiných druhů smyslových práv, ale je rovněž nezbytná znalost výrobního a provozního know-how doplněná technickou pomocí odborníků poskytovatele licence. Takové know-how utajuje poskytovatel licence. Je běžné zavázat nabyvatele utajovat a nepředávat třetím osobám a nezveřejňovat jakékoli podklady či údaje spadající do

předmětu licence a využívat je pouze za účelem naplnění smlouvy. Nabyvatel licence má dále povinnost písemně zavázat k utajení nejen své zaměstnance, ale i zákazníky a subdodavatele pokud přijdou při zavádění licenční výroby do styku s podklady předmětu licence. Závazek k utajení bývá obvykle oboustranný. Rovněž nabyvatel má zájem, aby informace o jeho organizaci, o úrovni výroby a jeho provozním či jiném know-how souvisejícím s předmětem licence nebyly zveřejněny nebo dokonce úmyslně či omylem vyzrazeny konkurenčním subjektům.

KAPITOLA VIII.

VIII. Topografie polovodičových výrobků

Dle zákona se topografií rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, případně povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho části. Polovodičovým výrobkem se rozumí konečná nebo mezitímní forma mikroelektronického výrobku, který je určen k plnění elektronické funkce a který se skládá ze základního tělesa obsahujícího vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou vrstvou vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném uspořádání. Právní úprava topografií polovodičových výrobků se stala součástí našeho právního řádu na základě vyjednávání o obchodní dohodě mezi USA a bývalou ČSFR, jako zvláštní průmyslověprávní institut pro ochranu výrobků, jejichž ochrana byla před tím obtížná. Veřejností je však používána nepatrně neboť celkový počet přihlášek topografií polovodičových výrobků za dobu delší než deset let nedosáhl ani desítky.

Právní úprava považuje za topografii sérii jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části. Polovodičovým výrobkem je konečná nebo mezitímní forma mikroelektronického výrobku, určeného elektronické funkci, který se skládá ze základního tělesa obsahujícího vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou

vrstvou vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném uspořádání.

Zákonem jsou chráněny topografie, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a které nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Jestliže je topografie složena z prvků všeobecně známých, může být chráněna, ale uvedená kombinace musí splnit podmínky tvůrčí činnosti a neběžnosti v daném průmyslovém odvětví.

Právo na ochranu topografie zanikne uplynutím 15 let od jejího vytvoření. Kdo chce uplatnit právo na ochranu topografie musí podat v písemné formě přihlášku. Úřad podrobí každou přihlášku pouze průzkumu způsobilosti topografie k zápisu do rejstříku topografií.

Smyslem průzkumu je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky topografií, na jejichž předměty se ochrana podle zákona nevztahuje, odstranit zjevné vady formálního rázu, které brání řádnému zápisu topografie do rejstříku, včetně nejednotnosti a vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, u kterých zjevně došlo porušení podmínek pro uplatnění práva na ochranu topografie a pro vznik průmyslověprávní ochrany.

KAPITOLA IX.

IX. Zvláštní ochrana tradičních znalostí

Co se týká vztahu mezi ochranou práv k duševnímu vlastnictví a tradičními znalostmi, lze obecně hovořit o třech přístupech:

- ochrana tradičních znalostí prostřednictvím stávajícího systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví;
- zavedení nástrojů, které zabrání nevhodnému patentování nebo jiným způsobům neoprávněného přivlastnění tradičních znalostí a které zabezpečí spravedlivé sdílení přínos vyplývající z invencí založených na tradičních znalostech jejich poskytovatelům;
- vypracování speciálního „sui genesis“ systému ochrany pro daný účel.⁸

⁸ TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Eva Tošovská, October 2004

KAPITOLA X.

X. Vztah mezi právem nekalé soutěže a právem známkovým

Od začátku své existence se právo nekalé soutěže dostávalo do střetů se zvláštními zákony na ochranu průmyslových práv a zejména s právem známkovým. K řešení otázky vzájemného poměru těchto dvou právních oborů často docházelo ve sporech z nekalé soutěže především již v období 1. československé republiky. V období po roce 1989 tyto otázky znovu vyvstaly. Vývoj názorů na tyto otázky v polistopadové judikatuře shrnul již před lety v Bulletinu advokacie prof. P. Hajn.

V současné době bude úvahy o těchto otázkách nutno zasazovat zřejmě čím dál častěji do kontextu komunitárního práva, které i do této oblasti zejména prostřednictvím výkladu evropských směrnic, případně i nařízení Evropským soudním dvorem (ESD) zasahuje.

Řešení právních otázek v soudních rozhodnutích málokdy bývá úplné (ve smyslu formulace všech teoreticky možných otázek k danému tématu) a definitivní (ve smyslu formulace právní věty na takovém stupni obecnosti, že by ji ve větším počtu obdobných dalších případů stačilo již jen aplikovat). Přesto je možné sledováním judikatury a jejího vývoje, zejména v takových oblastech, jakou je právo nekalé soutěže, dovést závěry na dostatečně vysokém stupni obecnosti, aby mohly být spolehlivou oporou nebo přinejmenším inspirací pro právní hodnocení a rozhodování podobných případů v budoucnosti. Přitom je ovšem třeba přihlédnout i k legislativnímu vývoji, k němuž došlo po vydání příslušného soudního rozhodnutí, a je žádoucí vzít v úvahu dosavadní dostupnou judikaturu pokud možno v její celistvosti a přihlížet i ke skutkovému kontextu, v němž byly vysloveny příslušné právní věty.

Vzájemný vztah práva nekalé soutěže, případně soutěžního práva vůbec na jedné straně a na druhé straně známkovým právem je vykládán různými způsoby, které se posuzovány samy o sobě mohou jevit jako protikladné. Průmyslová práva se z jedné strany mohou jevit jako zvláštní prostředky právní ochrany nehmotných statků soutěžitelů, které vznikají aktem veřejné moci a jako takové požívají přednosti před obecnými prostředky ochrany, kterými jsou žaloby na ochranu před jednáním nekalé soutěže obecná povaha právní ochrany před nekalou soutěží vyplývá ostatně již ze samotné geneze práva nekalé soutěže z institutu obecné odpovědnosti za civilní delikt. Z tohoto úhlu pohledu by se

vztah mezi právní úpravou ochranných známek a právem nekalé soutěže mohl jevit jako vztah zvláštního právního předpisu k obecnému a na případné konflikty mezi těmito právními úpravami by pak bylo vhodné uplatňovat zásadu *lex specialis derogat legigenerali*.

Proti tomuto pojetí lze postavit náhled, který je přinejmenším na první pohled s prve uvedeným pojetím protichůdný, a který spočívá na myšlence, že známkové právo je součástí širšího práva soutěžního, a že známkové právo jakožto právní úpravu určitých speciálních nástrojů užívaných v hospodářské soutěži je možné uplatňovat jen v obecném rámci pravidel soutěžního práva. Takový náhled svádí k tomu, představovat si právo nekalé soutěže jako jakési *ius cogens* nebo *lex superior*, které mohou potlačit aplikovatelnost právních norem z oblasti průmyslových práv nebo tyto právní normy přímo derogovat.

