

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Právnická fakulta

Rigorózní práce

**Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového
vlastnictví v recentním českém právu.**

2006

Eva Biskupová

Prohlášení:

Tuto rigorózní práci jsem zpracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu jsem uvedla v seznamu a přímé citace z ní jsem uvedla obvyklým způsobem odkazem pod čarou.


Eva Biskupová

V Praze dne 23. 5. 2006

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového vlastnictví v recentním českém právu.

- 1. Úvod**
- 2. Obecně**
- 3. Právo veřejné a soukromé**
- 4. Průmyslové vlastnictví**
 - 4. 1. Působnost a pravomoc Úřadu průmyslového vlastnictví**
 - 4. 2. Prvky veřejného a soukromého práva v jednotlivých etapách vzniku a poskytnutí ochrany předmětům průmyslového vlastnictví**
 - 4. 3. 1. Poskytnutí ochrany**
 - 4. 3. 2. Vznik nehmotného statku chránitelného jako průmyslové právo**
 - 4. 3. 3. Původce**
 - 4. 3. 4. Právo přihlásit nehmotný statek k ochraně**
 - 4. 4. Povaha řízení o přihláškách**
 - 4. 5. Průběh řízení o přihláškách jednotlivých předmětů průmyslových práv.**
 - 4. 5. 1. Přihláška vynálezu**
 - 4. 5. 1. 1. Zrušení patentu**
 - 4. 5. 2. Přihláška užitého vzoru**
 - 4. 5. 2. 1. Výmaz užitého vzoru**
 - 4. 5. 3. Přihláška průmyslového vzoru**
 - 4. 5. 3. 1. Výmaz průmyslového vzoru**
 - 4. 5. 4. Přihláška topografie polovodičového výrobku**
 - 4. 5. 4. 1. Výmaz topografie⁴.**
- 4. 5. Práva na označení**
 - 4. 5. 5. 1. Přihláška ochranné známky**
 - 4. 5. 5. 2. Řízení o námitkách**

- 4. 5. 5. 3. Zánik ochranné známky
- 4. 5. 6. 1. Označení původu
- 4. 5. 6. 2. Zrušení označení původu
- 4. 6. Přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví
- 4. 7. Ochrana průmyslového vlastnictví poskytovaná orgány jinými než Úřad průmyslového vlastnictví
 - 4. 7. 1. Evropské patenty
 - 4. 7. 2. Mezinárodní ochranné známky
 - 4. 7. 3. Povaha řízení před Evropským patentovým úřadem a Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví
 - 4. 7. 4. Dvoustranné dohody na ochranu označení původu
 - 4. 7. 5. Povaha řízení o udělení průmyslového práva orgány Evropské unie
- 5. Příslušnost k projednání nároků z porušení práva
 - 5. 1. Průmyslová práva jako součást práva soukromého
 - 5. 2. Průmyslová práva jako práva absolutní
 - 5. 2. 1. Práva majitele patentu a jeho omezení
 - 5. 2. 1. 1. Vyčerpání práva
 - 5. 2. 1. 2. Právo předchozího uživatele
 - 5. 2. 1. 3. Zákonná licence
 - 5. 2. 1. 4. Spoluvlastnictví
 - 5. 2. 1. 5. Licenční smlouva
 - 5. 2. 1. 6. Sublicence a převod práva z licence
 - 5. 2. 1. 6. Nucená licence
 - 5. 2. 2. Zápis licence do rejstříku
 - 5. 3. Smlouva o převodu průmyslových práv
- 6. Ochrana průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky
 - 6. 1. Soukromoprávní žaloba
- 7. Ochrana průmyslového práva prostředky práva veřejného
 - 7. 1. Trestní ochrana soudní
 - 7. 2. Trestní ochrana správní
 - 7. 3. Ochrana zahraničního obchodu

7. 4. Ochrana průmyslového vlastnictví prostřednictvím práva na ochranu spotřebitelů

8. Soudy a nalézání práva

9. Závěr

1. Úvod

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která byla sjednána v roce 1950 (Česká republika /její předchůdce/ k ní přistoupil v roce 1991), v článku 6 stanoví, že „každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu“.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která byla sjednána v roce 1994 (pro Českou republiku je závazná od roku 1995), stanoví v čl. 62, že řízení o získání a udržování práv k duševnímu vlastnictví a v případech, kdy právo Člena pamatuje na takové řízení, správní řízení o zrušení a řízení inter partes, týkající se například odporu, zrušení a výmazu, se budou řídit obecnými zásadami, s tím, že konečná správní rozhodnutí v kterémkoli řízení budou podléhat přezkoumání soudním nebo quasi soudním orgánem.

V době, kdy se obě tyto mezinárodní smlouvy staly závazné pro Českou republiku, byla rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví přezkoumatelná podle části páté občanského soudního řádu ve znění platném do 1. 1. 2003, který umožňoval přezkum správních rozhodnutí soudy jen v rozsahu jejich zákonnosti.

V souvislosti s rozsahem přezkumu správních rozhodnutí soudy ve správním soudnictví nález Ústavního soudu č. 276/2001 Sb. konstatoval, že *„současná úprava správního soudnictví vykazuje závažné ústavněprávní deficity. Především nejsou některé aktivity veřejné správy, stejně jako její případná nečinnost, pod kontrolou soudní moci vůbec. Dále pak ne každý, kdo může být ve svých právech dotčen správním rozhodnutím, má právo obrátit se na soud. Pokud pak i takové právo má, není stranou v plnohodnotném fair procesu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, ač by tomu tak v řadě věcí býti mělo. Vydané soudní rozhodnutí je pak konečné a (s výjimkou ústavní stížnosti) nereformovatelné, což vede k nejednotné judikatuře, jakož i k nerovnému postavení správního úřadu, tedy ke stavu rozpornému s požadavky právního státu. Konečnost některých rozhodnutí (zastavení řízení) pak může vést i k odmítnutí spravedlnosti. Konečně pak výkon správního soudnictví je organizován způsobem, který ignoruje skutečnost, že Ústava v čl. 91 uvádí jako součást soustavy soudů Nejvyšší správní soud“*.

