

**Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta**

Katedra obchodního práva

**Licenční smlouva k předmětům průmyslového
vlastnictví**

Matěj Přenosil

5.ročník
Čimická 1002/7
18200 Praha 8

Vedoucí diplomové práce:
JUDr. Zuzana Slovákova, PhD.
Praha 2005

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny,
z nichž jsem pro svou práci čerpal způsobem ve vědecké práci obvyklým

V Praze dne 25.10.2005



.....

Děkuji paní JUDr. Zuzaně Slovákové, PhD. za odborné vedení při zpracování této diplomové práce

Obsah

Úvod	5
1. Povaha licenčních smluv	6
1.1. Obecné vymezení pojmu licenční smlouva	6
1.2. Právní předpisy	7
1.2.1. Připravovaná právní úprava	8
1.3. Druhy licencí.....	10
1.3.1. Aktivní a pasivní licence.....	10
1.3.2. Výlučná (výhradní) licence a nevýlučná (nevýhradní) licence.....	11
1.3.3. Nucená licence	12
2. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku	13
2.1. Pojem licenční smlouvy	13
2.1.1. Smluvní strany	14
2.1.2. Předmět licenční smlouvy.....	14
2.1.3. Věcný a územní rozsah licence	17
2.1.4. Licenční poplatky	18
2.1.5. Forma licenční smlouvy	20
2.2. Práva a povinnosti smluvních stran	20
2.2.1. Práva poskytovatele licence	21
2.2.2. Povinnosti poskytovatele licence	21
2.2.3. Práva nabyvatele licence.....	25
2.2.4. Povinnosti nabyvatele licence	26
2.3. Doba	29
2.4. Registrace licenční smlouvy	30
2.5. Další ujednání	34
3. Licenční smlouva v právu Evropské Unie	36
3.1. Evropské právo průmyslového vlastnictví	36
3.2. Evropské právo proti omezování soutěže ve vztahu k licenčním smlouvám	40
3.2.1. Nařízení o převodu technologií	41
3.2.2. Licenční smlouvy k ochranným známkám	45
4. Licenční smlouva v mezinárodním právu	47
Závěr	51
Seznam použité literatury	53

Úvod

Licenční smlouva je relativně mladým právním pojmem, stejně jako celá právní úprava ochrany nehmotných statků. Z historického hlediska se licenční smlouva vyvinula ze smlouvy nájemní. To je odrazem skutečnosti, že licenční smlouva ve své podstatě není ničím jiným nežli pronájmem konkrétního nehmotného statku. Právní řády některých zemí, například Francie, povolují dokonce přímou aplikaci ustanovení o nájemní smlouvě na smlouvu licenční.

Přestože byla na našem území využívána i dříve, nabyla licenční smlouva v České republice zásadního významu po návratu tržního hospodářství v roce 1989. Otevření české ekonomiky směrem na západ a následný příliv zahraničních investorů přinesl s sebou zájem zahraničních i českých subjektů o vzájemnou spolupráci v oblasti chráněných nehmotných statků, především patentů, ochranných známek, užitných vzorů a dalších. Udílení licencí se stalo každodenní praxí jak ve vztahu k zahraničním zájemcům, tak i mezi českými podnikateli navzájem. Z toho důvodu také byla licenční smlouva upravena jako samostatný smluvní typ v Obchodním zákoníku.

Hlavním cílem této práce je definovat a vysvětlit pojem licenční smlouvy, poskytnout přehled právní úpravy licenční smlouvy jak v České republice, tak v právních aktech Evropské Unie a v oblasti mezinárodních smluv. Rovněž bych se zde chtěl zaměřit na některé teoretické otázky i praktické problémy, spojené především s uzavíráním a registrací licenčních smluv na našem území.

Licenční smlouvou lze poskytnout práva k různým předmětům průmyslového vlastnictví. Úprava licencí je přitom pro všechny tyto nehmotné statky téměř shodná. Zvolil jsem proto pro svou práci metodu, kdy obecně popisuji znaky a zákonné podmínky shodné pro všechny licenční smlouvy, přičemž specifika týkající se jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví vždy podrobněji vysvětluji v rámci příslušné kapitoly.

1. Povaha licenčních smluv

1.1. Obecné vymezení pojmu licenční smlouva

Obecně licence znamená výhradní povolení či oprávnění k určitému výkonu nebo k nějaké činnosti. V námi sledovaném kontextu se jedná konkrétně o „povolení k využívání chráněného, utajovaného či nezřejmého technického řešení, znalosti, nebo práva k označení, které majitel za úplatu poskytuje jiným subjektům“¹ (licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví).

Jak již bylo naznačeno výše, je licenční smlouva, kterou majitel poskytuje svá práva k nehmotnému statku nabyvateli licence, z mnoha úhlů pohledu podobná smlouvě nájemní. Při jejím uzavírání totiž stejně jako u nájmu nedochází k přechodu dotčených práv na nabyvatele licence, tomu vzniká pouze právo předmět ochrany v dohodnutém rozsahu využívat. I přes tuto podobnost je však licenční smlouva považována za samostatný smluvní typ.

Dle názoru převládajícího v české právní doktríně má převod práv při uzavírání licenční smlouvy konstitutivní povahu. Podstatou takového převodu je, že poskytovatel licence zřizuje v rámci svých výlučných práv pouze odvozené právo k užití, které je tímto převodem vymezeno. Nabyvatel licence má tedy po dobu platnosti licenční smlouvy možnost předmět licence využívat či s ním nakládat pouze způsobem a v rozsahu, v jakém si to strany při uzavírání smlouvy dohodly. Po zániku licence se tedy práva poskytovatele licence obnovují v původním rozsahu.

Úpravu licenční smlouvy obsaženou v obchodním zákoníku však nelze použít pro převod absolutního práva k nehmotnému statku na jinou osobu. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neobsahuje úpravu takového smluvního typu, jedinou možností v takovém případě bude využití ustanovení o smlouvě nepojmenované obsažené v §269 odst. 2 ObchZ.

Z pohledu §261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku je licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví tzv. relativním obchodem. To znamená, že úprava licenční smlouvy v §508 až 515 obchodního zákoníku se na konkrétní licenční smlouvu bude aplikovat pouze v případě, že tato smlouva bude uzavírána mezi podnikateli v rámci výkonu jejich podnikatelské činnosti. Pokud by licenční smlouvu chtěly uzavřít strany, z nichž alespoň jedna nespĺňuje definici podnikatele dle §2 ObchZ, mohou pro svůj smluvní vztah zvolit

¹ Horáček, Čada, Hajn: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, 2005, str. 269

režim obchodního zákoníku písemnou dohodou podle §262 odst. 1 ObchZ. E. Teyschlová však v tomto případě upozorňuje, že „dohoda o volbě obchodního zákoníku nesmí vést ke zhoršení postavení té strany, která není podnikatelem.“²

1.2. Právní předpisy

Základním pramenem právní úpravy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví jsou ustanovení §508 až 515 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“ či „ObchZ“). Úpravu zde obsaženou lze však aplikovat pouze na nehmotné statky spadající do kategorie tzv. průmyslového vlastnictví (jako jsou patenty, průmyslové vzory, ochranné známky, atd). Vztahuje se tedy pouze na ty nehmotné statky, které jsou jako předměty průmyslového vlastnictví chráněny zvláštními zákony.

Mezi tyto zvláštní zákony patří:

- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení těchto zvláštních zákonů týkající se licencí k jednotlivým typům chráněných nehmotných statků jsou ve vztahu speciality k obecným ustanovením obchodního zákoníku a mají tedy aplikační přednost.

² Mgr. Eva Teyschlová: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce 2/2005

Úpravu §508 až 515 ObchZ. naopak nelze přímo aplikovat na nechráněné nehmotné statky, mezi které se obvykle počítá know-how, goodwill, atd. V případě, že by strany měly v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytnutí práv k jiným než chráněným nehmotným statkům, musely by zvolit smlouvu nepojmenovanou podle §269 odst. 2 ObchZ. V literatuře se objevují názory, které vysvětlují současný stav právní úpravy v této oblasti takto: „Licenční smlouvy mají mnoho typů s velmi rozdílným obsahem. Není proto snadné (ani vhodné) stanovit v zákoně jednotný režim, vyhovující licencím všech typů na všechny druhy nehmotných statků. Společná úprava licenční smlouvy jako takové by byla příliš obecná. Omezení úpravy § 508 až 515 pouze na licence k předmětům průmyslového vlastnictví vyplývá ze společných prvků, např. jejich ochrany na základě rozhodnutí státního orgánu (např. registrace), což další nehmotné statky nemají.“³

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

V této souvislosti je však nutné podotknout, že ustanovení §508 a násl. lze nepřímo aplikovat i v případě výše zmíněných nechráněných nehmotných statků a nezapisovaných označení, a to na základě výslovné dohody smluvních stran.

Další oblastí duševního vlastnictví, na kterou nelze úpravu licenční smlouvy podle obchodního zákoníku v žádném případě aplikovat, je oblast práva autorského. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) obsahuje v ustanoveních §46 až 55 úpravu licenční smlouvy k nehmotným statkům spadajícím do oblasti autorského práva.

1.2.1. Připravovaná právní úprava

Zásadní změnu v právní úpravě licenčních smluv by měl v blízké budoucnosti přinést zcela nový občanský zákoník, jehož návrh v současné době prochází veřejnou diskuzí. Tento

³ Švarc Z. a kol.: Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem, Ekonomický a právní poradce podnikatele č. 12-13/1996, str. 174

návrh předpokládá přenesení převážné části závazkového práva, které je nyní upraveno v obchodním zákoníku, do zákoníku občanského.

Problematika licenčních smluv je v návrhu upravena v rámci samostatného oddílu s názvem „Licence“ (§ 2020 až 2038). Tento oddíl by se měl stát obecnou úpravou pro poskytování licencí, a to nejen v oblasti práv průmyslového vlastnictví, jak je tomu dosud v úpravě obchodního zákoníku. §2020 odst. 1 zmíněného návrhu stanoví, že licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Pojem duševního vlastnictví je bezesporu mnohem širší nežli pojem vlastnictví průmyslového, úprava licencí v připravovaném občanském zákoníku se tedy bude dotýkat podstatně většího okruhu nehmotných statků.