Vztah mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem lze také vyjádřit tak, že jde o právní úpravy komplementární, vzájemně se doplňující, případně, že právo nekalé soutěže funguje jako korektiv známkového práva. Potom je ovšem třeba vysvětlit, zda výpověď o komplementaritě má ještě nějaký hlubší obsah kromě prostého konstatování, že obě dvě právní úpravy jakožto úpravy zakotvené právními normami stejné právní síly (zákony) vedle sebe koexistují a v čem a kdy se právo nekalé soutěže může projevovat jako korektiv práva známkového.

Vztah speciality

Zásada *lex specialis derogat legi generali*, vyjadřující, že zvláštní právní norma, případně zvláštní právní předpis má při aplikaci přednost před obecnou právní normou, případně obecným právním předpisem, je interpretačním postulátem, který má sloužit zejména k odstraňování vnitřních rozporů v právním řádu. Uplatňuje se tam, kde v právním řádu vedle sebe existují jednotlivé právní normy nebo celé právní předpisy, které jsou neslučitelné, tj. při jejichž aplikaci by došlo nebo mohlo dojít ke konfliktu pravidel.

Pokud není výslovně vyjádřena v textu zákona, uplatňuje se tato zásada jako interpretační princip, nikoli jako pravidlo pozitivního práva, což s sebou nese celou řadu důsledků.

Obecně lze konstatovat, že už vzhledem k absenci zakotvení zkoumaného principu *expressis verbis* v textu zákona tento princip nelze bez dalších hodnotových úvah, jaksi automaticky aplikovat na posuzovaný právní případ, tím méně, pokud by aplikace tohoto principu vedla k formulaci právních vět, které by samy o sobě byly *contra legem* (jinak by tomu mohlo být, kdyby tento princip byl výslovně formulován např. ústavním zákonem, tak tomu však není). K aplikaci, byť nevyslovené, tohoto principu tedy nemůže dojít, aniž by soud v konkrétním případě odkazem na určitá hodnotová měřítká odůvodnil, proč vůbec je namístě se k jeho aplikaci uchýlit, čím je posuzovaný případ, ať už s ohledem na právní, nebo případně snad i skutkové otázky tak výjimečný, že jej nelze rozhodnout prostou aplikací norem pozitivního práva.

Za druhé pokud již ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech je aplikace tohoto principu namístě, je nutno se zvláště zabývat otázkou, v čem vůbec tato aplikace spočívá. Aplikace principu se totiž zásadním způsobem liší od aplikace právního pravidla; tento rozdíl spočívá v tom, že z principu nelze dovodit normativní důsledky prostým aktem subsumpce.

Konkrétně v případě principu *lex specialis derogat legi generali* je při aplikaci třeba především určit, zda princip bude aplikován na vztahy mezi jednotlivými právními normami, jednotlivými právními předpisy nebo celými právními odvětvími, a tedy jak široká může být výseč právních norem, která bude v důsledku aplikace principu z procesu právní kvalifikace posuzovaného případu vyřazena, a posléze jak široká bude výseč právních norem, která je kvalifikována ucházet se o zaujetí místa po takto vyřazených právních normách. Tuto otázku opět nemusí být třeba zvláště řešit v případech, kdy zásada *lex specialis derogat legi generali* je přímo vyjádřena v právním předpisu, např. stanoví-li zákon, že určitého ustanovení, nebo určitého právního předpisu se použije, nestanoví-li určitý nebo jakýkoli zvláštní zákon jinak. Naopak velmi problematická je odpověď na tuto otázku tehdy, když zásada *lex specialis* právním předpisem zakotvena není, nýbrž působí quasi-axiomatically jako interpretační pomůcka.

Problematické může být při absenci výslovné úpravy této otázky v textu právního předpisu i samotné určení, která právní norma, právní předpis nebo oblast práva je obecná a která zvláštní. Nabízí se několik cest, jak k tomu určení dospět: vyjít lze buď z míry obecnosti hypotézy a/nebo dispozice samotné právní normy, nebo z tradovaných a obecně přijímaných představ o systematickém uspořádání právního řádu (např. že občanské právo zastřešuje celou oblast

soukromoprávních vztahů a je doplněno zvláštními právními předpisy upravujícími specifické oblasti soukromoprávních vztahů), případně ze samotného (věcného) obsahu a účelu konkurujících právních norem za použití hodnotících úvah, o nichž byla řeč výše.

Vztáhneme-li tyto obecné úvahy na konkrétní oblast vztahů mezi právem známkovým a právem nekalé soutěže, musíme úvodem konstatovat, že:

- 1) jak oblast známkového práva, tak právo nekalé soutěže jsou upraveny zákonem, tedy příslušné právní předpisy jsou si co do právní síly rovnocenné;
- 2) zákon výslovně nezakotvuje, alespoň ne v obecné podobě přednost kteréhokoli z těchto právních předpisů, takže uplatnění interpretačního postulátu *lex specialis derogat legi generali* by přicházelo v úvahu je jako aplikace nepsaného principu ve výjimečných případech odůvodněných hodnotovými úvahami.

Známkové právo upravuje zejména podmínky vzniku a uplatňování vlastnického práva k označení zapsanému jako ochranná známka (zákon č. 441/2003 Sb. na rozdíl od předchozí právní úpravy již přímo hovoří o "vlastnictví" ochranné známky, takže odpadají úvahy o tom, že právo k ochranné známce je jakožto výlučné absolutní právo svou povahou blízké právu vlastnickému, nýbrž jedná se zkrátka o vlastnické právo), tedy určitou podoblast majetkových vztahů fyzických a právnických osob. Na základě doslovného výkladu těchto ustanovení by tedy bylo možno učinit nanejvýš ten (protiintuitivní) závěr, že známkové právo je obecným předpisem práva občanského ve vztahu ke zvláštní právní úpravě nekalé soutěže v obchodním zákoníku.

Citovaná zákonná ustanovení ovšem nevyjadřují poměr speciality, alespoň ne ve smyslu zásady *lex specialis derogat legi generali*, nýbrž vyjadřují subsidiární platnost předpisů občanského práva vůči obchodnímu zákoníku, což je rozdíl.

V každém případě závěr, že zákon o ochranných známkách je jakožto předpis práva občanského ve smyslu ust. § 1 odst. 2 obč. z. a ve smyslu ust. 1 odst. 2 obch. z. v pozici subsidiárního právního předpisu ve vztahu k úpravě nekalé soutěže v obchodním zákoníku, neodpovídá tradičnímu chápání průmyslových práv jakožto zvláštních nástrojů užívaných v hospodářské soutěži, při jejichž využívání je třeba zachovávat obecná pravidla soutěžního práva a jež je nepřijatelné v hospodářské soutěži zneužívat.