Rovněž Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jehož judikatura je závazná i pro Českou republiku, v této souvislosti vyslovil jednoznačný závěr, že „rozhodnutí o občanských právech a závazcích musí být soudem přezkoumatelné nejen z hlediska zákonnosti, ale i po stránce skutkové, tedy v tzv. plné jurisdikci“. V této souvislosti je nutno uvést, že originál

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nevyžaduje, aby nutně šlo o soud (anglický autentický text uvádí „tribunal“).

Současná právní úprava přezkumu správních rozhodnutí soudem je založena na třech právních předpisech: jednak na zákonu č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, na zákonu č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, a zákonu č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Protiváhou přijetí soudního řádu správního se stala část šestá zákona č. 151/2002 Sb., již byl novelizován s účinností od 1. 1. 2003 občanský soudní řád.

Úprava rozhraní dosahu soudního řádu správního a občanského soudního řádu na jednotlivá řízení vycházela z následujícího filozoficky právního pojetí:

- Z pohledu dělby moci je nepřehlédnutelný rozdíl mezi správním (veřejnoprávním) soudnictvím a soudnictvím ve věcech soukromého práva. Rozhodování **sporů o soukromé právo** se odehrává „uvnitř“ státní moci. Soudce jako její reprezentant z ní nevystupuje navenek, nestojí proti ní, naopak státní moc reprezentuje. Jeho výrok zavazuje shodně osoby této moci rovněž podrobené. Moci výkonné ani legislativy se taková věc netýká, leda zprostředkovaně.
- Ve **správním soudnictví** je tomu právě naopak. Občan se tu na soud obrací se svým sporem s veřejnou mocí samotnou a dovolává se před ní ochrany. Soudce, který má takový spor rozhodnout a poskytnout veřejnému právu občana ochranu, zasahuje svým výrokem přímo proti jiné složce veřejné, zejména moci výkonné, zpravidla také s důsledky, přesahujícími mnohonásobně jen osobní zájem účastníka. I v činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví lze najít případy, kdy v důsledku rozsudku soudu bylo nezbytné připravit novou zákonnou právní úpravu, že bylo nutno předělat metodiku řízení.

Podle soudního řádu správního soudní kontrola veřejné správy je nadále vykonávána výhradně v působnosti krajských soudů, výlučně jejich specializovaných senátů, a Nejvyššího správního soudu. Řízení před správními soudy má přitom probíhat v jediné řádné soudní instanci. Nejvyšší správní soud převzal rovněž všechny přezkumy správních rozhodnutí, které k 1. 1. 2003 nebyly skončeny před Vrchními soudy v Praze a Olomouci.

Přezkum rozhodnutí správního orgánu, kterým tento správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, má probíhat tzv. pořadem práva u obecných civilních soudů ve smyslu části páté občanského soudního řádu ve znění platném po 1. 1. 2003. Příslušným jednat v takovýchto věcech v první instanci je obecně okresní/obvodní soud, který dospěje-li k

závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci mělo být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. Tento rozsudek nahrazuje rozhodnutí správního orgánu v takovém rozsahu, v jakém je rozsudkem soudu dotčeno.

Tato práce si klade za cíl upozornit na soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty průmyslových práv v obdobích, kdy je konkrétní předmět právních vztahů vytvořen, jeho konstituování jako průmyslového vlastnictví a vice versa zániku průmyslového vlastnictví a jejich společenského uplatnění. Rozlišení těchto vztahů pak vede k ujasnění, po které větvi práva (veřejného či soukromého) je účastník řízení způsobilý dosáhnout nápravy, má-li za to, že v konkrétním právním vztahu byla poškozena jeho práva.

2. Obecně

Právo jako regulátor společenských vztahů je založeno na jednotném systému, který se projevuje existencí určitých obecných zásad, které jsou všem odvětvím práva společné. Tyto společné jednotící obecné zásady mají význam zejména proto, aby si platné právní normy neodporovaly. Jednoty práva se dosahuje tím, že jsou pro dané území a v daném čase stanovena pravidla a zásady právní kultury, právní předpisy se vydávají při respektování jednotného řádu, který je respektován i v případě nezbytnosti zrušení či změny právního předpisu, pravidla jsou stanovena pro aplikaci a interpretaci právních norem. Tato pravidla se vývojem společenských vztahů mohou více či méně výrazně měnit a v důsledku toho dochází k odchylkám psaného práva od práva aplikovaného; ve svém důsledku pak taková změna společenských vztahů vede ke změně práva jako takového. Právo v objektivním slova smyslu nevyjadřuje stav, který ve sféře jeho působení je, nýbrž stav, který býti má. Je tedy obecným modelem žádoucího právního chování.

Na straně druhé má právo i svou diferencovanost, na jejímž základě je lze roztřídit. Právo dělíme podle tří kategorií – předmětu, způsobu a účelu právní regulace. Podle účelu právní regulace se právo dělí na právo hmotné a právo procesní, podle způsobu právní regulace se kontinentální právo dělí na právo veřejné a právo soukromé. Kriterium předmětu právní úpravy odvisí od zvláštností jednotlivých druhů společenských vztahů tímto právem upravených právními normami; na základě členění podle předmětu práva známe právo ústavní, občanské, rodinné, správní, trestní a další.

Vedle členění na právní odvětví lze právní normy třídit zejména na právní instituty, tj. na soubory právních norem upravujících stejnorodé vztahy apod.

Základní roztřídění práva podle kritéria způsobu právní regulace společenských vztahů má význam pro použití právních metod zakládání, změn nebo zrušení právních vztahů, řešení sporů apod.