Rovněž úprava licencí v oblasti práva autorského, která je nyní soustředěna v §46 až 55 autorského zákona, bude zrušena a přenesena do občanského zákoníku. Dojde tím tedy ke sjednocení dosavadní oddělené úpravy licenční smlouvy v režimu obchodního zákoníku a autorského zákona. V novém občanském zákoníku zůstanou nicméně zachována specifika ohledně licenčních smluv uzavíraných s původci autorských děl, výkonnými umělci, výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů, vysílateli a pořizovateli databáze a ohledně licenčních smluv nakladatelských v tom rozsahu, v jakém jsou v současné době upraveny autorským zákonem.

Úprava licenčních smluv v připravovaném občanském zákoníku je do značné míry shodná s úpravou stávající, obsahuje však i některé zásadní posuny. Hlavní změnou je již zmíněné nahrazení termínu průmyslové vlastnictví termínem duševní vlastnictví. Licenčními smlouvami bude tedy od účinnosti nové úpravy možné poskytovat práva i k jiným nehmotným statkům, například k know-how. Také požadavek písemné formy už nadále nebude bezvýhradný. Smlouva bude vyžadovat písemnou formu pouze v případech, že bude poskytována výhradní licence, dále má-li být licence zapsána do příslušného veřejného rejstříku, nebo bude-li tak stanovit zákon.

Další změnou proti současnému stavu bude možnost poskytnout licenci jako bezúplatnou, a to na základě výslovné dohody stran v konkrétní licenční smlouvě. Tuto možnost strany podle platné úpravy v obchodním zákoníku nemají, smlouva tedy musí vždy splňovat požadavek úplatnosti.

Mění se rovněž povinnosti stran v případě porušení či ohrožení nabyvatelovy licence třetí stranou. Poskytovatel má v takové situaci povinnost poskytnout nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence poté, co byl nabyvatelem o takovém ohrožení či porušení vyrozuměn. Úprava této povinnosti se mění v souvislosti s očekávaným přijetím zákona o

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (viz. kapitola 2.2.2. *Povinnosti poskytovatele licence* – str. 16).

V neposlední řadě je nutné zmínit i novou úpravu výpovědi. Podle dosavadní úpravy obchodního zákoníku je možné licenční smlouvu vypovědět přímo ze zákona, a to v případě, že byla smlouva sjednána na dobu neurčitou. §2027 připravovaného občanského zákoníku nově stanoví, že smlouvu lze vypovědět, jen pokud je tak ujednáno. Ani smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou tedy nebude možné vypovědět, pokud tato možnost nebude ve smlouvě dohodnuta.

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

Další významnou modifikací právní úpravy licencí, která přinese změny především v oblasti práv a povinností stran v případě porušování práv poskytnutých licenční smlouvou třetí osobou, je zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jehož účinnost se předpokládá od 1. dubna 2006. Obsah tohoto připravovaného zákona je podrobněji popsán v kapitole 2.2.2. *Povinnosti poskytovatele licence*.

1.3. Druhy licencí

Jak již bylo výše zmíněno, licenční smlouva slouží k poskytnutí možnosti využívání chráněného nehmotného statku jiným subjektem než jeho majitelem. Licence poskytované takovými smlouvami můžeme rozlišovat z několika pohledů.

1.3.1. Aktivní a pasivní licence

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

Naopak aktivní licence je licence z pohledu poskytovatele zmíněného práva (tzn. prodávajícího).

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

Rozdělení licencí na výlučné a nevýlučné (někdy bývají též označovány jako výhradní a nevýhradní) je v praxi velmi významné, neboť má zásadní vliv na výši ekonomického prospěchu dosahovaného nabyvatelem licence.

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

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

J. Malý v souvislosti s výlučnou licencií poukazuje na skutečnost, že „výlučnou licenci je třeba vždy vztáhnout k určitému území a způsobu využití (např. na určitém území má první nabyvatel právo na výrobu, druhý výlučné právo na prodej, ale na jiném území si poskytovatel ponechá výlučné právo na prodej výrobků, které vyrábí třetí nabyvatel na třetím území.“⁴

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

⁴ Josef Malý: Obchod nehmotnými statky, C.H.Beck 2002, str. 76

k tomu, že nevýlučná licence tedy nemůže nabyvateli zajistit exkluzivitu v rámci smlouveného licenčního území a způsobu užití, bývá i cena za její poskytnutí výrazně nižší než je tomu v případě licence výlučné.

1.3.3. Nucená licence

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

Úprava nucené licence v českém patentovém zákoně byla přijata v souvislosti s Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví a Smlouvou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Na základě tohoto ustanovení může Úřad průmyslového vlastnictví při splnění zákonných předpokladů udělit licenci třetí osobě i bez souhlasu majitele patentů. Žádost o udělení nucené licence však může být podána pouze v případě, že majitel patentů nevyužívá bezdůvodně patent vůbec nebo jej využívá nedostatečně, a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy. Dalším důvodem udělení takové licence může být i možnost ohrožení důležitého veřejného zájmu.

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

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

2. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku

Jak již bylo uvedeno výše, základ právní úpravy licenční smlouvy je obsažen v ustanoveních §508 až 515 obchodního zákoníku. V souladu s principem smluvní volnosti, který ovládá převážnou část celého soukromého práva, je s výjimkou ustanovení 509 odst. 1 celá úprava licenční smlouvy dispozitivní povahy. Dohoda stran má zde tedy přednost před zněním zákona. Kromě zmíněného ustanovení 509 odst. 1 se však strany nemohou odchýlit ani od ustanovení §508, které je základním ustanovením pro licenční smlouvu ve smyslu §263 odst.2 obchodního zákoníku, jež odchýlení se od základních ustanovení výslovně zakazuje.

2.1. Pojem licenční smlouvy

„Pro pojmové vymezení licenční smlouvy je jednoznačně směrodatné základní ustanovení obsažené v §508 odst. 1, z něhož vyplývá pozitivní vymezení jmenovaného smluvního typu.“⁵

Obchodní zákoník zde vymezuje licenční smlouvu tak, že touto smlouvou opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Smlouva vyžaduje písemnou formu. Tato definice tedy vymezuje tzv. *podstatné části smlouvy*, jež musí v souladu s ustanovením §269 odst. 1 ObchZ. každá licenční smlouva obsahovat. Pokud by strany při sjednávání obsahu smlouvy opomenuly některou z takových podstatných částí zahrnout, nevznikla by v takovém případě licenční smlouva podle obchodního zákoníku. Výsledek jednání stran by potom bylo nutné považovat za smlouvu *inominátní* (nepojmenovanou) ve smyslu §269 odst. 2 ObchZ. I v tomto případě by však strany měly povinnost dostatečně určit předmět svého závazku.

V následujících několika odstavcích bych se tedy chtěl zaměřit právě na tyto podstatné části licenční smlouvy.

⁵ Mgr. Eva Teyschlová: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce 2/2005

2.1.1. Smluvní strany

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

Stejně jako u ostatních smluvních typů je i v tomto případě nezbytné, aby byly strany ve smlouvě dostatečně jasně identifikovány. Vzhledem k tomu, že licenční smlouvy jsou typicky uzavírány mezi podnikateli, bude se pro identifikaci stran nejčastěji uvádět obchodní firma (jméno a příjmení, nebo název) podnikatele, identifikační číslo, sídlo či místo podnikání a údaj o zápisu do obchodního rejstříku či do jiné evidence (živnostenského rejstříku). Rovněž by zde měly být označeny osoby, které jsou zmocněny jednotlivé strany při licenčních jednáních zastupovat a na závěr licenční smlouvu jménem smluvního subjektu uzavřít.

2.1.2. Předmět licenční smlouvy

Určení předmětu smlouvy, tedy konkrétního nehmotného statku, k němuž má poskytovatel licence absolutní právo a jehož užití má být v rámci licence poskytnuto nabyvateli, je jednou z nejdůležitějších součástí každé licenční smlouvy. Tento předmět by měl být ve smlouvě specifikován co nejpřesněji a nejpodrobněji. V případě větších či technicky složitých předmětů licenčních smluv je vhodné takové předměty podrobně specifikovat v příloze, jež se stane nedílnou součástí smlouvy. Ing. K. Čada v této souvislosti dodává, že „přesné vymezení předmětu licence je důležité pro uspořádání vzájemných vztahů i z toho pohledu, že jde zpravidla o smlouvu na delší časové období, a okolnosti vzájemných vztahů se postupně vyvíjejí a mění, dokonce i objektivně, neboť předmět licence technicky zastarává“.⁶ Bude tedy vždy vhodné do smlouvy například zahrnout, zda a za jakých podmínek je poskytovatel povinen nabyvateli dodat novější a dokonalejší verzi licencovaného vynálezu, apod.

V případě, že předmět smlouvy je registrován v některém z rejstříků průmyslových práv vedených Úřadem průmyslového vlastnictví, je potom nejvhodnější přímo uvést podrobnosti takové registrace (např. číslo patentu).

⁶ Horáček, Čada, Hajn: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, 2005, str. 276

V tomto místě bych rád zopakoval, že předmětem licenční smlouvy nemohou být jakékoliv nehmotné statky, nýbrž pouze ty, které spadají do kategorie průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že však termín průmyslové vlastnictví není v českém právním řádu nikde výslovně definován, nepanuje v literatuře shoda v otázce, které nehmotné statky lze pod tento pojem subsumovat. Sám se kloním k názoru, že hlavním kritériem je jednak skutečnost, zda je konkrétní nehmotný statek chráněn zvláštním zákonem, a jednak zda je takový statek průmyslově využitelný. (Vysvětlení tohoto pojmu můžeme najít především v patentovém zákoně, jež za průmyslově využitelný považuje takový vynález, jehož předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství.⁷

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

V případě ochranných známek je však situace poněkud složitější, ne všechny známky totiž mohou být předmětem licenční smlouvy. Jedná se konkrétně o kolektivní ochranné známky a známky všeobecně známé. Kolektivní známkou se rozumí známka, která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob. Co se týče problematiky licencí, §39 zákona o ochranných známkách v tomto případě výslovně stanoví, že kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence. Nemožnost poskytování práv licenčními smlouvami je tedy v tomto případě stanovena přímo zákonem.