Podle tohoto tradičního chápání jsou hodnoty vytvářené soutěžiteli při jejich soutěžení na trhu, zejména tzv. soutěžní výkony, chráněny v první řadě a bez nutnosti splnit jakékoli speciální podmínky v rámci práva soutěžního. Toto právo je právem odpovědnostní povahy, což se projevuje na jedné straně v tom, že se uplatňuje výlučně v rámci relativních (obligačních) právních vztahů (*obligationes ex delicto*) vyplývajících z porušení právních povinností při jednání hospodářské soutěže, jednak ale i v tom, že s ohledem na zásadu co není zákonem zakázáno, je povoleno, a také vzhledem k obecné povaze vymezení deliktu nekalé soutěže, ať již prostřednictvím generální klauzule, nebo jednotlivých zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže, rovněž formulovaných relativně široce, postihuje celou oblast jednání v hospodářské soutěži, tedy dopadá na veškeré právní vztahy mezi soutěžiteli navzájem a mezi soutěžiteli a spotřebiteli, vznikající při hospodářské soutěži, aniž by bylo zapotřebí splnit nějaké zvláštní podmínky.

Naopak průmyslová práva, k nimž patří ochranné známky, zakotvují výlučná absolutní práva k nehmotným statkům. Jejich úprava je svou povahou blízká věcným právům; to mj. znamená, že tato oblast právní úpravy se uplatňuje až za splnění zvláštních podmínek, na něž je vázán vznik ochrany příslušného nehmotného statku. Styčným bodem s právem soutěžním je to, že majiteli, popř. vlastníky průmyslových práv bývají v naprosté většině případů soutěžitelé a že majetkovou hodnotu průmyslových práv lze realizovat prakticky výlučně v rámci hospodářské soutěže na trhu. Jedná se tedy z hospodářského hlediska o určité zvláštní nástroje, jimiž si soutěžitelé v hospodářské soutěži konkurují. Předpisy na ochranu průmyslových práv ovšem na rozdíl od práva nekalé soutěže nepostihují celou oblast jednání v hospodářské soutěži, nýbrž regulují (kromě jiných vztahů, které se odvíjejí mimo oblast hospodářské soutěže) relativně úzce vymezené oblasti právních vztahů v hospodářské soutěži, při nichž dochází k uplatňování průmyslových práv jakožto výlučných absolutních práv.

Také z hlediska procesního postavení žalobce se liší situace, kdy se žalobce domáhá ochrany průmyslového práva, od situací, kdy se žalobce domáhá ochrany před nekalým soutěžním jednáním. Aby se žalobce mohl vznášet nároky z porušení průmyslového práva, musí splnit zvláštní podmínky, které v prostředí českého právního řádu spočívají zejména v tom, že předmět průmyslového práva splňuje zákonné podmínky ochrany a jako takový je zapsán do příslušného rejstříku.

Naproti tomu ten, kdo se domáhá ochrany z titulu nekalého soutěžního jednání, musí unést důkazní břemeno ohledně celé řady skutkových okolností, jejichž prokázání bývá daleko obtížnější než prokázání existence registrovaného průmyslového práva, např. musí prokazovat samotnou účast v hospodářském soutěži v příslušném oboru, existenci soutěžního vztahu, skutečnost, že se určité označení pro něj fakticky stalo charakteristickým, že toto označení nebo určité provedení výrobku začal jako první na trhu používat, případně další rysy té které skutkové podstaty nekalého soutěžního jednání.

Z hlediska podmínek, které je třeba splnit k uplatnění nároků z porušení průmyslových práv a z nekalé soutěže, jinak řečeno z hlediska šíře hypotéz příslušných právních norem se tak známkové právo i právní předpisy na ochranu jiných průmyslových práv jeví jako právní předpisy zvláštní ve vztahu k právu nekalé soutěže. Dospíváme tedy k opačnému závěru, než který by vyplýval z doslovného výkladu shora citovaných úvodních ustanovení občanského a obchodního zákoníku. Již skutečnost, že při pokusu nahlížet na vztahy mezi známkovým právem a právem nekalé soutěže prizmatem vztahu obecného právního předpisu ke zvláštnímu záhy narážíme na dvě diametrálně odlišné možné odpovědi na zásadní otázku, který z těchto předpisů je v pozici *lex specialit*, a který má v pozici *lex generalis*, varuje před ukvapenými závěry a potvrzuje správnost pojetí, že "ve vztahu mezi předpisy na ochranu průmyslových práv a předpisu na ochranu soutěže (...) nejde o vztah obecné a zvláštních norem".⁹

Vztah subsidiarity

Vztah subsidiarity mezi právními předpisy znamená, že pokud určitá otázka není upravena určitým (zvláštním) právním předpisem, posoudí se podle

⁹ Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck 2005

jiného právního předpisu, který je ve vztahu k onomu zvláštnímu právnímu předpisu subsidiárně (podpůrně) platný. Poměr subsidiarity není (na rozdíl od poměru speciality) vyjádřením principu sloužícímu k řešení normativních konfliktů, neboť z něho nevyplývá nadřazenost jednoho právního předpisu nad jiným nebo jedné právní normy nad jinou, a tedy ani derogace jedné právní normy jinou (byť by šlo pouze o derogaci na úrovni aplikační), nýbrž vyjadřuje pouhé rozhraničení věcné působnosti právních norem (tím ovšem jaksi předem, preventivně omezuje možnost vzniku normativních konfliktů). Poměr subsidiarity tedy není v porovnání s poměrem speciality jakousi druhou stranou téže mince, nýbrž vyjadřuje jiný druh vztahu mezi skupinami právních norem, který ovšem s poměrem speciality souvisí a který nevyklučuje (avšak neimplikuje) existenci poměru speciality mezi týmiž dvěma skupinami právních norem.

Shora citované ust. § 1 odst. 2 ObchZ nevyjadřuje ve skutečnosti poměr speciality, nýbrž subsidiarity. Nevyplývá z něho totiž, že by ve vztahu k jejich předmětu úpravy právní normy obchodního zákoníku měly omezovat aplikovatelnost právních norem občanského zákoníku (např. že by v důsledku zvláštní právní úpravy soukromých deliktů ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži bylo ve vztazích mezi soutěžiteli vyloučeno aplikovat institut obecné občanskoprávní odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku) (a samozřejmě ani naopak že by předpisy práva občanského mohly nějakým způsobem omezovat aplikovatelnost norem obchodního zákoníku), nýbrž pouze to, že v té míře, v jaké právní otázky týkající se právních vztahů upravených obchodním zákoníkem nelze řešit podle ustanovení obchodního zákoníku, použijí se ustanovení občanského zákoníku nebo jiných občanskoprávních předpisů. Občanskoprávní předpisy tedy ve vztahu k ustanovením obchodního zákoníku mají - ve vztahu k předmětu úpravy obchodním zákoníkem - subsidiární platnost.