Jak uvádí J. Bárta „K řešení každého složitějšího problému se ale ve skutečnosti užívá mix vztahů soukromoprávních a veřejnoprávních.“¹

3. Právo veřejné a soukromé

Pro právo veřejné je signifikantní vztah nadřízenosti a podřízenosti subjektů vztahů a pro právo soukromé vztah vzájemné rovnosti subjektů vztahů. Tento právní dualismus je založen na třech základních historických teoriích:

1. teorie zájmová, jejíž podstatu lze vyjádřit tak, že veřejné právo chrání zájmy veřejné a právo soukromé zájmy soukromé, zájmy veřejné jsou však vyšší než zájmy soukromé. Dělit práva veřejná a práva soukromá podle této teorie v současnosti nelze, neboť důsledně vzato je tato teorie v rozporu s koncepcí lidských práv a dělby moci,
2. teorie mocenská, založená na teorii o rozdílném hodnocení významu právních subjektů. Tato teorie je založena na myšlence, že stát a veřejnoprávní korporace jako nositelé státní moci mají právo jednostrannými akty upravovat právní pozice. Podle této teorie jsou pak správní akty specifickým jevem veřejného práva. Podle této teorie se při jednostranných správních aktech rovněž zvažuje skutečnost, že stát má právo seberealizace vlastní vůle. Nadřízenost státu a veřejnoprávních korporací se pak dále odráží v jejich schopnosti vydávat obecně závazné právní předpisy, jimiž stanoví subjektivní práva subjektů právních vztahů; v soukromoprávní sféře pak tomuto oprávnění neodpovídá žádný právní institut.
3. teorie organická, která se odvíjí od okolnosti, že určitý subjekt se v právním vztahu ocitá z důvodu své příslušnosti k určité veřejnoprávní korporaci. Tato teorie je v současnosti rozpracována v tom směru, že veřejnoprávní povahu mají vztahy a právní normy tyto vztahy upravující, v nichž jedním ze subjektů je orgán veřejné moci, který na základě zákona a v jeho mezích („secundum et intra legem“) rozhoduje o subjektivní právech a právních povinnostech fyzických a právnických osob. V tomto druhu vztahů jeden ze subjektů má mocenské postavení nad druhým, které i v demokratické společnosti je obhájitelné zájmem obecným reprezentovaným státní mocí a zájmem individuálním, popřípadě skupinovým. Veřejnoprávní metoda regulace

¹ J. Bárta Problém věcné příslušnosti mezi správními soudy a obecnými soudy – Správní právo 4/2003 str. 177 a násl.

právních vztahů se zpravidla vyznačuje kogentností právních norem, nerovným postavením právních subjektů a uplatněním zásady oficiality a legality.

Žádná z výše uvedených teorií však není natolik spolehlivá, aby vždy dokázala poskytnout odpověď na položenou otázku v každém konkrétním případě.

4. Nejspolehlivější je rozlišování soukromého a veřejného práva v závislosti na uplatňující se metodě právního regulování². Metodou právní úpravy se zde rozumí specifický způsob právního regulování, vyjadřující povahu a míru působení jednotlivých účastníků právního vztahu na vznik a rozvíjení tohoto vztahu, resp. vyjadřující povahu a míru účasti subjektů právního vztahu na formování jeho obsahu. Tato teorie vychází z teze, že právní vztahy představují funkční vazby mezi různými objektivními zájmy existujícími ve struktuře zájmů. Právní vztahy tyto zájmy integrují a umožňují jejich interakci, přičemž dochází k interakci a integraci objektivních zájmů různého druhu a významu. Výrazem povahy těchto funkčních spojení v rámci vnitřní struktury právního vztahu je potom metoda právní regulace. Nelze jednoznačně říci, že by povaha účasti jednotlivých subjektů na vzniku a rozvíjení právního vztahu a formování jeho obsahu byla buď absolutně stejná, nebo maximálně rozdílná, k čemuž tenduje teorie mocenská. Totéž platí i o míře této účasti, tedy o míře autonomie vůle (dispoziční autonomie) účastníků právního vztahu. Základní dělení na vztahy rovnosti a vztahy subordinace je tedy zjednodušující a představuje pravidlo, z něhož nalezneme v moderním právu četné výjimky. Zpravidla tedy platí, že soukromoprávní metoda právní regulace je metodou rovnosti (srov. § 2 odst. 2 občanského zákoníku): žádný účastník soukromoprávního vztahu nemůže druhému účastníku jednostranně ukládat povinnosti, ale ani na něj jednostranně převádět práva; povaha a míra účasti subjektů soukromoprávních vztahů na vzniku a rozvíjení tohoto vztahu a na formování jeho obsahu je tedy stejná, zatímco veřejnoprávní metoda právní regulace je naopak vertikální: jeden ze subjektů právního vztahu vystupuje jako nositel veřejné moci a může jednostranně ukládat povinnosti druhému účastníku právního vztahu, mnohdy nejen bez jeho vůle, ale i proti jeho vůli; povaha a míra účasti subjektů právního vztahu na jeho vzniku, rozvíjení a formování jeho obsahu je tedy zcela odlišná. Existují však i výjimky, kdy postavení účastníků právního vztahu nelze vtěsnat do

² Srov. Macur, J.: Občanské právo procesní v systému práva. UJEP. Brno, 1975, s. 111 a násl.

uvedeného binárního modelu. K těmto případům lze přiřadit v současné době především problematiku veřejnoprávních smluv či soukromoprávních smluv spotřebitelských. Pohlížíme-li však na tyto instituty pomocí kritéria metody právní regulace, lze konstatovat, že veřejnoprávní smlouvy mají skutečně veřejnoprávní povahu, neboť v rámci nich dochází k integraci významných objektivních zájmů, přičemž míra účasti subjektů, které takové smlouvy uzavírají - tedy míra jejich dispoziční autonomie - je značně omezena, neboť zde neplatí zásada, podle níž je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno, ale zásada právě opačná; v rámci spotřebitelských smluv je sice na jednu stranu patrné, že jejich účastníci nemají absolutně rovné postavení, neboť dodavatele tíží daleko více povinností než spotřebitele, avšak děje se tak za účelem odstranění reálné ekonomické nerovnosti a dosažení alespoň přibližné smluvní spravedlnosti, přičemž i míra dispoziční autonomie obou stran je i přes jistá omezení značně rozsáhlá, neboť se zde uplatňuje zásada vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno³.