Jiná je ovšem situace v případě ochranných známek všeobecně známých. Za všeobecně známé jsou považovány takové známky, které se vžily pro konkrétní výrobky či služby svého majitele natolik, že mají rozlišovací způsobilost, a to i přesto, že formálně nebyly zapsány do žádného rejstříku.⁸ Úprava všeobecně známých známek však neobsahuje výslovný zákaz udílení licencí, jako je tomu u zmíněných známek kolektivních. Podle mého názoru v tomto případě musíme vycházet přímo z podstaty všeobecně známé známky, která vyžaduje, aby pro dané výrobky či služby získala známka v příslušném okruhu veřejnosti všeobecnou známost ve vztahu ke konkrétnímu majiteli. Všeobecná známost je tedy

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

⁸ Tato úprava je v souladu s článkem 6 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článkem 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

s konkrétním majitelem přímo spjata. Pokud by ten poskytl práva k takové známce třetí osobě na základě licence, známka by v důsledku toho ztratila právě onen nezbytný prvek vztahu ke svému majiteli, a pozbyla by tím všeobecné známosti. Z uvedeného tedy podle mého názoru vyplývá, že práva k všeobecně známé známce nelze licenční smlouvou poskytnout, protože takové poskytnutí by nevyhnutelně vedlo k zániku všeobecné známosti známky.

V literatuře i praxi se také někdy můžeme setkat s názorem, že licenční smlouvou lze poskytnout rovněž práva k obchodní firmě. Je však nutné poznamenat, že tento postoj je přinejmenším problematický a má v právních kruzích mnohé odpůrce.

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

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

Co se týče funkce firmy jako identifikačního prostředku podnikatele při právních úkonech, panuje v literatuře shoda v tom, že z tohoto pohledu nelze firmu na základě licenční smlouvy třetí osobě poskytnout. Jak totiž poznamenává I. Pelikánová, „používat cizí firmu k podepisování může v právním smyslu jen zástupce.“⁹

Jiná je ovšem situace co se týče užití obchodní firmy podnikatele třetí osobou pro výše zmíněné účely propagace, označení výrobků, atd. Část autorů se v této souvislosti domnívá, že obě funkce obchodní firmy lze od sebe oddělit, a poskytnout licenční smlouvou možnost využít firmu právě k těmto účelům s tím, že v licenční smlouvě by byla výslovně vyloučena

⁹ Pelikánová Irena, komentář k §508-515 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

možnost využívat firmu např. k podepisování. Proti této koncepci stojí druhá skupina autorů, podle nichž je licence k obchodní firmě neakceptovatelná. Jejich argumentem je, že obchodní firmu je nutno brát jako celek, a nelze tudíž licenční smlouvou poskytnout pouze její část.

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

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

Využít cizí obchodní firmu při podnikání tedy možné je, souhlas s takovým využitím však podle mého názoru nelze poskytnout licenční smlouvou, a to ani smlouvou samostatnou, ani v rámci smlouvy franchisingové.

2.1.3. Věcný a územní rozsah licence

V případě každého z předmětů průmyslového vlastnictví připadá v úvahu jeho využití několika možnými způsoby. Je tedy zásadní ve smlouvě dohodnout, jakým způsobem a v jakém rozsahu má nabyvatel licence možnost průmyslového práva využívat. V některých případech se tedy udělená licence bude vztahovat pouze na výrobu konkrétního produktu, jindy však může obsahovat výrobu i distribuci (obchod), popřípadě pouze obchod. Také rozsah výroby licenčního produktu může být ve smlouvě výslovně sjednán, například množstvím výrobků či sérií, které je nabyvatel oprávněn na základě licence vyrobit.

Důležitá je rovněž specifikace rozsahu licence v případě ochranných známek, jelikož ty mohou být zapsány pro více výrobků či služeb. V licenční smlouvě je tedy nezbytné dohodnout, zda se licence poskytuje na všechny výrobky a služby, pro které je známka zapsána či pouze na některé z nich.

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

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

V neposlední řadě lze rovněž poskytnout licenci vztahující se k území cizího státu, to však pouze v případě, že je daný nehmotný statek na území tohoto státu rovněž chráněn. Dle I. Pelikánové je třeba si v této souvislosti uvědomit, že „licenční smlouva v tom případě musí vyhovovat požadavkům zahraniční právní úpravy“.¹⁰

2.1.4. Licenční poplatky

Obchodní zákoník v ustanovení §508 stanoví jako další podstatnou část každé licenční smlouvy závazek nabyvatele licence k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Licenční smlouva je tedy v zákoně upravena zásadně jako smlouva úplatná. Strany tedy buď musí ve smlouvě výši úplaty (tzv. licenčního poplatku) konkrétně stanovit, nebo alespoň musí sjednat způsob jejího dodatečného určení. Ustanovení obchodního zákoníku upravující tento smluvní typ není totiž na licenci poskytovanou bezúplatně přímo aplikovatelná. Smlouva o bezúplatném poskytnutí práv k předmětu průmyslového vlastnictví by tedy musela být považována za smlouvu nepojmenovanou ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

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

¹⁰ Pelikánová Irena, komentář k §508 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

V praxi bývá úplata za licenci sjednána buď ve formě fixní částky (jež může být splatná ve více splátkách), nebo ve formě opakujících se plateb vypočítaných dle kalkulačního vzorce obsaženého ve smlouvě a poskytovaných po celou dobu planosti licenční smlouvy, popřípadě je možná kombinace obou těchto metod.

Jak již bylo zmíněno, pokud se strany rozhodnou pro poskytnutí úplaty za licenci ve formě fixní částky, může být splatnost takové částky rozdělena do několika dílčích splátek. Ve smlouvě by potom neměla chybět přesná data jejich splatnosti. Nabyvatel licence může rovněž vázat zaplacení jednotlivých splátek na splnění různých podmínek. Takto může licenční smlouva kupříkladu stanovit, že první splátka je splatná ihned po uzavření smlouvy, další po zahájení licenční výroby nabyvatelem, apod.

Druhou možností je sjednání licenčních poplatků ve formě opakujících se plateb, vypočítaných na základě objemu produkce či prodeje licencovaného výrobku v rámci určeného časového období. Tento druh poplatků může být splatný ročně, pololetně, čtvrtletně, apod. Výhodou tohoto druhu licenčních poplatků je, že suma hrazená nabyvatelem licence za konkrétní období odráží skutečný objem výroby či prodeje produktu dosažený nabyvatelem za toto období.

Při sjednávání tohoto druhu licenčních poplatků musí tedy strany ve smlouvě upravit způsob, jakým bude vypočítávána konkrétní výše poplatků za jednotlivá období. Jednou z možností je stanovit poplatek jako určité procento z čisté prodejní ceny výrobků vyrobených či prodaných nabyvatelem licence v rámci tohoto období. Jindy může být poplatek stanoven pevnou částkou za jednotku licencovaného produktu vyrobeného či prodaného na základě licence. Naposledy zmíněný způsob výpočtu licenčního poplatku však není vhodný pro dlouhodobější licenční vztahy, jelikož s tím, jak se meziročně zvyšují prodejní ceny výrobků, zvyšuje se i základ, ze kterého mohou být poplatky kalkulovány. Stanovením pevné částky za jednotku by se tedy v takové situaci poskytovatel licence krátil o nezanedbatelnou část licenčního poplatku.

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

výlučnou licenci, která by mu navíc znemožňovala poskytnout licenci dalšímu potenciálnímu zájemci..

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

Další možností, která je specifická právě pro oblast licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví, je uzavření smlouvy o vzájemné licenci. Vzájemná licence „vzniká tehdy, když za licenci není poskytovateli dáno peněžní plnění či jiné majetkové protiplnění, ale také licence (obě strany jsou současně v pozici poskytovatele i nabyvatele, i když ohledně jiných nehmotných statků).“¹¹

2.1.5. Forma licenční smlouvy

Obchodní zákoník v §508 odst. 2 vyžaduje pro licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví písemnou formu. Vzhledem k dikci §263 odst. 2 ObchZ., který znemožňuje odchýlit se od ustanovení, jež předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu, je tedy písemnou formu nutno považovat za podmínku platnosti licenční smlouvy.

Písemná forma musí být dodržena rovněž v případě jakýchkoli změn ke smlouvě, pokud si toto strany vzhledem k ustanovení §272 ObchZ. ve smlouvě výslovně sjednaly.

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran

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

¹¹ Josef Malý: Obchod nehmotnými statky, C.H.Beck 2002, str. 77

2.2.1. Práva poskytovatele licence

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je vždy smlouvou úplatnou. Je tedy zřejmé, že hlavním a základním právem poskytovatele licence je právo na úplatu, jež může být sjednána ve formě licenčních poplatků, jiné majetkové hodnoty, či případně i poskytnutím vzájemné licence. Tohoto práva se poskytovatel licence nemůže vzdát, smlouva sjednaná bezúplatně by nesplňovala náležitosti licenční smlouvy podle §508 ObchZ.

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

Zde uvedená práva nabyvatele licence, jež jsou stanovena přímo textem obchodního zákoníku, jsou v praxi často doplňována dalšími právy, na nichž se strany dohodly při sjednávání konkrétní licenční smlouvy. Takto se například můžeme setkat s právem poskytovatele na kontrolu účetních knih či jiných záznamů nabyvatele, jež se vztahuje k výrobě a prodeji licencovaného výrobku. Poskytovateli je tak dána možnost ověřit si, zda licenční poplatky vypočítané a placené nabyvatelem odpovídají skutečnému rozsahu využívání předmětu licence.

2.2.2. Povinnosti poskytovatele licence

Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to povaha tohoto práva vyžaduje. Obchodní zákoník takto v §510 upravuje jednu ze základních povinností poskytovatele licence, která bývá v literatuře označována jako tzv. *udržovací povinnost*. Tato povinnost vyplývá ze skutečnosti, že práva k nehmotným statkům jsou časově omezená, jejich ochrana uplynutím stanoveného času zaniká. V některých případech však zákon umožňuje ochranu nehmotného statku prodloužit (někdy dokonce i opakovaně).

S takovým udržováním práva se setkáváme nejčastěji u ochranných známek. Zákon o ochranných známkách stanoví dobu ochrany známky na 10 let ode dne podání přihlášky. Tuto ochranu je potom možné na žádost vlastníka ochranné známky opakovaně prodlužovat, a to vždy o dalších 10 let. Podmínkou prodloužení ochrany je podání žádosti ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti a zaplacení správního poplatku. Rovněž lze žádat o dodatečný zápis ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti ochranné známky, v takovém případě je však třeba uhradit správní poplatek ve dvojnásobné výši.