Předpokladem subsidiární aplikovatelnosti předpisů práva občanského na oblast vztahů upravených obchodním zákoníkem samozřejmě je, že tyto předpisy obsahem v nich vyjádřených právních norem vůbec dopadají na otázky týkající se vztahů upravených obchodním zákoníkem, na které ustanovení obchodního zákoníku nedávají odpověď, tedy předpokladem je aspoň potenciálně širší rozsah aplikovatelnosti předpisů občanského práva. Je tedy prakticky téměř vyloučeno, aby známkové právo jakožto zvláštní předpis práva občanského, upravující zejména podmínky, za nichž lze chránit ochranné známky, a práva z ochranných známek vyplývající, mohlo být použito jako subsidiární právní předpis k řešení

otázek, které se týkají vztahů upravených obchodním zákoníkem, avšak které podle ustanovení obchodního zákoníku nelze řešit. Tento závěr platí i ve vztahu k právu nekalé soutěže. Právo nekalé soutěže sice v obecné rovině upravuje rovněž problematiku označování zboží a služeb soutěžitelů tím, že v této souvislosti zakazuje určité druhy jednání, a tím nepřímo konstituuje subjektivní majetková práva soutěžitelů k označením používaným po právu v hospodářské soutěži, zejména k tzv. zvláštním označením podniku nebo výrobků, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (ust. § 47 písm. b) obch. z.). V tomto směru by se mohlo zdát, že předmět úpravy obchodním zákoníkem se skutečně do jisté míry překrývá s předmětem úpravy zákonem o ochranných známkách, takže by nebylo vyloučeno subsidiární použití tohoto zákona jakožto předpisu práva občanského ve smyslu ust. § 1 odst. 2 obch. z. České známkové právo je ovšem postaveno na registračním principu, tzn. že nezbytnou podmínkou vzniku ochrany ochranné známky je její zápis do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, a celý předmět úpravy zákonem o ochranných známkách je tak také omezen jen na zapsané ochranné známky, zatímco právo nekalé soutěže pokrývá jakákoli označení, ať již jsou, nebo nejsou chráněna i prostřednictvím formálního zápisu do známkového rejstříku. Předmět úpravy zákonem o ochranných známkách je tak užší, nikoli širší než předmět úpravy obchodním zákoníkem v ustanoveních o nekalé soutěži, a proto přinejmenším přímá subsidiární aplikace předpisů známkového práva na vztahy upravené právem nekalé soutěže zřejmě nepřichází v úvahu. Vyloučena by ovšem ve zvlášť odůvodněných případech nebyla jejich aplikace analogická.

Analogická aplikace nejen známkového zákona, ale i jiných právních předpisů upravujících průmyslová práva na vztahy nekalé soutěže přichází prakticky v úvahu tam, kde se v rámci nekalosoutěžního sporu řeší otázka, zda určité označení, výrobek nebo jiný soutěžní výkon je vůbec způsobilý být chráněn právem nekalé soutěže. Například může vzniknout otázka, zda zvláštním označením podniku ve smyslu ust. § 47 písm. b) obch. z., který v zákaznických kruzích platí pro tento podnik za příznačné, může být pouhá barva nebo zda tzv. otrocké napodobení cizích výrobků ve smyslu ust. § 47 písm. c) obch. z. může spočívat v rysech umožňujících vzájemné propojení modulárního výrobku, nebo zda takové rysy je nutno považovat za prvky, které jsou již z povahy výrobku funkčně nebo technicky předurčené. Tyto otázky, které právo nekalé soutěže zvlášť neupravuje, lze řešit analogicky s přihlédnutím k úpravě korespondujícími

průmyslověprávními předpisy, které v podobných případech umožňují získání formální ochrany. V našem příkladě by se jednalo o ust. § 1 ZOZ, které výslovně jmenuje barvy v demonstrativním výčtu označení, která za splnění dalších zákonných podmínek mohou být zapsána jako ochranné známky, a o ust. § 7 zákona o průmyslových vzorech, které umožňuje (jako výjimku z výjimky) chránit prostřednictvím průmyslového vzoru u modulárních výrobků i znaky, které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, pokud účelem je umožnit mnohačetné sestavení nebo spojení vzájemně zaměnitelných výrobků v rámci stavebnicového systému.

Pokud tato označení, výrobky nebo jiné soutěžní výkony jsou (za splnění dalších podmínek) způsobilé ochrany prostřednictvím formálního průmyslového práva, mělo by platit, že není vyloučena ani jejich neformální ochrana prostřednictvím práva nekalé soutěže, samozřejmě jsou-li splněny další (jiné) zákonné podmínky vzniku tohoto druhu ochrany.

Poměr subsidiarity mezi zákonem o ochranných známkách a ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži platí ovšem v určitém směru ještě obráceně, tedy ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži platí v určitých směrech subsidiárně vůči zákonu o ochranných známkách. Vyplývá to z ust. § 10 odst. 1 ZOZ, které upravuje omezení účinků ochranné známky. Podle tohoto ustanovení vlastník ochranné známky není nemůže svá práva z ochranné známky v některých případech uplatnit, konkrétně není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu, nebo údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, jakož i označení nezbytná k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, to vše však pouze za předpokladu, že takové užívání je v souladu "s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže".

Byť se nejedná o typickou legislativní formu vyjádření poměru subsidiarity, neznamená toto ustanovení nic jiného než to, že omezení práv z ochranné známky platí jen v těch případech, kdy k užívání označení dochází v souladu s normami (právními i meta-právními, avšak právem aprobovanými) stojícími mimo ZOZ, přičemž pro posouzení souladu s těmito normami ZOZ na příslušné právní normy odkazuje (prakticky se bude opět jednat zejména o ust. § 44 obch. z. o nekalé soutěži).

Na rozdíl od poměru speciality lze sice ve vztahu známkového zákona a právních předpisů na ochranu před nekalou soutěží v určitých směrech shledat prvky subsidiarity, nicméně ani pojem subsidiarity nevyjadřuje adekvátně jejich vzájemný poměr. Posledními charakteristikami, které se nabízejí k popisu vztahu mezi známkovým právem a právem nekalé soutěže a které jsme zmiňovali v úvodu, jsou komplementarita a korektiv.

Již prvorepublikové soudy ve svých rozhodnutích opakovaně vyjadřovaly náhled, že známkové právo, případně jiná práva průmyslová a právo nekalé soutěže stojí vedle sebe a vzájemně se doplňují. K tomuto závěru ovšem dospívaly často na pozadí řešení (zdánlivého) konfliktu mezi těmito právními úpravami, takže by se na první pohled mohlo zdát, že tento konflikt řešily soudy upřednostněním jedné z těchto úprav před druhou. Citujme např. tyto věty: "Nelze upříti, že při zachování zákona o ochraně známek a při platnosti zákona o nekalé soutěži nastává konflikt zákonem neřešený potud, pokud soud na základě zákona proti nekalé soutěži může prohlásiti za čin nekalé soutěže ve smyslu § 11 cit. zák. i používání známky, jež zápisem do rejstříku známkového (...) požívá ochrany zákonné, pokud se týče, jak dalece soud podle předpisů zákona o nekalé soutěži může výrokem svým zabrániti podnikateli používání známky." (Rozhodnutí ze dne 6. dubna 1929, R I 1066/28, číslo Vážného sbírky 8856).