Právo soukromé upravuje práva a povinnosti všech právních subjektů, včetně nositelů veřejné moci. Právo veřejné je zvláštní v tom, že je přiznáno pouze nositelům veřejné moci při výkonu jejich vrchnostenských pravomocí s tím, že nositelé veřejné správy vzhledem ke třem rozdílným aspektům svých úkolů jsou vázání nejen předpisy z oblasti práva veřejného, ale rovněž i z oblasti práva soukromého.

Přestože distinkce mezi soukromým právem a veřejným právem nejsou ostré a jednoznačné, má toto rozdělení práva značný metodologický význam. Soukromoprávní metoda se vyznačuje jak shora uvedeno rozsáhlým používáním dispozičních právních norem, smluvní autonomií právních subjektů, projevuje se i v řešení konfliktů mezi nimi zpravidla třetím subjektem (orgánem veřejné moci) opět na základě zásady dispoziční. V případě deliktů soukromoprávní povahy je typická restituce a reparace.

Přesto, jak uvádí Jiří Hoetzel⁴ pro rozdělení práva na právo veřejné a právo soukromé dále uvedené skutečnosti nemohou být vždy určujícími

- zda o právním poměru rozhodují soudy nebo správní úřady. Tak rovněž v recentním právu, podle něhož jsou některé spory povahy soukromoprávní

³ Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j.: 4 As 47/2003 publikovaného v ASPI pod č.j. 447/2005

⁴ srov. Hoetzel, J.: Dualismus právní, in: Slovník veřejného práva československého, svazek I, str. 493 a násl.

řešeny správními orgány – např. Český telekomunikační úřad rozhodoval podle § 95 zákona č. 151/2000 Sb., o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za telekomunikační služby a ve sporech o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb, naopak spory veřejnoprávní mohou být rozhodovány soudem – například soudy podle § 55 zákona č. 441/2003 Sb. ve sporu o porušení práva z ochranné známky Společenství rozhodují o protinávruhu na zrušení komunitární ochranné známky,

- skutečnost, ve kterém právním předpisech je určitý právní poměr upraven. Právní předpisy, které upravují konkrétní právní odvětví, obecně obsahují normy veřejnoprávní i soukromoprávní. Například zákony na ochranu průmyslového vlastnictví obsahují právní normy, které zabezpečují účastníkům řízení poskytnutí průmyslového práva při splnění podmínek, které na toto poskytnutí klade zákon, na straně druhé upravují rozsah práv a povinností, které v soukromoprávní sféře může majitel/vlastník práva uplatňovat vůči jiným účastníkům právního vztahu,
- jakkoli soukromoprávní vztahy mají zpravidla majetkovou povahu, není majetkoprávní, potažmo peněžní nárok určujícím pro vymezení konkrétního práva jako práva soukromého či práva veřejného – rovněž veřejné právo se opírá o peněžité plnění, např. v oblasti placení správních poplatků, popřípadě v oblasti udržování patentu v platnosti placením zvláštních poplatků,
- na rozdělení práva na veřejné a soukromé rovněž nemá význam, zda účastníkem konkrétního právního vztahu je stát, popřípadě jiná veřejnoprávní korporace. Stát je v mnoha případech účasten soukromoprávních vztahů, a to i v případech, kdy například nese odpovědnost za škodu, která byla způsobena při plnění úkolu státu.
- rovněž dělení práva na právo veřejné, které je složeno výhradně z norem kogentních, a právo soukromé složeno výhradně z norem dispozitivních neodpovídá platnému právu. Například v právu rodinném stát určuje, jak lze uzavřít manželství, na straně druhé starší známka nemusí být na překážku zápisu známky pozdější, pokud majitel starší známky vysloví se zápisem souhlas,

- nikoli vždy je veřejné právo charakteristické vztahem nadřízenosti a podřízenosti (např. veřejnoprávní smlouvy),
- stejně tak neplatí, že by v právu soukromém rozhodovaly normy autonomní (nezávislé), zatímco v právu veřejném normy heteronomní (závislé). I do vztahu veřejnoprávních se subjekt dostává jen na vlastní žádost, tj. nezávisle na orgánu, který ve věci rozhoduje.

Veřejnoprávní charakter mají vždy právní normy práva procesního, soukromoprávní charakter mají normy hmotného práva občanského, obchodního.

Subjektivním právem nazýváme možnost subjektu chovat se způsobem, které objektivní právo nezakazuje nebo způsobem právem neupraveným. Tomuto právu odpovídá právní povinnost jiných právních subjektů. Je-li subjektivní právo vymahatelné, jedná se o nárok. Subjektivní práva se dělí na absolutní, kdy konkrétnímu právu jednoho subjektu odpovídají povinnosti všech třetích osob, a práva povahy relativní, kdy právu jednoho subjektu odpovídá povinnost jiného subjektu.

„Subjektivní správní právo je subjektivní veřejné právo, které se jeví jako obsah objektivního veřejného práva, nemůže bez něj existovat a je jeho konkrétním výrazem. Jde o vyjádření správního práva v konkrétním, obsahovém slova smyslu. Subjektivní veřejné právo přichází v úvahu ve dvou formách, a to jako subjektivní veřejné oprávnění a subjektivní veřejná povinnost. Subjektivní veřejné oprávnění představuje možnost chování určitého subjektu, subjektivní veřejná povinnost pak nutnost chování určitého subjektu, v obou případech jako obsah objektivního veřejného práva⁵“.

Právo veřejné subjektivní je oprávnění, kterým normy veřejného práva umožňují občanu, aby mohl uplatnit jako svůj právní nárok u státu či jiného nositele veřejné moci provedení nebo zdržení se nějakého úkonu.