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

I v případě ostatních předmětů průmyslového vlastnictví předpokládají zvláštní zákony podobnou možnost udržování práv k těmto nehmotným statkům. Je tedy zřejmé, že konkrétní rozsah povinností poskytovatele vždy závisí na předmětu licence, tedy na nehmotném statku, který je licenční smlouvou poskytován. Poskytovatel je tak nucen starat se o obnovu ochrany nehmotného statku, pokud zvláštní zákon takovou obnovu umožňuje, případně ve stanovených lhůtách platit udržovací poplatky. Zde je však nutné poznamenat, že přestože placení udržovacích poplatků je jednotlivými zákony upraveno jako povinnost majitele předmětu průmyslového vlastnictví, strany se mohou dohodnout jinak a v licenční smlouvě přenést tuto povinnost na nabyvatele licence.

Další významnou povinnost poskytovatele licence upravuje obchodní zákoník v §512. Poskytovatel je podle tohoto ustanovení povinen poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu práva podle smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tyto podklady a informace (v praxi se často jedná o kompletní technickou či jinou dokumentaci, know-how, apod.) předává poskytovatel nabyvateli „v rozsahu a na technické úrovni známé poskytovateli v době podpisu smlouvy.“¹² Rozsah a konkrétní podobu dokumentace, jež má být v souvislosti s licenční smlouvou poskytovatelem předána, je vhodné ve smlouvě či v její příloze přesně specifikovat. Strany se tak vyhnou možným budoucím sporům v této věci.

¹² Horáček, Čada, Hajn: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, 2005, str. 277

V praxi může rovněž nastat situace, že dokumentace předaná nabyvateli trpí určitými vadami (je nepřesná, nekompletní, apod.). Licenční smlouva by pro tento případ měla obsahovat povinnost poskytovatele dokumentaci v potřebné míře opravit či doplnit, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

Významnou povinnost stanoví obchodní zákoník poskytovateli, jestliže je nabyvatelem vyrozuměn o porušování práva k předmětu průmyslového vlastnictví třetí osobou, nebo o tom, že ho třetí osoba ve výkonu práva poskytnutého licenční smlouvou omezuje. V takovém případě je poskytovatel povinen učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Taková opatření má poskytovatel učinit bez zbytečného odkladu, přičemž tato lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy ho nabyvatel na zmíněná porušování upozornil, případně kdy se o nich sám dozvěděl. K. Marek v této souvislosti poznamenává, že „výkon práv je podstatnou částí smlouvy a že bychom museli, i bez smluvního ujednání o tom, že takové porušení je podstatným porušením smlouvy, hodnotit případné porušení této povinnosti poskytovatelem jako podstatné.“¹³

Zmíněná opatření k ochraně práv jsou tedy zcela závislá na aktivitě poskytovatele licence. Jedině on má jako majitel nehmotného statku možnost obrátit se na soud a domáhat se, aby porušení či ohrožení práva bylo zakázáno a aby byly odstraněny případné následky takového porušení (včetně vydání bezdůvodného obohacení či náhrady škody).

Podle I. Pelikánové však připadá v úvahu právní úprava, která by přiznala nabyvateli licence, aby se sám a vlastním jménem domáhal ochrany proti takovému rušení. Tato autorka zastává názor, že „§514 ObchZ omezením se na uložení oznamovací povinnosti komplikuje a prodlužuje proceduru uplatnění ochrany. Nabyvatel licence je totiž odkázán na poskytovatele, zda dostatečně rychle zakročí ve smyslu následujícího odstavce. V případě jeho nečinnosti nabyvatel, který má naléhavý zájem na ochraně licencovaného statku, nemá žádné uspokojujivé a rychlé východisko.“¹⁴

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

¹³ Marek, K.: *Obchodněprávní smlouvy*, 5. aktualizované vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2004, str. 89

¹⁴ Pelikánová Irena, komentář k §514 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

licenční smlouvou poskytnuta. Čekání na aktivitu poskytovatele při ochraně zmíněných práv totiž může znamenat nežádoucí prodlení a zvětšení rozsahu způsobených škod.

Určitým posunem je v této souvislosti řešení obsažené v §18 odst. 4 nového zákona o ochranných známkách č. 441/2003, který dává nabyvateli výlučné licence právo zahájit řízení ve věci porušení práv z ochranné známky v případě, že poskytovatel takové řízení ve lhůtě 2 měsíců od doručení oznámení nabyvatele o porušení práva sám nezahájí. Podle mého názoru však ani toto řešení není pro ochranu práv nabyvatele licence dostatečně efektivní, navíc je možné ho využít pouze v případě výlučné licence.

Zásadní změnu v této oblasti by měl přinést připravovaný zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který v současné době prochází legislativním procesem v poslanecké sněmovně, a jehož účinnost je navržena od 1. dubna 2006. Zákon je přijímán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv z duševního vlastnictví ze dne 29.4.2004 do právního řádu České republiky. Úkolem této směrnice je mimo jiné harmonizovat právní řády členských států Evropské unie v oblasti práv vlastníků průmyslových práv, případně jiných oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena.

Za osobu oprávněnou vymáhat práva podle výše zmíněného zákona bude považován nejen vlastník nebo majitel¹⁵ práva podle příslušného zvláštního zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, ale mimo jiné také nabyvatel licence. Ten bude mít možnost vymáhat práva pouze se souhlasem vlastníka či majitele dotčeného práva. Souhlasu vlastníka však nebude zapotřebí, pokud ten ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva sám řízení ve věci takového porušení či ohrožení nezahájí.

Oprávněné osobě přiznává zákon celou řadu práv, za všechna lze jmenovat například právo na informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je jeho právo porušováno. Pokud již dojde k neoprávněnému zásahu do práv oprávněné osoby, stanoví zákon celou řadu opatření k odstranění takového stavu - včetně možnosti zničení výrobků, jejichž výrobou či uvedením na trh došlo k ohrožení nebo porušení práva. Na návrh porušovatele však může soud taková opatření nahradit povinností zaplatit peněžní vyrovnání. Tato možnost však připadá v úvahu pouze v případě, že porušovatel o porušování nevěděl ani vědět nemohl, a že výše zmíněná opatření by mu způsobila nepřiměřenou újmu. Jedná s tedy

¹⁵ Připravovaný zákon hovoří o majiteli i vlastníku průmyslového práva s ohledem na nejednotnou terminologii v jednotlivých zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví. Zatímco např. patentový zákon hovoří o majiteli patentu, zákon o ochranných známkách používá termínu vlastník (ochranné známky).

o určitou alternativu k nápravným opatřením pro případ, že určitá osoba průmyslové právo sice ohrozila či porušila, ale nekonala tak ani z nedbalosti.

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

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

Další povinnosti poskytovatele licence lze v konkrétní licenční smlouvě sjednat na základě dohody stran. Na druhou stranu však dispozitivní povaha ustanovení o licenční smlouvě umožňuje rovněž stranám některé povinnosti poskytovatele předpokládané obchodním zákoníkem ze smlouvy vyloučit.

2.2.3. Práva nabyvatele licence

Základním právem nabyvatele licence je využívat předmět průmyslového vlastnictví v rozsahu a způsobem vymezeným licenční smlouvou. Jiná práva nabyvatele licence nejsou obchodním zákoníkem výslovně stanovena, mohou ale vyplývat z dohody stran v konkrétní licenční smlouvě.

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

Uzavřením sublicenční smlouvy poskytuje nabyvatel licence třetí osobě právo na využití předmětu průmyslového vlastnictví. Tím se však nevzdává možnosti nehmotný statek sám nadále využívat, pouze rozšiřuje okruh osob, kterým je takové využívání umožněno.

Přestože sublicenční smlouva je často původní licenční smlouvě velmi podobná, jde o smlouvu odlišnou, a úpravu §508 až 515 ObchZ. na ni lze aplikovat pouze nepřímo na základě analogie. Musím zde totiž souhlasit s názorem, že „poskytovatel licence podle §508 až 515 může být jen majitel, popř. přihlašovatel výlučného práva k některému z uvedených nehmotných statků. Úpravu § 508 až 515 nelze použít na smlouvu o sublicenci.“¹⁶

Jak již bylo výše zmíněno, k platnému uzavření sublicenční smlouvy je třeba, aby byla tato možnost ve prospěch nabyvatele v licenční smlouvě výslovně sjednána. V praxi potom bude často možnost poskytování sublicencí omezena na určité území. Poskytovatel licence si rovněž v licenční smlouvě většinou vymíní, že musí podmínky konkrétní sublicenční smlouvy před jejím uzavřením schválit. V souvislosti s tím tedy bývá sjednána povinnost nabyvatele v určitém časovém předstihu návrh sublicenční smlouvy poskytovateli předložit.

2.2.4. Povinnosti nabyvatele licence

Ustanovení §509 odst. 2 ObchZ. stanoví, že závisí-li trvání práva na jeho výkonu, je nabyvatel k tomuto výkonu povinen. Tato povinnost uložená nabyvateli licence obchodním zákoníkem má v českém právním řádu význam pouze ve spojitosti se zákonem o ochranných známkách,¹⁷ konkrétně s jeho ustanovením §31 upravujícím možnost Úřadu průmyslového vlastnictví zrušit zapsanou ochrannou známku. Na základě tohoto ustanovení zruší Úřad ochrannou známku, jestliže ta nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neuvádění neexistují řádné důvody.

Citovaný zákon však v §13 odst. 3 považuje za řádné užívání vlastníkem rovněž užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy. Z uvedeného tedy vyplývá, že ochranná známka nemůže být Úřadem zrušena, pokud bude nabyvatel plnit svou povinnost řádně využívat právo poskytnuté mu licenční smlouvou, či pokud jeho nevyužívání bude zapříčiněno ospravedlnitelnými důvody. Podle I. Pelikánové „takovým ospravedlnitelným

¹⁶ Švarc Z. a kol.: Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem, Ekonomický a právní poradce podnikatele č. 12-13/1996, s. 174

¹⁷ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

důvodem např. může být, že výrobu označovaných výrobků nelze zahájit pro vady výrobního zařízení“.¹⁸

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

Za třetí osoby nepovažuje obchodní zákoník ty osoby, jež se účastní podnikání podnikatele, a které podnikatel zavázal mlčenlivostí. Účast na podnikání je v tomto případě nutné chápat v širším smyslu, musíme sem počítat i jiné subjekty než jsou např. společníci obchodní společnosti, spoluvlastníci podniku, či členové družstva. V souvislosti s podnikáním podnikatele a v jeho rámci s využíváním poskytnutého předmětu průmyslového vlastnictví jsou obvykle podklady a informace zpřístupňovány i dalším osobám. Může se jednat o zaměstnance nabyvatele licence, jiné podnikatele, se kterými nabyvatel při licenční výrobě spolupracuje, či další osoby, které se na jeho podnikání fakticky podílí. Pokud tedy nabyvatel licence zpřístupní poskytnuté podklady a informace osobě, kterou nezavázal mlčenlivostí (a pokud se nejedná o informace, z jejichž povahy vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem), bude nabyvatel odpovědný za škodu, která takovým vyzrazením poskytovateli licence vznikne.