Lze citovat i další rozhodnutí: "... zákonem proti nekalé soutěži, širším, než jest nebo byly doposud platné zákony speciální, najmě i známkový, mělo dojíti ochrany co do zevních zařízení podniku nebo závodu jakékoli třeba jako známka neregistrované faktické užívání starší proti i registrovanému mladšímu užívání podobného nebo i stejného obsahu. Podle toho skutečnému staršímu užívání přiznal nový zákon postavení silnějšího, jemuž i registrované, tedy zdánlivě formálně silnější, ve skutečnosti však slabší, protože mladší užívání určitého označení musí ustoupiti...". (Rozhodnutí ze dne 22. října 1932, Rv I 734/31, číslo Vážného sbírky 12024)

"Podnikatel z počátku, kdy se o jeho vynálezu, o jeho zvolené značce v širším okruhu ještě neví, zajisté učiní dobře, zajistí-li si ony formální podmínky ochrany, postará-li se o patentování svého vynálezu a zaregistrování známky. Dojde-li však věc postupem času tak daleko, že se snad i bez této opatrnosti v hospodářském styku mezi podnikateli stejného nebo podobného oboru, mezi soutěžiteli i mezi zákazníky do jisté míry vžije souvislost mezi vynálezem nebo značkou a určitým podnikem, kdy tato souvislost podle pravidel poctivého styku v

obchodování ani nemůže býti důvodně popírána, a musí tedy býti respektována, smí podnikateli pro sebe žádati ochranu i podle zákona o nekalé soutěži...".¹⁰

Na tuto judikaturu pak v nedávné době navázal Vrchní soud v Praze ve velmi vlivném a často citovaném rozhodnutí o ochranné známce "ČEZ" (Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 3 Cmo 1446/94), v němž se výslovně přihlásil k prvorepublikové judikatuře, mj. i k rozhodnutím shora citovaným, a vyslovil názor, že i při tehdy (v r. 1994) platné zákonné úpravě (která je ovšem v námi zkoumaných ohledech stejná, jako je právní úprava současná) platí o vztahu obchodního zákoníku a zákona o ochranných známkách "stejná zásada, tedy že i užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalým, proti kterému se druhá strana má právo bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit."

Všechna tato rozhodnutí se zabývala v podstatě jen dvěma z celé řady otázek, které vzájemný vztah práva známkového a práva nekalé soutěže vyvolává, totiž v první řadě otázkou, zda prostředky práva nekalé soutěže lze chránit i označení (nebo i jiné nehmotné statky), která jsou sice způsobilá být chráněna prostřednictvím průmyslových práv, avšak (formální) ochrana prostřednictvím průmyslového práva v daném případě nevznikla (soutěžitel si své označení nenechal zapsat jako ochrannou známku), za druhé pak otázkou, zda nezapsané, ale fakticky užívané označení může být prostředky práva nekalé soutěže chráněno i proti zapsané (formálně chráněné) ochranné známce, s tím důsledkem, že pak lze na základě soutěžního práva zakázat (určitý způsob) užívání ochranné známky jejímu majiteli/vlastníku. K užívání ochranné známky se vyjadřuje například rozsudek Evropského soudního dvora C-495/07, ze dne 15. ledna 2009, Silberquelle GmbH versus Maselli-Strickmode GmbH, dle kterého předpisy členských států o ochranných známkách, musejí být vykládány v tom smyslu, že označuje-li majitel ochranné známky touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícímu svých výrobků, nejedná se o skutečné užívání této ochranné známky pro třídu, do které uvedené předměty spadají.

Odpověď na tyto otázky v judikatuře prvorepublikových soudů i v současné polistopadové soudní judikatuře je v zásadě kladná. Myné by ovšem bylo dovozovat z toho závěr, že soutěžní právo, resp. právo nekalé soutěže je nějakým způsobem nadřazeno známkovému právu, např. že na aplikační rovině v

¹⁰ Rozhodnutí ze dne 12. února 1931, Rv II 662/30, číslo Vážného sbírky 10521

případě rozporu právní úprava nekalé soutěže deroguje konkrétní ustanovení známkového zákona nebo dokonce, že soud při rozhodování sporů mezi soutěžiteli, které se týkají práv k označením, nemusí jaksi vůbec přihlížet k zákonné úpravě ochranných známek, a že postačuje posuzovaný skutkový děj kvalifikovat jen z hlediska ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži, což se bohužel v některých případech dnes děje.

Vzájemný poměr práva nekalé soutěže a práva známkového, který lze podle našeho názoru nejvýstižněji jednoduše popsat jako poměr komplementarity, spočívá v první řadě v tom, že právo nekalé soutěže a známkové právo jsou dvě na sobě relativně nezávislé právní úpravy stejné právní síly (právní síly zákona) a že každou z nich je nutno aplikovat v mezích její působnosti.

Na úrovni hmotného práva to znamená, že pokud z těchto dvou právních úprav vyplývají nějaká práva nebo povinnosti, platí tato práva a povinnosti vedle sebe, aniž by se vzájemně negovaly nebo omezovaly. Například vlastník ochranné známky je oprávněn užívat svou ochrannou známku ve spojení s chráněnými výrobky nebo službami; při užívání ochranné známky je však povinen dodržovat veškeré právní předpisy a zejména i předpisy práva nekalé soutěže, a tak nesmí užívat svou ochrannou známku např. pro spotřebitele klamavým způsobem nebo jiným takovým způsobem, který by naplňoval některou ze skutkových podstat nekalé soutěže. Právo k ochranné známce tak jejímu vlastníku nezjednává jakousi imunitu před povinnostmi dodržovat předpisy soutěžního práva (nebo jiné právní předpisy); tím je ovšem omezeno jeho právo užívat ochrannou známku striktně jen v té míře, v jaké by jeho jednání při užívání ochranné známky bylo v rozporu s předpisy soutěžního práva, jinak zůstává nedotčeno a nedotčeno zůstává samozřejmě nejen pozitivní oprávnění vlastníka užívat jeho vlastní ochrannou známku (pokud se konkrétní způsob užívání nepříčí předpisům práva nekalé soutěže), nýbrž také negativní, záповědní oprávnění vlastníka ochranné známky, spočívající v možnosti zakázat třetím osobám užívání téhož nebo zaměnitelného označení. I tehdy, pokud vlastník ochranné známky své známkové právo ve vztahu ke konkrétnímu soutěžiteli zneužívá způsobem naplňujícím znaky nekalého soutěžního jednání a toto konkrétní jednání je mu zakázáno, zůstává mu zachováno postavení vlastníka ochranné známky včetně zejména i záповědního oprávnění ve vztahu ke shodnému nebo zaměnitelnému označení, ledaže by soud rozhodl, že (jakékoli) užití ochranné známky je nekalým soutěžním jednáním a

ochranná známka by následně byla zrušena postupem podle ust. § 31 odst. 2 ZOZ. Toto ustanovení ZOZ by si zasloužilo podrobnější výklad. Obdobné ustanovení původně obsahoval zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v § 26 odst. 2, který ovšem omezoval možnost výmazu ochranné známky z rejstříku jen na případy, kdy bylo vydáno soudní rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním z toho důvodu, že nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména všeobecně známé ochranné známky nebo jí je na újmu. Omezení možnosti vymazat známku jen na tyto speciální důvody bylo kritizováno, a tak novela známkového zákona, provedená zákonem č. 116/2000 Sb., z tohoto ustanovení vypustila slova "neboť nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména všeobecně známé ochranné známky nebo jí je na újmu", čímž se ustanovení dostalo do podoby, v níž bylo převzato současně platným zákonem č. 441/2003 Sb. Výklad tohoto ustanovení musí být takový, že soudem zakázán musí být každý jednotlivý, jakýkoli akt užití ochranné známky jejím vlastníkem, neboť každé takové jednání by představovalo nekalou soutěž (arg. "užití" a contrario "užívání"); tak tomu bude např. tehdy, pokud již samotné podání přihlášky ochranné známky bylo projevem zlé víry přihlašovatele, který tím sledoval jen spekulativní účely. Pokud soudním rozhodnutím bude zakázáno jen užívání (nikoli užití) ochranné známky ve vymezeném rozsahu, ke zrušení ochranné známky z rejstříku není důvod, neboť by takový postup nepřipustně omezil vlastníka ochranné známky i v takových oprávněních, jejichž výkon výrokem soudního rozhodnutí zakázán nebyl; takový postup by navíc byl v rozporu s ústavní zásadami přiměřenosti a respektu k nabytým právům.