Rozdíly mezi soukromoprávními a veřejnoprávními subjektivními právy, popřípadě povinnostmi

⁵ Průcha P., Kapitoly ze správního práva I – Základní instituty správního práva ASPi.

- soukromoprávní vztahy se vyznačují dispoziční – smluvní – autonomií práva. Povaha či obsah soukromoprávních subjektivních práv a povinností v konkrétním případě závisí na projevech vůle, zejména právních úkonech subjektů práva, konkretizuje se a individualizuje se, a to v té míře, v jaké je právní normou ponechána dispoziční volnost. To vyplývá z okolnosti, že příslušné vztahy jsou zpravidla upraveny dispozitivními normami.
- povaha a obsah veřejnoprávních subjektivních práv je určena kogentními právními normami, které případně mohou být modifikovány o tzv. uvážení orgánu, který právo aplikuje. Tak je tomu zejména v případech, kdy aplikovaná dispozice má abstraktní povahu. Obecně se však veřejnoprávními akty oprávnění či povinnosti druhého ze subjektu právního vztahu pouze individualizují.
- dalším kritériem pro soukromoprávní metodu právní regulace je případ, kdy vznik, změna a zánik právních vztahů mají vazbu na právní úkon účastníka, a jejich právní účinky závisejí na vůli druhého z účastníků právního vztahu. U těchto úkonů neplatí tzv. předpoklad správnosti.
- veřejnoprávní metodou regulace právních vztahů je případ, kdy právní normy váží vznik, změnu nebo zánik právního vztahu na právní akt státního orgánu. Takový akt ukazuje na nadřazenost správního orgánu nad ostatní subjekty práva; jejich účinky nastávají zpravidla bez ohledu na vůli druhého z účastníku právního vztahu. Pro úkony správního orgánu přitom platí předpoklad správnosti.
- dalším aspektem rozlišení soukromého a veřejného práva je možné shledat v sankcích. Za soukromoprávní označujeme ty sankce, jimž odpovídá deklaratorní rozhodnutí v případě sporu, z nichž závazky vznikají přímo v důsledku protiprávního jednání; spočívají zpravidla v odčinění hmotné i nehmotné újmy způsobené deliktem.
- veřejnoprávní záruky se realizují aktem konstitutivní povahy a nejsou v relaci ke způsobené újmě. Stejným způsobem lze pak odlišit odpovědnost soukromoprávní (obchodní, soukromou, pracovní) a veřejnoprávní (ústavní, trestní, správní apod.).
- typickým, i když nikoli bezvýhradným, je rozlišení soukromoprávních vztahů na principu ekvivalence.

- soukromá subjektivní práva vznikají většinou za úplatu, relativní se povětšinou vyznačují reciprocitou práva a povinnosti (všichni účastníci mají jak relativní práva ve vztahu k jiným účastníkům, tak mají koherentní závazky)
- veřejná subjektivní práva vznikají bezplatně, nebo nezávisle na principu ekvivalence. Co do rozsahu jsou unilaterální co do práv i povinností.

V moderním právu se veřejnoprávní prvky – zásahy státu pomocí kategorických norem – natolik prolínají se soukromoprávní – dispozitivní úpravou, že je nutno hovořit o prvcích takové povahy uvnitř jednotlivých právních institutů.

4. Průmyslové vlastnictví

Historie právní ochrany duševního vlastnictví na českém území spadá do počátku 19. století, kdy v českých zemích platilo rakouské právo. Bývalá Československá republika po 1. světové válce krátce po vzniku své státnosti právně upravila i vztahy v oblasti průmyslového vlastnictví. V roce 1919 byl zřízen Patentní Úřad a Patentní soud a do roku 1939 byla vytvořena významná judikatura vztahující se k ochraně průmyslového vlastnictví. Od roku 1919 byl právní předchůdce České republiky členem všech významných univerzálních i zvláštních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Na základě ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tzv. recepční normy), se Česká republika zavázala dodržovat prakticky všechny mezinárodní závazky, kterými ke dni zániku byla vázána československá federace. Navíc, i po svém vzniku se samostatná Česká republika stala smluvní stranou řady mezinárodních smluv na ochranu duševního vlastnictví.

Průmyslové vlastnictví představuje pouze určitý úsek duševního vlastnictví a jako takové je součástí nadřazené množiny práv k duševnímu vlastnictví, jindy rovněž nazývaného právo k nehmotným statkům.

Pozitivní právo žádnou legální definici pojmů duševní vlastnictví nebo průmyslové vlastnictví neobsahuje a tyto výrazy samotné nemají ani vyhraněný význam. Vymezení těchto pojmů je tak záležitostí především právní nauky.

„Duševní vlastnictví“ lze pojímat jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (tj. smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou ani věcmi v právním smyslu ani právy, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů⁶.

Jako obsahově podobný lze označit i pojem „nehmotné statky“, které byly užívány dřívější literaturou. Nehmotný statek je vytvářen konkrétním duševním obsahem, jehož objektivní výraz, umožňující jeho smyslové vnímání, je způsobilý být předmětem společenských vztahů, aniž by bylo třeba jeho ztělesnění v hmotné podobě.

Práva průmyslového vlastnictví jsou podmnožinou práva vlastnictví duševního, které se od ostatních práv v této množině odlišuje některými aspekty. Jednak jsou průmyslově (hospodářsky) využitelná a jednak mají povahu - na rozdíl od práva autorského, které má povahu práva subjektivního - tzv. objektivního práva. K jeho vzniku je totiž potřeba určitého právně formalizovaného úkonu - zápisu do veřejnoprávního rejstříku.

Subjektivní (individuální) povahu mají zejména práva autorská a práva jim příbuzná. Tato okolnost je dána tím, že není pravděpodobné, že by více fyzických osob (právnícké osoby nepřicházejí v daném případě v úvahu) - nezávisle na sobě - vytvořilo identické dílo. V důsledku toho není třeba v této oblasti řešit spory, kdo dílo vytvořil, zda je nutný jakýkoli předstih, aby mohlo být právo přiznáno, a není třeba ani konstituovat speciální státní orgán, který by na základě přihlášky práva k dílu formálně uděloval. Ochrana vzniká automaticky vytvořením díla.