Po zániku smlouvy vznikají nabyvateli další dílčí povinnosti - vrátit poskytovateli podklady, které mu v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy předal, a utajovat poskytnuté informace. Obě tyto povinnosti se váží až na okamžik zániku smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu k takovému zániku došlo (uplynutí doby platnosti smlouvy, odstoupení od smlouvy, nemožnost plnění, atd.). Poskytnuté informace je navíc nabyvatel povinen utajovat až do té doby, kdy se stanou obecně známými. Často se tedy v této souvislosti stává, že povinnost utajovat poskytnuté informace přetrvává i velmi dlouhou dobu poté, kdy se již závazkový vztah založený licenční smlouvou považuje za zaniklý.

¹⁸ Pelikánová Irena, komentář k §509 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

V případě, že nabyvatel licence je ve výkonu práva omezován jinými osobami, nebo pokud zjistí, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli.

Jak již bylo popsáno výše, nabyvatel licence nemá možnost bránit se sám proti takovým zásahům do práv poskytnutých mu licenční smlouvou. Musí tedy vždy vyrozumět poskytovatele, který je povinen učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práv nabyvatelem. Vzhledem k dispozitivnosti §514 ObchZ. je však možné, aby poskytovatel licence udělil nabyvateli plnou moc, jež by mu umožnila domáhat se jeho jménem ochrany práv k nehmotnému statku, který je předmětem licence. Pokud však taková plná moc udělena není, musí nabyvatel o takovém porušování práva vyrozumět poskytovatele ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Lhůta počíná běžet ve chvíli, kdy dojde k omezování nabyvatele ve výkonu práva jinou osobou, nebo kdy zjistí, že jiné osoby toto právo porušují. Pokud by tuto lhůtu nedodržel, případně pokud by oznamovací povinnost nesplnil vůbec, mohl by poskytovatel uplatňovat náhradu škody, která mu takovým jednáním nabyvatele vznikla.

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

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

Takto lze například sjednat povinnost nabyvatele umožnit zástupcům poskytovatele vstoupit do těch prostor jeho podniku, kde bude docházet k výrobě licencovaného produktu. Jindy zde může být zakotvena povinnost nabyvatele dodržovat při výrobě a provozu předmětu licence pokyny a doporučení poskytovatele licence a odchýlit se od předané dokumentace pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele, apod.

2.3. Doba

Obchodní zákoník ve svých ustanoveních týkajících se licenční smlouvy neupravuje dobu, na kterou by měla být licenční smlouva sjednávána. Záleží tedy zcela na vůli stran zda se rozhodnou uzavřít smlouvu na dobu určitou či na dobu neurčitou. Vždy ovšem musí mít na paměti, že doba, na kterou je licenční smlouva uzavírána, nesmí v žádném případě přesáhnout dobu ochrany nehmotného statku. Taková smlouva by totiž „znamenala převod více práv, než kolik poskytovatel licence má (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet). Po zániku ochrany totiž poskytovatel licence ztrácí své výlučné právo, jímž z téhož důvodu již nemůže disponovat.“¹⁹

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

Pokud se strany shodnou na uzavření licenční smlouvy na dobu určitou, lze sjednat, že se smlouva po uplynutí dohodnuté doby automaticky prodlouží. V případě, že však některá strana nemá na takovém prodloužení doby platnosti smlouvy zájem, musí o tom druhou stranu v dostatečném předstihu písemně vyrozumět.

§ 515 ObchZ. stanoví, že nebyla-li licenční smlouva uzavřena na dobu určitou, lze ji vypovědět. Dispozitivní povaha tohoto ustanovení však umožňuje stranám sjednat možnost výpovědi i pro případ, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Rovněž mají strany možnost sjednat délku výpovědní lhůty a počátek jejího běhu, způsob a formu výpovědi, a v neposlední řadě také důvody či podmínky, za kterých má některá ze stran právo smlouvu vypovědět. V tomto místě bych chtěl zdůraznit, že takové podmínky či důvody pro možnost vypovězení licenční smlouvy je vhodné ve smlouvě detailně vymezit. Strany by zde tedy měly vzít v potaz celou řadu událostí, jež mohou nastat během doby trvání licenčního vztahu, a které mohou mít zásadní vliv na jejich zájmy a vzájemné závazky.

V praxi bude často jako důvod možné výpovědi sjednáno například neplnění základních povinností uložených straně licenční smlouvou (např. neplacení licenčních poplatků, nesplnění povinnosti poskytovatele učinit potřebná právní opatření k ochraně

¹⁹ Pelikánová Irena, komentář k §515 zák. č. 513/1991 Sb. (Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), 1997, ASPI: 17716 (LIT)

výkonu práv z licenční smlouvy nabyvatelem), nemožnost strany plnit své závazky z důvodu vyšší moci trvající po určitou stanovenou dobu, apod.

Jak již bylo zmíněno výše, lze ve smlouvě dohodnout i délku výpovědní lhůty. Pokud tato otázka ve smlouvě upravena není, nabývá dle díkce obchodního zákoníku výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

2.4. Registrace licenční smlouvy

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, jediným kogentním ustanovením obchodního zákoníku upravujícím licenční smlouvy je (vyjma ustanovení základního) §509 odst. 1, který stanoví, že pokud tak určuje zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv. Vzhledem k tomu, že i sama ochrana nehmotných statků upravených takovými zvláštními zákony je podmíněna registrací v rejstříku vedeném příslušným úřadem, je nutné vždy registrovat i uzavřenou licenční smlouvu. Takový zápis zajistí licenci dostatečnou publicitu potřebnou jak pro právní jistotu samotného nabyvatele licence, tak i pro právní jistotu třetích osob.

Takový zápis vyžaduje například §14 odst. 2 patentového zákona.²⁰ Podle něj nabývá licenční smlouva účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku vedeného Úřadem. Stejným způsobem řeší tuto problematiku i zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Ten vyžaduje, aby do rejstříku vedeného Úřadem byla zapsána udělená licence umožňující využití technického řešení chráněného užitným vzorem. Obdobně upravují zápis do příslušných rejstříků i zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů či zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

I v případě ochranných známek je nutné registrovat licenční smlouvu v rejstříku vedeném Úřadem, konkrétně v rejstříku ochranných známek. Se dnem registrace je potom spojena účinnost ochranné známky vůči třetím osobám. O tuto registraci je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.

²⁰ Zákon č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

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

V souvislosti s registrací licenčních smluv narážíme v praxi na otázku, zda je nutné registrovat každé poskytnutí práv k předmětu průmyslového vlastnictví. Na tuto problematiku existují dva odlišné názory.

První z nich tvrdí, že pokud je průmyslové právo poskytováno v rámci smlouvy s širším předmětem (např. smlouvy franchisingové), nejedná se o smlouvu licenční, a poskytnutí takového práva tedy není nutné do příslušného rejstříku registrovat. Vychází tedy z předpokladu, že právo využít předmět průmyslového vlastnictví lze poskytnout i jinak nežli licenční smlouvou.

Druhý naopak považuje za jediný prostředek k poskytnutí průmyslového práva licenční smlouvu. I v případě, že je tedy průmyslové právo poskytováno v rámci smlouvy franchisingové, má takové ujednání právní povahu licenční smlouvy, která je pouze do textu franchisingové smlouvy vtělena. Uplatní se proto tedy i zákonná podmínka pro účinnost licenční smlouvy uzavřené dle § 508 a násl. obchodního zákoníku, kterou je zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv.

Podle mého názoru je v tomto případě nutné souhlasit s druhou uvedenou variantou. Poskytnutí práva na využití předmětu průmyslového vlastnictví má i v rámci jiných smluvních typů povahu smlouvy licenční, je proto nezbytné příslušnou část takové smlouvy za licenci ve smyslu obchodního zákoníku považovat. Vodítkem je zde i skutečnost, že franchisor v takovém případě zůstává vlastníkem předmětných práv a franchisantovi pouze umožňuje jejich výkon, což je typické právě pro licenční smlouvy.

Pokud jsou tedy v rámci franchisingové či jiné smlouvy poskytována práva k předmětům průmyslového vlastnictví, je taková část smlouvy podle mého názoru vždy smlouvou licenční, a musí být tedy registrována v příslušném rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Strany v takovém případě nemají povinnost poskytnout Úřadu celé znění franchisingové smlouvy, stačí když předloží tu část smlouvy, která odpovídá smlouvě licenční. Teprve takovou registrací nabývá licence účinnosti vůči třetím osobám.

Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku je podmíněn zaplacením správního poplatku. Jeho výše je stanovena novým zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., který s účinností od 16.1.2005 nahradil předchozí mnohokrát novelizovanou právní úpravu z roku 1992. Tento nový zákon celý systém poplatků výrazným způsobem zpřehlednil a zjednodušil, což samozřejmě platí i pro poplatky za registraci licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv. Nově tedy přijetí žádosti o zápis licence podléhá poplatku ve výši 600,- Kč.²¹ Vzhledem k tomu, že určení výše tohoto poplatku za zápis licence je v zákoně předsazeno před úpravu poplatků u jednotlivých průmyslových práv, platí tedy stejná výše pro všechny licenční smlouvy týkající se všech průmyslových práv. Byla zde tak odstraněna předchozí nejednotná úprava, jež stanovovala odlišnou výši poplatků pro zápis licencí k ochranným známkám a k ostatním průmyslovým právům.

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

V předchozím zákoně o správních poplatcích byla rovněž stanovena položka ve výši 5000,- Kč za žádost o udělení nucené licence k patentu nebo k užitému vzoru. Vzhledem k tomu, že v praxi k udělování nucených licencí Úřadem průmyslového vlastnictví vůbec nedochází, rozhodl se zákonodárce poplatek za žádost o nucenou licenci z nového zákona vypustit. To však platí jen pro zmíněné patenty a průmyslové vzory.