Naopak soutěžitelé, kteří nejsou vlastníky registrované ochranné známky, jsou oprávněni počínat si v soutěži jakýmkoli způsobem, který není zákonem zakázán, zejména který není zakázán jakožto nekalé soutěžní jednání; při svém chování v hospodářské soutěži jsou však soutěžitelé povinni respektovat nejen předpisy práva nekalé soutěže, nýbrž i veškeré ostatní právní předpisy včetně předpisů známkového práva, a jsou tak povinni respektovat mj. i práva k zapsaným ochranným známkám (a samozřejmě i jiným druhům průmyslových práv). Z hmotně-právního hlediska tedy bez dalšího platí, že skutkový děj v oblasti hospodářské soutěže podléhá vždy souběžné právní kvalifikaci jak podle předpisů práva nekalé soutěže, tak známkového práva, a tak úsudek o tom, jaké jednání je

po právu a jaké je protiprávní, lze odvíjet pouze z komplexního posouzení skutkového děje ve světle obou těchto právních předpisů.

Na procesně-právní rovině je tomu trochu jinak vzhledem k tomu, že v civilním řízení je žalobce pánem sporu a záleží na něm, jakých nároků z jakých právních titulů se bude domáhat. Právní kvalifikace skutkového děje, a tedy i vznesených nároků je sice podle zásady *iura novit curia* (soud zná právo) věcí soudu, specifikace samotných nároků, jimž se má dostat ochrany v občanském soudním řízení, je však věcí dispozičního práva žalobce. Jelikož nároky opírající se výlučně o nekalou soutěž se svým obsahem zpravidla liší od nároků opřených výlučně o práva k ochranné známce, je třeba v civilním řízení respektovat takto žalobcem vymezený předmět řízení, což ovšem nezabavuje soud povinnosti věc právně posoudit ze hlediska všech aplikovatelných právních norem, tedy i norem známkového práva, přestože uplatňovány jsou nároky z nekalé soutěže, a norem práva nekalé soutěže, přestože uplatňovány jsou nároky z titulu práva k ochranné známce. Soud je vázán pouze vymezením tvrzených subjektivních práv, jejichž ochrany se žalobce domáhá, takže nemůže sám tato práva překvalifikovat např. tak, že pokud by zjistil, že žalobce domáhající se ochrany výlučně z titulu porušení ochranné známky známková práva z nějakých důvodů nemůže uplatnit (např. protože nastupuje omezení známkových práv ve smyslu § 10 ZOZ, vyčerpání¹¹ práv z ochranné známky ve smyslu § 11 ZOZ, nebo známka je po zahájení řízení zrušena), zhodnotil by ze své vlastní iniciativy příslušný skutkový děj z hlediska nekalé soutěže a žalobě by z tohoto titulu vyhověl (ale ani naopak soud nemůže překvalifikovat nároky z nekalé soutěže jako nároky z porušení ochranné známky). Jinak tomu je samozřejmě v případech, kdy se žalobce domáhá ochrany z obou těchto právních titulů; v těchto případech soud musí vždy zkoumat, zda žaloba je oprávněná z obou těchto titulů, pokud se ovšem jeden a týž žalobní návrh (*petit*) opírá o oba tyto různé právní tituly, stačí pro vyhovění žalobě, pokud soud shledá oprávněnost žalobcova nároku na základě aspoň jednoho z těchto titulů. Ať je však předmět řízení žalobcem vymezen jakkoli, stále platí povinnost soudu posuzovat spor z hlediska všech právních norem, které na něj

¹¹ V této souvislosti odkazují například na rozsudek Evropského soudního dvora C-127/09, ze dne 3. června 2010, *Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG*. Za takových okolností, jaké jsou dány v projednávané věci, musí být čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a čl. 7 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách ve znění dohody o Evropském hospodářském prostoru, vykládány v tom smyslu, že vyčerpání práv z ochranné známky nastává pouze tehdy, pokud podle posouzení, které přísluší předkládajícímu soudu, může být dovozen výslovný nebo implicitní souhlas majitele ochranné známky s uvedením dotčených výrobků, u kterých je takové vyčerpání práv uplatňováno, na trh ve Společenství nebo v EHP.

dopadají, tedy mj. jak norem práva nekalé soutěže, tak i známkového práva, a z hlediska všech těchto norem musí tedy soud posoudit, zda tvrzené nároky žalobci svědčí. Soud tak např. nemůže otázky právních následků strpění užívání ochranné známky, speciálně upravené v § 12 ZOZ, posoudit bez přihlídnutí k této právní úpravě podle domněle obecně platných předpisů práva nekalé soutěže (které v tomto směru nic specifického nestanoví), a tak ve výsledku nahradit aplikaci tohoto ustanovení ZOZ vlastní arbitrární úvahou.

Z hlediska důkazního pozice se žaloby z titulu porušení práv k ochranné známce a z titulu nekalé soutěže velmi podstatně liší, jak na to poukazovaly již prvorepublikové soudy ve shora citovaných rozhodnutích. Důkazní pozice žalobce, který je vlastníkem ochranné známky, je v zásadě lepší než pozice soutěžitele žalujícího z titulu ochrany před nekalou soutěží; vlastníku ochranné známky by k úspěchu v řízení o porušování ochranné známky v zásadě mělo stačit prokázání vlastnictví platné ochranné známky prostřednictvím výpisu z rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví a dále skutečnost, že žalovaný známku užívá, resp. užívá označení podobné pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, takže vzniká pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. V nekalosoutěžním sporu musí žalobce prokazovat celou řadu dalších skutkových okolností, mj. existenci soutěžního vztahu a v případě, že se domáhá ochrany určitého označení, také to, že se toto označení pro něho, jeho podnik, výrobky, služby nebo jiné soutěžní výkony fakticky stalo charakteristickým.

Reflexi vzájemných vztahů známkového a soutěžního práva, jak je vyjádřena ve shora citované soudní judikatuře, nelze ovšem zcela upřít jistou tendenci směřující k upřednostnění soutěžního práva, resp. práva nekalé soutěže před známkovým právem. O nadřazenosti lze maximálně mluvit na úrovni jednotlivých konkrétních subjektivních práv, která soud při své činnosti při konfrontaci zjištěného skutkového děje a (veškerých) na něj aplikovatelných právních norem nalézá, aby těmto subjektivním právům poskytl ochranu (čl. 90 Ústavy ČR).