Průmyslové vlastnictví, při jehož zrodu není třeba jedinečný individuální počín osoby tvůrce, má zpravidla povahu objektivní. V tomto případě totiž není vyloučeno, že více fyzických osob vytvoří totožný nehmotný statek nezávisle na sobě, popřípadě že více osob fyzických či právníckých si zvolí určité označení. Ke konstitování takového práva je zapotřebí rozhodnutí zvláštního objektivního orgánu o tom, která osoba splnila zákonné podmínky pro přiznání ochrany konkrétnímu průmyslovému právu a kdo tedy k němu získá výlučné právo.

⁶ Telec I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví (Masarykova univerzita Brno, Doplněk Brno, 1994, str. 20).

Právo průmyslového vlastnictví je charakterizováno jako souhrn právních norem, které upravují jednak společenské vztahy vznikající z vytvoření a konstituování nehmotných statků jako takových a jednak společenské vztahy vznikající z uplatňování těchto nehmotných statků při jejich exploataci.

V subjektivním smyslu znamená právo průmyslového vlastnictví práva konkrétního subjektu vyplývající z konkrétního předmětu průmyslového vlastnictví (právo něco konat nebo nekonat, obdržet nebo požadovat). Meze tohoto práva jsou dány právem objektivním. Při dispozici se subjektivními právy vznikají mezi jejich nositeli, tedy mezi subjekty navzájem oprávněnými a povinnými či zavázanými, právní vztahy.

Subjektivní práva lze třídit rovněž na relativní (jimž odpovídá vždy povinnost konkrétního subjektu) a absolutní, jemuž odpovídá povinnost kteréhokoli – tedy neurčeného subjektu.

V případě neoprávněného zásahu do subjektivních práv má příslušná fyzická nebo právnická osoba právo požadovat od státu právní ochranu.

Pro předměty duševního vlastnictví je příznačné, že mohou být kdykoli, kdekoli a kýmkoli, současně i následně, užívány, aniž by došlo k újmě na jejich podstatě (nespotřebovávají se) nebo na jejich funkci (kvalita se užíváním nesnižuje). Předměty právních vztahů se však mohou stát pouze v případě, že jsou přenositelné, tj. oddělitelné od osoby nositele práv. Právní ochrana těchto předmětů je však omezena časem, a průmyslová práva jsou dále omezena teritoriem.

Práva k jednotlivým předmětům duševního vlastnictví je nutno odlišovat od vlastnického práva k hmotným nosičům, na kterých jsou tyto předměty zachyceny. Jednotlivé předměty duševního vlastnictví a jejich hmotné nosiče, na kterých jsou tyto předměty zachyceny, jsou tedy odlišnými právními předměty.

Pro práva z průmyslového vlastnictví jsou příznačné některé společné atributy. Imateriální (nehmotná) povaha předmětů průmyslového vlastnictví totiž neumožňuje vůbec použít některé instituty z jiných oblastí, zejména pak z oblasti věcných práv, popřípadě je lze použít jen v modifikované podobě. V důsledku toho došlo v oblasti průmyslového vlastnictví k vytvoření zvláštních právních institutů, které se v jiných právních oblastech nevyskytují

(např. právo přednosti - priorita). Dalšími zvláštnostmi se průmyslové vlastnictví vyznačuje ohledně způsobu vzniku a zániku právní ochrany příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, v její časové omezenosti a v charakteru převodu subjektivních práv.

Duševní vlastnictví se dělí na subjektivní (individuální) nehmotné statky a na objektivní nehmotné statky, o jejichž vzniku, jak bylo zmíněno dříve, rozhoduje objektivní orgán.

4. 1. Působnost a pravomoc Úřadu průmyslového vlastnictví

Na území České republiky je objektivním orgánem rozhodujícím o vzniku průmyslových práv s výjimkou práv k novým odrudám rostlin Úřad průmyslového vlastnictví. Mimoto může být v České republice účinná rovněž ochrana, která nebyla udělena orgánem státní moci České republiky, ale orgánem, na který toto právo došlo v důsledku mezinárodní smlouvy, a to Evropským patentovým úřadem podle Evropské patentové úmluvy⁷, nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který je orgánem Evropské unie, na nějž toto právo přešlo v důsledku přistoupení České republiky k Evropské unii⁸.

Úřad průmyslového vlastnictví je zřízen zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jako ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

Podle nálezu Ústavního soudu č. 117/2003⁹ „Je nutné trvat na striktním rozlišování pravomoci a kompetence. Pravomocí státního orgánu je třeba chápat samostatnou realizaci státní moci v příslušné formě (tj. ve formě normotvorné nebo individuálně rozhodovací), zatímco kompetence jsou již zcela konkrétním věcným vymezením otázek realizovaných v procesu výkonu pravomoci“.

⁷ Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 ve znění aktu revidujícího článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace z 21. prosince 1978, 13. prosince 1994, 20. října 1995, 5. prosince 1996 a 10. prosince 1998) publikovaná v č.69/2002 Sb.m.s.

⁸ (Smlouva ze dne 14. října 2003 mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

⁹ Sv. 31 Sb. nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR.

Podle citovaného nálezu kompetencí se rozumí působnost jako institut hmotného práva a příslušnost jako institut práva procesního. Příslušnost je ve správním právu vyjádřením toho, kdo z orgánů majících stejnou působnost, je místně a věcně příslušný v konkrétním případě rozhodovat.

Toto rozlišení působnosti a příslušnosti je v oborech veřejného práva velice důležité zejména v případech, kdy působnost jednotlivým úřadům nebo orgánům byla stanovena druhově, tj. většímu počtu jednotek, a to identických. Jako příklad možno uvést působnost obcí, finančních úřadů, úřadů práce či policejních oddělení.