V případě chráněných odrůd rostlin je návrh na udělení nucené licence zpoplatněn částkou 3000,- Kč a zapsání nucené licence do rejstříku částkou 200,- Kč.²²

K žádosti o zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku průmyslových práv musí být přiložena kopie této smlouvy, jež v tomto případě nemusí být notářsky ověřena. Úřad má právo obdržet kompletní znění smlouvy včetně jejích příloh. Ty budou ovšem v praxi vyžadovány pouze v případě pochybností, především pokud předložená licenční smlouva jednoznačně neobsahuje určení tzv. *podstatných částí smlouvy* (tj. určení poskytovatele a nabyvatele licence, předmětu licence či rozsahu poskytnutých práv).

²¹ Příloha část XI, položka 127c zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

²² Příloha část V položka 89 a 90c zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

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

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

- číslo průmyslového práva (patentu, průmyslového vzoru, atd.)
- název majitele průmyslového práva
- název nabyvatele licence
- druh licence (nevýlučná, výlučná, sublicence)
- datum uzavření licenční smlouvy
- datum zápisu licenční smlouvy do rejstříku

V následujících tabulkách bych chtěl zachytit počet licenčních smluv poskytujících práva k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví registrovaných v předchozích letech v příslušných rejstřících vedených Úřadem průmyslového vlastnictví.²³ Z údajů tam obsažených lze vypočítat, že rokem s největším počtem uzavřených a tedy i registrovaných licenčních smluv byl rok 1999. V ostatních letech jsou počty uzavřených smluv relativně konstantní, pouze v roce 2004 došlo k poměrně prudkému nárůstu poskytnutých licencí k ochranným známkám.

Tabulka 1: Licenční smlouvy zapsané do patentového rejstříku v letech 1996 - 2004

Rok	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Počet	30	28	32	81	25	9	24	19	21

Tabulka 2: Licenční smlouvy zapsané do rejstříku ochranných známek v letech 1996 - 2004

Rok	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Počet	316	675	461	1063	690	759	365	375	1011

²³ Kolektiv ÚPV ČR: Ročenka Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 1996 - 2004, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha

Tabulka 3: Licenční smlouvy zapsané do rejstříku užitečných vzorů v letech 2000 - 2004²⁴

Rok	2000	2001	2002	2003	2004
Počet	43	45	73	38	63

Tabulka 4: Licenční smlouvy zapsané do rejstříku průmyslových vzorů v letech 2000 - 2004

Rok	2000	2001	2002	2003	2004
Počet	7	14	9	16	4

2.5. Další ujednání

Vzhledem k předchozímu textu musím v závěru této kapitoly zdůraznit skutečnost, že právní úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku je velmi obecná a nedostatečná. V praxi se tedy při uzavírání licenčních smluv setkáme s celou řadou důležitých ustanovení, která sice obchodní zákoník neupravuje, ale která strany považují za nezbytná pro realizaci jejich licenčního vztahu. Taková ujednání se mohou týkat způsobu a formy placení licenčních poplatků, vyšší moci, technické asistence pracovníků poskytovatele při zahajování licenční výroby nabyvatelem a mnoha dalších situací a problémů spojených s využíváním nehmotného statku poskytnutého licenční smlouvou.

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

V případě faktických vad se poskytovatel nabyvateli zaručuje, že předmět licence bude možné využít v rozsahu a způsobem sjednaném v licenční smlouvě. Pokud nabyvatel nemůže licenci v tomto rozsahu využívat, případně pokud je zcela nerealizovatelná, bude poskytovatel za takovou faktickou vadu licence odpovědný. Taková záruka se však

²⁴ V případě užitečných a průmyslových vzorů obsahují ročenky Úřadu průmyslového vlastnictví informace o počtu registrovaných licenčních smluv až od roku 2000

„poskytuje pouze za předpokladu, že nabyvatel licence dodrží písemné pokyny poskytovatele licence a podle obdržené technické dokumentace vyrobí zařízení, jeho části a díly, provede montáž a uvede zařízení do provozu podle pokynů, případně za účasti poskytovatele licence.“²⁵ Je zřejmé, že tento druh záruk bude v praxi nejčastěji využíván v licenčních smlouvách poskytujících práva k vynálezům.

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

²⁵ Horáček, Čada, Hajn: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, 2005, str. 288

3. Licenční smlouva v právu Evropské Unie

V současné době dochází v oblasti nehmotných statků (či konkrétně v oblasti předmětů průmyslového vlastnictví) velmi často ke spolupráci mezi subjekty, jež pocházejí z různých zemí. Poskytování licenčních smluv zahraničním subjektům, případně poskytování možnosti využít předmět licence na území jiného státu, se stalo každodenní praxí.

Pokud určitý subjekt uzavře licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví, která zahrnuje jeden či více členských států Evropské unie, musí být taková smlouva v souladu nejen s příslušnou vnitrostátní právní úpravou, ale rovněž s právem komunitárním. V následujícím textu bych se proto chtěl zaměřit na stručnou obecnou charakteristiku evropského práva průmyslového vlastnictví a na jeho prameny, podrobněji bych se potom chtěl věnovat evropské úpravě práva na ochranu hospodářské soutěže ve vztahu k některým ustanovením licenčních smluv.

3.1. Evropské právo průmyslového vlastnictví

Pokud chceme hovořit o evropské úpravě průmyslového vlastnictví, musíme si tento pojem nejprve z pohledu evropského práva vymezit. Obecně by se dalo říci, že definice průmyslového vlastnictví pochází z Pařížské úmluvy, která za předměty průmyslového vlastnictví považuje vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární či obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.²⁶ Úprava průmyslového vlastnictví v komunitárním právu je proti této definici užší, neboť ne všechny tyto nehmotné statky byly dosud evropskými normami upraveny. Takto se tedy v evropském právu prozatím setkáme pouze s úpravou ochranných známek, průmyslových vzorů²⁷, biotechnologických vynálezů, zeměpisného označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin.

Co se týče oblasti patentů k vynálezům, ta by měla být normami evropského práva upravena v nejbližších letech. Na základě této úpravy má vzniknout tzv. patent Společenství

²⁶ Čl. 1 odst.2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883

²⁷ V evropské úpravě se setkáme pouze s termínem „designs“- vzory. Jedná se však o nehmotný statek, jež odpovídá českým průmyslovým vzorům. Pokud tedy v této kapitole hovořím o průmyslových vzorech, mám tím na mysli právě evropský termín designs.

(obdobně jako jsou již upraveny ochranná známka Společenství a průmyslový vzor Společenství). Podle L. Jakla lze však datum účinnosti této úpravy očekávat až v letech 2007 až 2008.²⁸

Evropské právo průmyslového vlastnictví je tvořeno dvěma druhy právních norem. Prvním z nich jsou směrnice, jejichž účelem je sblížit úpravy průmyslového vlastnictví v právních rádech jednotlivých členských států a tím v co nejširší míře eliminovat překážky společného trhu. Tyto směrnice byly členské státy včetně České republiky povinny implementovat do svých právních řádů. Jedná se o následující směrnice:

- směrnice Rady č. 87/54/EHS o právní ochraně topografií polovodičových výrobků;
- první směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách;
- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů;
- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů.

Kromě zmíněných směrnic, jež měla Česká republika povinnost implementovat do 1.5.2004, upravují průmyslové vlastnictví i přímo aplikovatelné normy evropského práva, tedy nařízení. Jejich úkolem je poskytnout některým předmětům průmyslového vlastnictví shodnou ochranu ve všech členských státech Evropské unie. Jsou to tato nařízení:

- nařízení Rady č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva;
- nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1610/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin;
- nařízení Rady č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, ve znění nařízení Rady č. 535/1997 a nařízení Rady č. 692/2003;
- nařízení Komise č. 2037/93, kterým se stanoví podrobná pravidla k provedení nařízení Rady č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin;

²⁸ Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2003, str. 207

- nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce společenství, ve znění nařízení Rady č. 3288/94, nařízení Rady 1653/2003, nařízení Rady č. 1992/2003 a nařízení Rady č. 422/2004;
- nařízení Komise č. 2868/95, jímž se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce společenství;
- nařízení Komise č. 2869/95 o poplatcích, které se platí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory);
- nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství;
- nařízení Komise č. 2245/2000, kterým se provádí nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství;
- nařízení Komise č. 2246/2002 o poplatcích, které se platí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve vztahu k zápisu vzorů Společenství;
- nařízení rady č. 1383/2003 týkající se celního zásahu proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a opatření přijatých vůči zboží, u kterého je shledáno porušení takových práv.²⁹

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

Zmíněné předpisy komunitárního práva obsahují také úpravu licence k některým předmětům průmyslového vlastnictví. Co se týče směrnic, ty byly již do právních rádnů členských států včetně České republiky implementovány, a úprava licencí v nich obsažená se tedy již v národních právních předpisech promítla. Vzhledem k tomu, že česká úprava licenčních smluv byla již v předchozích kapitolách podrobně popsána, nepovažuji za nutné se o tomto dále rozepisovat.

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

²⁹ Seznam evropských předpisů upravujících průmyslové vlastnictví byl čerpán z publikace Jan Dědič, Petr Čech: Obchodní právo po vstupu do EU, BOVA POLYGON, Praha, 2005

Tak například nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství v článku 22 stanoví, že nabyvatel licence může zahájit řízení ve věci porušení ochranné známky Společenství pouze se souhlasem jejího majitele. Majiteli výlučné licence však navíc přiznává právo zahájit takové řízení sám, pokud jej majitel ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě nezahájí.

Dalším právem, které toto nařízení nabyvateli licence přiznává, je právo vstoupit do řízení ve věci takového porušení, zahájeného majitelem ochranné známky Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží.

Nařízení tedy určitým způsobem posiluje postavení nabyvatele licence (i když pouze licence výlučné) a dává mu možnost, aby v případě nečinnosti majitele ochranné známky sám hájil práva poskytnutá mu licenční smlouvou. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.2.2. - *Povinnosti poskytovatele licence*, jsou tato práva nabyvatele výlučné licence upravena také českým zákonem o ochranných známkách. V případě ostatních předmětů průmyslového vlastnictví však u nás taková úprava chybí, jedinou osobou oprávněnou k zahájení řízení ve věci porušení práv k těmto nehmotným statkům tedy prozatím zůstává jejich vlastník.