Závěr, že právní úprava nekalé soutěže, případně soutěžního práva vůbec je nadřazena právní úpravě ochranných známek, byť by se při extenzivním výkladu shora citovaných právních vět mohl jevit plausibilním, naráží v první řadě na fundamentální překážku, na niž již bylo shora několikrát poukázáno, totiž že takový závěr by byl *contra legem*. 29)

Při veškerém respektu k poslání soudů dotvářet svou judikaturou psané právo (a také při vědomí toho, že hranice mezi dotvářením a vytvářením práva je nejasná a v každém případě relativní) by závěr, že soud může obecně a bez dalšího nadřadit jednu zákonnou úpravu jiné, podkopával ten nejzákladnější postulát, od něhož se odvíjí, ať již prostřednictvím soudního rozhodování, nebo mimo ně, působení práva, totiž postulát platnosti práva.

Za druhé, mylná by byla představa, že takový závěr ze shora analyzovaných soudních rozhodnutí plyne. Jak již bylo řečeno, týkala se tato soudní rozhodnutí jednotlivých dílčích otázek, které sice lze podřadit pod obecnou otázku vztahu mezi právem nekalé soutěže a známkového práva, avšak které tuto obecnou otázku zdaleka nevyčerpávají. Vyplývá z nich pouze ty (dílčí) závěry, že prostředky práva nekalé soutěže lze chránit i označení jako ochranné známky nezapsaná, a že i užití zapsané ochranné známky jejím vlastníkem může být (za určitých okolností) nekalým soutěžním jednáním. Bylo by nepřipustnou generalizací z těchto závěrů dovozovat v obecné rovině, že právo nekalé soutěže je nadřazeno právu známkovému.

Za třetí, cestu ke korektivnímu působení práva nekalé soutěže ve vztahu ke známkovému právu otevírá již samotné komplementární působení těchto dvou právních úprav, pokud je každá z nich aplikována v rámci svého okruhu působnosti, tedy aniž by se vzájemně, byť jen na aplikační úrovni a v konkrétních případech, derogovaly. Závěr, že prostředky práva nekalé soutěže lze chránit i nezapsaná označení, neimplikuje přece sebemenší derogaci (kteréhokoli ustanovení) známkového práva, neboť předpisy známkového práva neobsahují žádné ustanovení o tom, že ochranu označení užívaných v hospodářské soutěži lze získat výlučně prostřednictvím registrované ochranné známky. Ani závěr, že i užití zapsané ochranné známky může být nekalým soutěžním jednáním, nepředstavuje sebemenší derogaci (kteréhokoli ustanovení) známkového práva, neboť známkové právo neobsahuje žádnou právní normu, jež by stanovila, že zápisem určitého označení jako ochranné známky do rejstříku se stává jakékoli užití tohoto označení vlastníkem známky právně dovoleným. Shora uvedené dva dílčí závěry nejsou ničím víc než projevem vzájemné komplementarity, nebo jinak řečeno souběžného působení obou těchto právních úprav.

Poměr, který tu nazýváme komplementárním, vede k tomu, že všechny ty otázky, které nejsou řešeny jedním právním předpisem, lze řešit podle druhého právního předpisu, samozřejmě pokud je tento druhý právní předpis řeší. To platí

i tehdy, když jeden právní předpis na druhý výslovně neodkazuje. Tím spíše to platí tehdy, pokud jeden právní předpis na druhý odkazuje přímo a výslovně, jak to činí např. současně platný známkový zákon v ust. § 10 odst. 1, nebo jen přímo (ale ne výslovně, tj. aniž by výslovně označoval právní předpis nebo oblast právní úpravy, podle nichž se tyto otázky mají posoudit), jak to činí současně platný známkový zákon v ust. § 7 odst. 1 písm. g). Na druhou stranu všechny ty otázky, které jeden právní předpis určitým způsobem specificky řeší, např. v oblasti známkového práva podmínky, za nichž vzniká právo k ochranné známce, nebo právní důsledky neužívání ochranné známky, je třeba řešit výlučně podle tohoto právního předpisu, a není možné od této specifické zákonné úpravy abstrahovat s tím, že soud v rámci domnělé "vyšší materiální spravedlnosti" posoudí tyto otázky podle "dobrých mravů soutěže" a bude tuto specifickou právní úpravu známkovým zákonem ignorovat .

KAPITOLA XI.

XI. Úvaha de lege ferenda

Aktuální problémy z oblasti průmyslových práv - patent Společenství

Je zřejmé, že Smlouva o založení Evropského společenství stanoví jen velmi omezeně unijní kompetence a stále zcela chybí jednotná komunitární legislativa pro oblast patentů a jednání o ní jsou velmi složitá. Existující právní úprava vtělená do Evropského patentu a národních patentů je tedy v režimu mezinárodního práva veřejného a národních právních řádů jednotlivých států. O patentu Společenství byly sice znovu obnoveny diskuze, ale především s ohledem na unijní kompetence v oblasti řešení patentových sporů asi nebude jejich přijetí jednoduché.

Evropský patent uděluje od roku 1978 Evropský patentní úřad podle mezinárodní Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC – European Patent Convention). Evropský patent tedy stojí zcela mimo právní komunitární právo, jde o institut, který se řídí mezinárodním právem veřejným. Evropský patent je jakoby „souborem“ národních patentů a v okamžiku udělení patentu se stává patentem národním, který podléhá hmotněprávní a zejména procesní jurisdikci daného smluvního státu EPC.

Unie se již dlouhou řadu let snaží o vytvoření hmotněprávní i procesní komunitární úpravy patentů. Na podkladu Zelené knihy o patentu Společenství z roku 1997 byl předložen návrh nařízení Rady o patentu Společenství. Jeho projednávání však skončilo neúspěchem v roce 2004 poté, co Rada ministrů dosáhla jen společného politického přístupu, který nevyhovuje kvůli nepřiměřené úpravě soudní pravomoci a přehnanému jazykovému režimu.

Před několika lety proběhla rozsáhlá veřejná konzultace o budoucí evropské patentové politice, do které se zapojilo více než 2500 respondentů. Největší bariérou je podle nich neexistence jednoduchého, cenově dostupného a kvalitního centralizovaného patentového systému, který by byl jednoduše vymahatelný.

Je zřejmé, že stávající systém je nefunkční, avšak příprava nového je časově náročná. Velkou neznámou je stále otázka, v jakém jazyce se budou přihlášky podávat, zda a jak se budou překládat patentové spisy, do kolika jazyků atd. Navíc je samozřejmě problémem i velká finanční náročnost takových překladů.

Softwarový patent

Zajímavou a stále aktuálnější otázkou v oblasti ochrany průmyslových práv v Evropě zůstává tzv. softwarový patent. Softwarové patenty jsou [patenty](#) na vynálezy realizované [počítačem](#). [Evropský patentový úřad](#) pak definuje vynález realizovaný počítačem jako vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní nové rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika [programy](#). Stále se vedou spory, do jaké míry a zda vůbec mají být softwarové patenty udělovány. V různých zemích je praxe rozdílná. Zatímco Spojené státy a [Japonsko](#) softwarové patenty uznávají. Naopak například Indie je odmítla. Situace v Evropě je komplikovaná. Dle znění Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 se zdá, že software není v Evropské unii patentovatelný. Patentovní právníci a zastánci softwarových patentů však argumentují, že z patentovatelnosti jsou vyloučeny pouze předměty a činnosti jako takové. Tedy, že kromě počítačových programů jako takových jsou i další počítačové programy, které patentovat lze, a že to jsou vlastně všechny počítačové programy a software proto patentovat lze. Přitom v rozporu s Evropskou

patentovou úmluvou Evropský patentový úřad softwarové patenty uděluje. Problém je v tom, že předpisy neupravují podrobnosti, takže praxe Evropského patentového úřadu i jednotlivých členských států EU je nejednotná. To vede k právní nejistotě.