Tak tomu v činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví není.

Působnost Úřadu je upravena § 2 zákona č. 14/1993 Sb. následovně:

- a) rozhodovat o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků, v tomto směru Úřad svým rozhodnutím konstituuje subjektivní právo,
- b) vykonávat činnost podle předpisů o patentových zástupcích,
- c) vést ústřední fond světové patentové literatury.

V souladu s § 20 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, podle něhož ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech jsou kompetence Úřadu dány dále i v jednotlivých zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví, tj. v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, (jindy rovněž „patentový zákon“) zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění, v zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zákoně č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrudám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., v zákoně 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 (jindy rovněž zákon o průmyslových vzorech“), zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

Působnost Úřadu je rovněž stanovena v zákoně 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v zákoně č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákoně č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů a dalších.

Další kompetence Úřadu vyplývá z účasti České republiky v mezinárodních smlouvách.

Příslušnost Úřadu průmyslového vlastnictví je stanovena v § 1 zákona č. 14/1993 Sb. v němž je konstatováno, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy. Zásady činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví jsou stanoveny v části třetí zákona č. 2/1969 Sb.

Jakkoli zákony hovoří o Úřadu průmyslového vlastnictví jako o orgánu, je třeba vyjasnit, kdo je oprávněn vykonávat pravomoci svěřené mu zákony, tj. vyjasnit, zda se jedná o organizaci obklopující monokratického vedoucího, nebo zda uvedené činnosti jsou svěřeny autonomní organizaci.

Platná Ústava obecný pojem úřad nevymezuje, ale v čl. 79 odst. 1 institucionálně vymezuje správní úřad jako organizační jednotku, když stanoví, že „Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost lze stanovit pouze zákonem“. Ústava tedy spojuje působnost s úřadem jako organizační jednotkou a nikoli jako výkonem určité funkce.

Orgán státní správy jako orgán moci výkonné obecně vzniká tak, že je zákonem zřízen, pojmenován a stanovena mu kompetence.

V institucionálním smyslu je úřad obecným označením organizační jednotky, které je přikázána určitá věcná a územní působnost. Jedná-li se o úřad správní, je toto označení obsahově totožné se starším výrazem orgán, v daném případě orgán státní správy.

Stát, jako veřejnoprávní korporace může jednat jen prostřednictvím určitých fyzických osob.

Ve funkčním smyslu je úřad zákonem přesně stanovený okruh záležitostí, které vykonávají fyzické osoby (jednotlivě nebo ve sboru) jako orgány státu; působnost jim je přitom dána přímo (např. prezident, nebo veřejný ochránce práv), nebo stanovené jim v institucionálním smyslu, v němž plní určitou funkci (např. ministři vykonávající funkce ministerstva, příslušníci policie plní úkoly Policie České republiky). V tomto pojetí lze úřad označit jako výkon svěřené funkce oprávněným orgánem. V právní teorii jsou ministerstva a jiné správní

úřady klasifikovány jako zvláštní skupina orgánů, jejichž kompetence ve smyslu rozsahu toho, co tyto orgány smějí nebo jsou oprávněny činit¹⁰, vykonává (spravuje) v první řadě vedoucí takové organizační jednotky¹¹.

Jak uvádí Hoetzel¹² „Monokratická organizace ministerstva a jiných správních úřadů znamená, že jedině vůle vedoucího určuje vůli úřadu“.

Jakkoli tedy zákon č. 14/1993 Sb. hovoří o úkolech Úřadu, jsou to v první řadě úkoly a pravomoci jeho předsedy, který byl ve smyslu zákona do čela Úřadu ustaven vládou České republiky jako nositel veřejné správy, a to proto, že orgánem právnické osoby může být jen fyzická osoba nebo sbor takových osob. Ty jediné jsou oprávněny jednat za právnickou osobu, která je nositelem veřejné správy. Toto oprávnění, které označujeme jako pravomoc, mohou orgány delegovat na jinou fyzickou osobu. Rozsah pravomoci orgánu je omezen působností, která je přikázána přímo jemu nebo správnímu úřadu, který řídí. Obecné principy řízení sice umožňují jednotlivým úředníkům, aby na základě svého pověření vyplývajícího buďto obecně z organizační struktury Úřadu, nebo na základě přímého pověření vedoucím monokratického orgánu činili jménem „Úřadu“ právní úkony, vždy je třeba si uvědomit, že k těmto úkonům potřebují zmocnění, že za ně nese odpovědnost navenek – mimo Úřad - jeho předseda. K některým úkonům pak není příslušná žádná jiná osoba než vedoucí monokratického orgánu, který k takovýmto úkonům nemůže ani zmocnit jiného pracovníka úřadu. Tak např. Vrchní soud v Praze ve věci 6 A 202/95 judikoval, že „Je-li rozhodnutí o rozkladu vydáno - v rozporu s kogentním ustanovením § 61 odst. 2 spr. ř. - někým jiným než ministrem (vedoucím ústředního orgánu státní správy), je takovým postupem porušen zákon v ustanoveních o příslušnosti. Nejde tu o nepřislušnost věcnou (k níž by soud musel přihlédnout z úřední povinnosti, a která by způsobila nulitu aktu), ale o nepřislušnost funkční (porušení pořadu správních stolic), která způsobuje nezákonnost výsledného aktu“¹³. „Jakkoli tedy delegace pravomocí umožňuje pružnější výkon veřejné správy, neznamená však, že s delegací se přenáší také odpovědnost, kterou ze zákona má monokratický nebo kolegiální orgán“¹⁴.

¹⁰ Srov. Weyr, Fr.: Teorie práva. Orbis, Brno - Praha 1936, str. 119 a n.; též Boguszak, J. - Čapek, J.: Teorie práva. CODEX Bohemia, Praha 1997, str. 29.

¹¹ viz D. Hendrych, Správní úřad a správní orgán v českém právu – Právní fórum 5/2004 str. 197 a násl.