Stejnou úpravu práv nabyvatele výlučné licence, jako je stanovena v případě ochranných známek Společenství, najdeme rovněž v nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství. Rozdílem mezi tímto nařízením a českou úpravou průmyslových vzorů je také skutečnost, že poskytuje ochranu i tzv. *nezapsaným vzorům Společenství*. Tato ochrana je poskytována v případě, že takový vzor splňuje podmínky stanovené pro vzory Společenství v oddíle 1 nařízení, a trvá 3 roky ode dne, kdy byl vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti. Tato úprava má význam především v oblastech, kde jsou produkována velká množství průmyslových vzorů určených pro výrobky, jež mají relativně krátký životní cyklus. Takovým vzorům je tedy na základě nařízení poskytnut určitý stupeň ochrany i bez nutnosti projít procesem registrace. V tomto bodě je však nutné zmínit, že ochrana je v tomto případě nižší než je tomu v případě zapsaných průmyslových vzorů, jelikož nezapsané vzory jsou chráněny pouze proti neoprávněnému kopírování.

Otázkou tedy v tomto případě je, zda je možné poskytnout licenci i k takovému nezapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství. Podle mého názoru nebrání nic tomu, aby k nezapsaným průmyslovým vzorům Společenství byly udělovány licence stejným způsobem, jako je tomu u vzorů zapsaných. Stejného názoru je například také A. Hindle, který v této

situaci dodává, že „jelikož neexistuje žádný rejstřík nezapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, neexistuje v tomto případě ani požadavek na registraci poskytnuté licence.“³⁰

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

Velmi významnou oblastí komunitárního práva, kterou je nutné mít při sjednávání licenčních smluv na paměti, je oblast práva proti omezování hospodářské soutěže. Jak již bylo zmíněno, pokud společnost uzavře licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví s evropským prvkem, musí být taková smlouva v souladu nejen s právem národním, ale také s právem evropským, a to především s právem proti omezování soutěže. „Soulad s právem EU proti omezování soutěže je nezbytný pro vyhnutí se vyšetřování ze strany Evropské Komise a případným pokutám za jeho nedodržení. Rovněž je důležitý z toho pohledu, že ustanovení, která jsou v rozporu s právem EU proti omezování soutěže, jsou soudně nevyhmatelná“³¹

Základem komunitárního práva proti omezování hospodářské soutěže jsou články 81 až 86 Smlouvy o založení ES.³² Z pohledu problematiky licenčních smluv má největší význam článek 81, který v odstavci 1 zakazuje dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy, a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení či narušení hospodářské soutěže na společném trhu. V praxi je požadavek vlivu na obchod mezi členskými státy vykládán velice široce, takže u většiny dohod bude považováno, že takový vliv mají. Tato skutečnost platí rovněž u licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví, jež často omezují možnost nabyvatele licence využívat poskytnutou technologii nebo prodávat licencovaný produkt mimo určité území, a tím mohou obchod mezi členskými státy ovlivnit.

Dalším požadavkem, jež musí být pro uplatnění článku 81 odst. 1 splněn, je, že ohrožení soutěže bude *citelné*. Tento článek se tedy nevztahuje na dohody, které mají pouze nepatrný vliv na soutěž na společném trhu. Takový nepatrný vliv vymezila Evropská Komise ve svém sdělení *de minimis*³³ jako procentuální podíl podniků na trhu s danými výrobky či stanovením výše jejich souhrnného obrátu.

³⁰ Internetové stránky Hindle-Lowther, patent&trade mark attorneys, UK

³¹ David W. Hull: *International Licensing*, Covington&Burling, Brussels, Belgium, str. 5

³² Články 85-90 byly na základě Amsterodamské smlouvy účinné od 1.5.1999 přečíslovány na čl. 81-86

³³ Notice on Agreements of Minor Importace, OJ (1997) C231/2

Odstavec 2 článku 81 potom stanoví, že všechny dohody zakázané na základě odstavce 1 jsou neplatné od samého počátku. „To znamená, že kartely nejsou soudně vymahatelné a nezavazují jejich účastníky, aniž by zde muselo existovat nějaké soudní rozhodnutí. Jde o absolutní neplatnost, které se může dovolat každý.“³⁴ Neznamená to však, že neplatnou je každá dohoda, která omezuje hospodářskou soutěž ve smyslu zmíněného článku 81 odstavce 1. Podle odstavce 3 se totiž zákaz nevztahuje na dohody, které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků či k podpoře technického nebo hospodářského pokroku, přičemž umožňují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících. Zároveň nesmí ukládat podnikům taková omezení, která nejsou k dosažení takového cíle nezbytná, a nesmí umožnit těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tím dotčených.

Rozhodování o přípustnosti či nepřípustnosti dohod mezi soutěžiteli na společném trhu bylo v minulosti soustředěno v rukou Evropské komise. Ta byla z důvodu nadměrného množství žádostí nucena začít vydávat tzv. *blokové výjimky* ve formě nařízení. Těmito výjimkami byly určité dohody, jež splňovaly stanovené podmínky, vyňaty ze zákazu podle zmíněného článku 81 odst. 1 Smlouvy ES.

3.2.1. Nařízení o převodu technologií

V oblasti licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví má zásadní význam bloková výjimka stanovená nařízením Komise č. 772/2004 o použití článku 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií (dále jen „Nařízení o převodu technologií“), které s účinností od 1.5.2004 nahradilo předchozí úpravu stanovenou nařízením Komise č. 240 z roku 1996.

Dohody o převodech technologií (mezi něž patří také i licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví) jsou většinou v souladu s požadavky na ochranu soutěže, jelikož mohou odstranit duplicitu výzkumu a vývoje, posílit motivaci k původnímu výzkumu či vytvořit soutěž na trhu výrobků. Zároveň však mohou obsahovat i ustanovení, která jsou způsobilá hospodářskou soutěž na společném trhu omezit. Účelem Nařízení o převodu technologií je tedy vyjmout dohody o převodu technologií z působnosti článku 81 odst. 1 Smlouvy. Zároveň však vymezuje tzv. *tvrdá omezení* („hardcore restrictions“), která jsou

³⁴ Jan Dědič, Petr Čech: Obchodní právo po vstupu do EU, BOVA POLYGON, Praha, 2005 str. 309

s požadavky ochrany hospodářské soutěže neslučitelná, a na která se tedy bloková výjimka stanovená nařízením nevztahuje.

Nařízení se vztahuje pouze na dohody mezi dvěma smluvními stranami, které mezi sebou uzavírají licenční smlouvu k patentu, know-how, právu k počítačovému programu či smlouvu smíšenou týkající se zmíněných nehmotných statků. V tomto místě je důležité upozornit, že pro účely tohoto nařízení se patentem rozumí i užitné vzory, (průmyslové) vzory, topografie polovodičových výrobků, označení původu zemědělských produktů a potravin a dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin. Znamená to tedy, že touto blokovou výjimkou jsou pokryty téměř všechny předměty průmyslového vlastnictví upravené evropským právem. Nevztahuje se tak pouze na ochranné známky (viz níže).

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

Článek 4 nařízení obsahuje tzv. *černou listinu*, tedy seznam ustanovení licenčních smluv, která jsou s požadavky na ochranu soutěže neslučitelná, a na která se tedy výjimka nevztahuje. V následujícím textu uvedu pouze některá z takových nepřípustných ustanovení:

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

- a) omezení možnosti smluvní strany určit si cenu při prodeji výrobků třetí straně,
- b) omezení produkce, s výjimkou omezení produkce licencovaných výrobků uloženého nabyvateli licence v nereciproční smlouvě nebo pouze jednomu nabyvateli licence v reciproční smlouvě³⁵,

³⁵ Reciproční smlouvou se rozumí jedna nebo více smluv o převodu technologií, kterými si strany navzájem poskytují licence, a které se týkají konkurenčních technologií, nebo které mohou být využity k výrobě konkurenčních výrobků.

- c) rozdělení trhů nebo zákazníků s výjimkou:
- i. povinnosti nabyvatele licence vyrábět za pomoci licencované technologie pouze jedním nebo více technickými způsoby, nebo pouze na jednom či na více trzích výrobků,
 - ii. povinnosti poskytovatele licence neudělovat licence dalším nabyvatelům na daném území,
 - iii. povinnosti nabyvatele licence vyrábět licencované výrobky pouze pro svou potřebu za předpokladu, že není omezen v možnosti prodávat takové výrobky jako náhradní díly ke svým vlastním výrobkům, a dalších,
- d) omezení nabyvatele licence využívat svou vlastní technologii, nebo omezení možnosti kterékoli ze smluvních stran provádět výzkum nebo vývoj, pokud takové omezení není nezbytné k ochraně před vyzrazením licencovaného know-how třetím stranám.

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

- a) omezení možnosti některé ze smluvních stran stanovit si ceny při prodeji výrobků třetím stranám,
- b) omezení území, na kterém, případně zákazníků kterým, nabyvatel licence může pasivně prodávat licencované výrobky, s výjimkou:
 - i. omezení pasivních prodejů na výlučném území nebo výlučným skupinám zákazníků vyhrazeným pro poskytovatele licence,
 - ii. povinnosti vyrábět licencované výrobky pouze pro svou potřebu za předpokladu, že není omezen v možnosti prodávat takové výrobky jako náhradní díly ke svým vlastním výrobkům,
 - iii. omezení prodejů koncovým uživatelům nabyvatelem licence působícím na velkoobchodním stupni, a dalších.

Další nepřipustná ustanovení licenčních smluv vymezuje článek 5 nařízení, podle něhož se výjimka nevztahuje mimo jiné na:

- a) jakoukoli přímou či nepřímou povinnost nabyvatele licence udělit poskytovateli či jím určené třetí osobě výlučnou licenci k jeho vlastním oddělitelným inovacím nebo k jeho vlastním novým aplikacím licencované technologie,
- b) jakoukoli přímou či nepřímou povinnost nabyvatele licence převést na poskytovatele nebo jím určenou třetí osobu, vcelku nebo z části, práva k jeho vlastním oddělitelným inovacím nebo k jeho vlastním novým aplikacím licencované technologie,
- c) jakoukoli přímou či nepřímou povinnost nabyvatele licence nenapadat platnost průmyslových práv, která poskytovatel drží na společném trhu, což však nemá vliv na možnost poskytovatele ukončit platnost licenční smlouvy v případě, že nabyvatel napadne platnost jednoho či více průmyslových práv poskytovaných na základě licence.

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

Tento systém se změnil s účinností od 1.5.2004 na základě nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Kontrola je tímto nařízením koncipována jako následná. V souladu s tím jsou kartely, které vyhovují podmínkám stanoveným v článku 81 odst. 3 Smlouvy, považovány za dovolené a není tedy třeba je předem Komisi oznamovat.