Je zřejmé, že otázka softwarových patentů v Evropské unii není uzavřena, její vyřešení se stále odkládá a výsledek lze stěží předvídat. Proti softwarovým patentům jsou v Evropě dokonce pořádány demonstrace. Například v Bruselu tyto akce organizovala [Nadace pro svobodnou výměnu informací](#) (Foundation for Free Information Interchange).

Významné světové organizace

WIPO-Světová organizace duševního vlastnictví byla založena v roce 1970 a v roce 1974 se stala specializovanou agenturou OSN. Její úlohou je přispívat k ochraně duševního vlastnictví na celém světě prostřednictvím spolupráce mezi 179 členskými státy a podporovat spolupráci mezi svazy na ochranu duševního vlastnictví.

V současné době se nepřipravují žádné významné změny mezinárodních smluv, které tato organizace spravuje.

WTO-Světová obchodní organizace (World Trade Organization) je organizace, která zakládá pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší [mezinárodní obchodní spory](#) mezi členskými státy. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu. Sídlem organizace je [Ženeva](#), Švýcarsko.

Základní principy WTO byly promítnuty do Dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví nabyla účinnosti 1. ledna 1995). V Dohodě jsou na rozdíl od předcházejících mezinárodních smluv na ochranu práv k duševnímu vlastnictví zakotvena ustanovení vztahující se k prosazení (vynucení) těchto práv. Předcházející mezinárodní smlouvy sice vytvořily stejné podmínky i pro zahraniční majitele práv, avšak tato práva velmi často nebyla důsledně prosazována a nebylo postihováno jejich nedodržování.

Striktní ustanovení na ochranu a vynucení práv k duševnímu vlastnictví byla do Dohody promítnuta zejména na nátlak zemí - vývozců technologií a know-how. Velký vliv sehrály sektory ekonomiky, které jsou nejvíce ohrožené

nelegálním kopírováním (piratelou v oblasti autorských práv a patentů) a paděláním (v oblasti ochranných známek), jako jsou např. farmaceutický a chemický průmysl, zábavní průmysl a průmysl informačních technologií.

V dohledné době není předpoklad, že by byla přijata nějaká komplexní změna Dohody TRIPS.

Vybraná klíčová slova v jazyce práce a jejich překlad do anglického jazyka:

ochranná známka	trademark
ochrana průmyslové vlastnictví	Protection of Industrial Property
patent na vynález	patent for an invention

Intellectual property rights refer to the rights associated with creations of the mind like inventions, artistic and literary works, symbols and designs. Usually intellectual property is divided into two categories industrial property and Copyright. Industrial property rights include patents for inventions, trademarks, industrial designs, plant variety rights and geographical indications.

Copyright includes literary and artistic creations like paintings, novels, poems, photographs and music. For the purposes of copyright protection, the term “literary and artistic works” is understood to include every original work of authorship, irrespective of its literary or artistic merit. The ideas in the work do not need to be original, but the form of expression must be an original creation of the author. The most important feature of any kind of property is that the owner may use it exclusively, it means, as he wishes, and that nobody else can lawfully use it without his authorization. This does not, of course, mean that he can use it regardless of the legally recognized rights and interests of other members of society. Similarly the owner of copyright in a protected work may use the work as he wishes, and may prevent others from using it without his authorization. The rights granted under national laws to the owner of copyright in a protected work are normally exclusive rights to authorize a third party to use the work, subject to the legally recognized rights and interests of others. Copyright does not continue indefinitely. The law provides for a period of time during which the rights of the copyright owner exist. The period or duration of copyright begins from the moment when the work has been created, or, under some national laws, when it has been expressed in a tangible form. It continues, in general, until some time after the death of the author. The purpose of this provision in the law is to enable the author’s successors to benefit economically from exploitation of the work after the author’s death.

Protection of intellectual and industrial property is very important framework condition for innovation stimulating research and development investment and transfer of knowledge from the laboratory to the marketplace. European business need very strong industrial property rights to keep their competitive advantage in the global economy through innovation.

Zdroje, prameny a literatura:

Čermák jr., K.: O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. In: Bulletin advokacie, č. 2, 2005.

Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. část, 3. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 4. 2003, Linde Praha, a. s., 2003, str. 421 a násl.

Rozhodnutí ze dne 6. dubna 1929, R I 1066/28, číslo Vážného sbírky 8856

Pipková Hana: Ochrana poskytovaná ochranným známkám, Aspi

Telec I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví (Masarykova univerzita Brno, Doplněk Brno, 1994, str. 20

Munková J.: Právo proti nekalé soutěži, C.H.Beck, 1996

Rýdl J. Průmyslový vzor a zpracování přihlášky průmyslového vzoru, 2002

Knížek M., Čada K.: Průmyslové vlastnictví a licence, 2001

Knap K. :Právní ochrana hospodářské soutěže, 1992

Knapp V.: Teorie práva, C.H.Beck Praha, 1995

Kříž J.: Ochrana autorských práv v informační společnosti, 1999

Telec I.: Autorský zákon, komentář, Beck 1997

Hajn P.: Právo nekalé soutěže, 1991

Knap K., Opltová M., Kříž J., Růžička M.: Práva k nehmotným statkům, CODEX, 1994

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

Knap K.: Autorský zákon a předpisy související, komentář, Linde Praha a. s., 1998

Růžička M.: Úvod do teorie průmyslových práv, ÚPV Praha, 1990

Horáček R. a kol., :Zákon o ochranných známkách, Praha C.H.Beck

Čada K.: Obchodní tajemství Know how, Praha Úřad průmyslového vlastnictví, 1997

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010 II. díl, Horáček, Macek, Biskupová, C.H.Beck 2011

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, KOM (2008) 465 v konečném znění, 16.7.2008

Zlepšení patentového systému v Evropě, KOM (2007)

<http://upv.cz/cs.html>

Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti článku 81 Smlouvy o ES na dohody o horizontální spolupráci, Úř. věstník C3, 6.1.2001

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ – Zlepšení patentového systému v Evropě, KOM (2007), Brusel

Zelenou malým a středním podnikům, Small Business Act, KOM (2008)

<http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html>

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2004, Second Edition, No. 489 (E)

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, 15.2.2011

Empirical Assessment of the development of the Community Trade Mark System and its Relationship with National Trade Mark System, G. von Graevenitz, 8.12.2010

World Intellectual Property Indicators, 2010

TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Eva Tošovská, October 2004

Přílohy:

STATISTIKY

POPIS VYNÁLEZU

Výpis z rejstříku ochranných známek 166439, Cherry Coca Cola

PATENTSCHRIFT Nr. 59853

Čtvercové bílé tablety s barevným květinovým vzorem