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

Stejné právo odebrat výhody blokové výjimky je v odstavci 2 článku 6 přiznáno i příslušnému orgánu členského státu ve vztahu k jeho území, a to v případě, že smlouva má zmíněné účinky na území tohoto státu nebo na jeho části.

3.2.2. *Licenční smlouvy k ochranným známkám*

Jak již bylo zmíněno výše, Nařízení o převodu technologií se nevztahuje na licenční smlouvy poskytující práva k ochranným známkám. Přístup Komise k ujednáním v tomto druhu licenčních smluv proto musíme hledat v rozhodnutích Komise týkajících se právě ochranných známek. Významná jsou v tomto ohledu především rozhodnutí v případech *Campari*³⁶ a *Mooshead/Whitbread*.³⁷

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

Pro další ujednání těchto smluv, která nejsou zmíněnými rozhodnutími Komise diskutována, je nutné aplikovat na základě analogie pravidla vytvořená v souvislosti s licencemi k patentům a know-how a upravená v Nařízení o převodu technologií.

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

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

V konkrétním případě bude tedy důležité určit, zda licence k ochranné známce je v rámci dané smlouvy skutečně pouze doplňkovou. Ochranné známky jsou totiž často

³⁶ *Campari*, OJ (1978) L70/69

³⁷ *Mooshead/Whitbread*, OJ (1990) L100/32

licencovány spolu s patenty či know-how. Určité vodítko zde poskytla Evropská komise v případě *Moosehead/Whitbread*, který se týkal licence poskytnuté společností Moosehead společnosti Whitbread a obsahující jak ochrannou známku, tak i určité know-how týkající se výroby piva. Komise v tomto případě rozhodla, že licence k ochranné známce nebyla pouze doplňkovou k licenci na know-how, jelikož hlavní zájem smluvních stran spočíval v tomto případě ve využívání ochranné známky a nikoliv právě know-how.

4. Licenční smlouva v mezinárodním právu

Právo průmyslového vlastnictví je předmětem zájmu mezinárodního práva již po velmi dlouhou dobu. Základním dokumentem v této oblasti se stala Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, která vytvořila Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. Česká republika je členem Unie od 1. ledna 1993.³⁸ Účelem úmluvy bylo zajistit příslušníkům každé unijní země, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují vlastním státním příslušníkům. Zároveň stanovila další práva, která měla být v oblasti průmyslového vlastnictví zaručena ve všech členských státech Unie.

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

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

Pařížská úmluva však není jedinou mezinárodní smlouvou v oblasti průmyslového vlastnictví. V průběhu 20. století byla uzavřena celá řada smluv, které se této problematiky týkají, a které jsou v současné době spravovány Světovou organizací duševního vlastnictví – WIPO.³⁹ Mezi tyto smlouvy patří například Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních zámečků ze dne 14. dubna 1891, Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, a mnohé další.

³⁸ Česká republika navázala na členství Československa, které k úmluvě přistoupilo již 5. října 1919

³⁹ World Intellectual Property Organization byla založena smlouvou o založení Světové organizace duševního vlastnictví ze 14. července 1967 a má 182 členských států

Co se týče úpravy licencí a licenčních smluv, mezinárodní smlouvy spravované WIPO tuto problematiku většinou nezmiňují. Výjimkou jsou pouze dvě smlouvy. První z nich je Smlouva o patentovém právu přijatá v Ženevě dne 1.6.2000, respektive její prováděcí předpis obsahující pravidlo 17, které upravuje náležitosti žádosti o zápis licence u příslušného úřadu smluvní strany. Stanoví například, jaké údaje může úřad v žádosti vyžadovat, případně kterými dokumenty musí být žádost doprovázena. V tomto místě je však nutné podotknout, že zmíněná mezinárodní smlouva nebyla dosud Českou republikou ratifikována.

Druhou smlouvou, zmiňující problematiku licencí, je Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů přijatá ve Washingtonu dne 26. května 1989, která však do dnešního dne nevstoupila v platnost. Tato smlouva v článku 6 odst. 3 umožňuje výkonným či soudním orgánům smluvní strany, aby udělily nevýlučnou nucenou licenci v případě, že licence nemohla být získána v souladu s obvyklými obchodními zvyklostmi, a že udělení nucené licence je nutné pro ochranu národního cíle považovaného tímto orgánem za životně důležitý. Nucená licence má být v takovém případě omezena na území tohoto státu a je podmíněna zaplacením spravedlivé úhrady třetí osobou držiteli práva.

Nejvýznamnější mezinárodní smlouvou upravující oblast licenčních smluv je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS.⁴⁰ Hlavním úkolem této dohody je odstranit překážky mezinárodního obchodu a podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Za tímto účelem stanoví dohoda podmínky a pravidla, která mají jednotlivé členské státy povinnost uvést v účinnost.

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

Z pohledu patentů je potom významný Článek 28 odst. 2 dohody, který stanoví, že majitelé patentu mají mít právo postoupit nebo převést patent sukcesí a uzavírat licenční smlouvy. Tím je tedy dána možnost využít patent se souhlasem jeho majitele na základě licenční smlouvy. Dohoda TRIPS však v případě patentů upravuje v článku 31 také možnost využít patent bez souhlasu majitele práva, včetně jeho užití vládou členského státu nebo

⁴⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

třetími stranami na základě souhlasu vlády. Jedná se tedy fakticky o možnost udělení nucené licence k patentu. To je však vázáno na splnění podmínek, mezi které mimo jiné patří:

- a) takové užití může být povoleno pouze, pokud navrhovaný uživatel před takovým užitím usiloval o získání souhlasu od majitele práva za přiměřených obchodních podmínek a toto úsilí skončilo v přiměřené době bez úspěchu. Členský stát však může od tohoto požadavku upustit v případě národního výjimečného stavu nebo jiných mimořádně naléhavých okolností;
- b) rozsah a trvání takového užití budou omezeny na účel, pro který byl souhlas udělen;
- c) takové užití bude nevýlučné;
- d) k jakémukoli takovému užití bude dán souhlas převážně pro dodávky na domácí trh členského státu, který k takovému užití dá souhlas;
- e) majiteli práva bude zaplácena přiměřená náhrada podle okolností každého případu;
- f) právoplatnost jakéhokoli rozhodnutí, vztahujícího se k souhlasu k takovému užití nebo k náhradě poskytnuté v případě takového užití, bude podléhat soudnímu přezkoumání nebo jinému nezávislému přezkoumání odlišným vyšším orgánem tohoto členského státu, a další;

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

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

Závěrem této kapitoly bych chtěl podotknout, že úprava licencí a licenčních smluv v mezinárodních smlouvách je pouze rámcová a velice obecná. Jejím úkolem je stanovit základní zásady poskytování licencí k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, popřípadě podmínky pro registraci licencí a pro udělování nucených licencí. Jak je patrné

z porovnání s předchozí kapitolou, je úprava licenční problematiky v právu komunitárním, jež má nyní zásadní vliv na právní prostředí v České republice, podstatně podrobnější a konkrétnější.

Závěr

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

Základem právní úpravy licenční smlouvy jsou ustanovení §508 až 515 obchodního zákoníku, jež pochází již z roku 1991, a od té doby nebyla upravována ani doplňována. Tato úprava je doplněna ustanoveními zvláštních zákonů upravujících jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví. Přestože úprava obsažená v obchodním zákoníku je základním pramenem pro uzavírání licenčních smluv po více než jedno desetiletí, je z mého pohledu příliš stručná a v mnoha ohledech nedostatečná. Chybí zde například úprava záruk za právní a faktické vady licence, nedostatečné je řešení práv a povinností stran v případě porušování práv poskytnutých licenční smlouvou, apod. Určité řešení by v této souvislosti měl přinést připravovaný občanský zákoník, jehož schválení se předpokládá v následujících letech, a který převezme celou úpravu licenčních smluv. Nespornou výhodou této připravované úpravy rovněž bude, že licenční smlouvou bude možné poskytnout práva k „duševnímu vlastnictví“, jelikož v současné době se jedná pouze o předměty vlastnictví průmyslového. Umožní tedy uzavírat licenční smlouvy k nehmotným statkům, ke kterým je v současnosti nutné poskytovat práva smlouvou nepojmenovanou. Mezi takové statky může patřit například know-how, goodwill, obchodní firma anebo jiné značení podnikatele, apod.

Jelikož při uzavírání licenčních smluv dochází často ke spolupráci subjektů z různých zemí, musíme licenční smlouvu vnímat také v kontextu mezinárodních smluv a práva Evropské unie. Z tohoto pohledu je česká úprava licenční smlouvy plně v souladu jak s požadavky práva mezinárodního, tak i s právem komunitárním. Všechny evropské směrnice týkající se práv průmyslového vlastnictví byly již do českého právního řádu transponovány, výjimku tvoří pouze směrnice o vymáhání práv z duševního vlastnictví, jež by měla být u nás provedena zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví s účinností od 1. dubna 2006.

Závěrem lze tedy říci, že úprava licenční smlouvy v českém právu je z pohledu obchodní praxe dostačující s tím, že některé nedostatky, které bychom mohli přesto této úpravě vytknout, by měli být odstraněny zcela novou úpravou v následujících letech.

Seznam použité literatury

Knihy a publikace:

- Malý J.: Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002
- Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005.
- Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? 2. doplněné a aktualizované vydání. BOVA POLYGON, Praha, 2005.
- Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. dotisk 1. vydání. LexisNexis CZ, Praha, 2005.
- Pelikánová, I. a kolektiv. Obchodní právo. I. a II. díl. 2. přepracované vydání. ASPI Publishing, Praha, 2003.
- Řezníčková, M. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004.
- Jakl, L. Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2003.
- Hull, D., W. International Licensing, Covington&Burling, Brussels, Belgium, 2003
- Rutter, A., McKenna, C. International licensing – United Kingdom, London, England, 2003.
- Uecker, R., Einem, C. International licensing – Germany. Haarman, Hemmelrath & Partner, Munich and Cologne, Germany, 2003.

Články:

- Teyschlová, E.: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce 2/2005
- Nesnídal, J.: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce 2/2000
- Ježek, J.: Patentová smluvní licence, Právní rozhledy 2/1998
- Marek, K.: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce 4/1997
- Lacina, L.: Patentové licence, Právní praxe 6/95

Internet:

<http://www.upv.cz>

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

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

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

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

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

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

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