¹² J. Hoetzel, Československé správní právo, Část všeobecná, Melantrich, Praha, str. 123.

¹³ Publikováno v ASPI pod č.j. SJS 410/199

¹⁴ D. Hendrych Správní úřad a správní orgán v českém právu – Právní fórum 5/2004 str. 197 a násl.

4. 2. Prvky veřejného a soukromého práva v jednotlivých etapách vzniku a poskytnutí ochrany předmětům průmyslového vlastnictví

V jednotlivých etapách vzniku řešení, pro něž bude požadována ochrana, konstituování průmyslového práva jako takového a jeho uplatnění ve společenských vztazích se prolínají jednotlivé aspekty práva, o nichž bude hovořeno dále.

4. 3. 1. Poskytnutí ochrany

Právní ochrana průmyslového práva nevzniká vytvořením jejího předmětu, ale zpravidla až tím, že je udělena rozhodnutím vrchnostenského orgánu. Výjimku tvoří jednak všeobecně známá známka, která ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, získá svou ochranu v důsledku určitého kvalifikovaného užívání a propagace ochranné známky, které způsobí, že tato ochranná známka je pro svého vlastníka známa v příslušném okruhu veřejnosti. Takto vzniklé právo má pak omezení v oblasti nakládání s ním, o čemž bude pojednáno dále. Druhým neformálním vznikem průmyslově právní ochrany je ochrana nezapsaných průmyslových vzorů ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslovém) vzoru Společenství. Podle tohoto předpisu platného ve všech členských státech Evropské unie je na území Unie poskytována ochrana nezapsaným (průmyslovým) vzorům Společenství, které jsou nové a mají individuální povahu. Ochrana takového nezapsaného (průmyslového) vzoru trvá po dobu 3 let od jeho zpřístupnění veřejnosti a jeho vlastník má podle čl. 19 nařízení právo zakázat jeho užívání, tj. výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku tehdy, pokud užití vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

4. 3. 2. Vznik nehmotného statku chránitelného jako průmyslové právo

K tomu, aby průmyslová práva mohla být z rozhodnutí příslušného orgánu udělena, popřípadě aby mohla sama vzniknout neformálně, musí jako taková existovat, musí být zjevná a oddělitelná od osoby tvůrce.

Otázka vzniku nehmotného statku, který je s to se stát předmětem průmyslového práva, je předmětem zkoumání jen u těch průmyslových práv, která chrání výsledky tvůrčí činnosti, a to jak technické, tak netechnické povahy, neboť jen na takové předměty klade zákon podmínku, že musí být výsledkem vlastní tvůrčí duševní činnosti původce. Jedná se o

nehmotné statky, u nichž je však zcizitelnost právně řešena zcizením udělených majetkových práv k nim - patentů, resp. osvědčení, přičemž osobnostní práva sama o sobě nejsou penězi, jakožto všeobecným ekvivalentem, ocenitelná.

Jakkoli je nepochybné, že rovněž ochrannou známku musel před jejím přihlášením k registraci někdo vytvořit, není účelem známkového práva chránit tvůrce ochranných známek jako tvůrce zvláštních řešení (je-li ochranná známka jedinečným řešením, je jejímu tvůrci poskytována ochrana ve smyslu autorského práva).

Dříve platná právní úprava (zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech) zavedla do oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti pojem „autor“, „spoluautor“, „autorství“. Tím měla být vytvořena jednotná terminologie pro všechna práva z tzv. tvůrčí činnosti.

Jak uvedl Vl. Pítra, tato teorie založená na teorii jednoty tvůrce a jeho díla odebrala jakékoliv majetkoprávní dispozice s výsledky technické tvorby nejen původcům, ale dokonce i tehdejšími hospodářskými subjekty. Od r. 1990 je pozitivní průmyslové právo České republiky k výsledkům tvůrčí činnosti koncipováno na zcela jiném základě s tím, že smyslem takové ochrany je především zajistit, aby zboží chráněné některým z těchto práv se mohlo na trhu volně pohybovat a tato práva sama o sobě byla zbožím, které se na trhu také tak chová. Koncepční změna, která se dotkla nejen vynálezů chráněných patentem a průmyslových vzorů, a která se posléze objevila i v ochraně topografií polovodičových výrobků a užitných vzorů, spočívala v akcentu na vztahy mezi majitelem/vlastníkem průmyslového práva a ostatními účastníky trhu. Osoba tvůrce nehmotného statku chráněného jako průmyslové právo při zachování všech jeho subjektivních práv ustupovala do pozadí. „V případě patentového práva se tak vlastně tvůrčí počin průmyslové nakládání s ním navzájem oddělují¹⁵“.

4. 3. 3. Původce

Zákonem č. 527/1990 Sb. byl v roce 1990 do oblasti ochrany průmyslových práv, které jsou výsledky tvůrčí činnosti, opětovně zaveden institut „původce“.

Ustanovení § 8 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění, stanoví, že původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací, a spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu.

¹⁵ Vl. Pítra in Občanské právo hmotné –3, M. Knappová, J. Švestka a kolektiv, třetí vydání, ASPI publishing 2002, str. 247 a násl.

Obdobnou úpravu má i zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech; zákon o užitných vzorech a zákon o topografiích polovodičových výrobků v tomto směru odkazují na patentový zákon.

Právní stav původcovství/spolupůvodcovství vzniká z vytvoření vynálezů, průmyslového vzoru, užitného vzoru či topografie polovodičového výrobku, odrůdy rostlin a donedávna i plemene zvířat.

Vznik subjektivního práva není vázán na žádné formální podmínky. Podle platného práva je pro vznik původcovství/spolupůvodcovství rozhodné, jak se určitá osoba svou tvůrčí prací účastnila při vzniku vynálezu či jiného předmětu chránitelného jako výsledek technické tvůrčí činnosti. Na straně druhé ke vzniku práva původce je nutné, aby vytvořený vynález byl určitým konkrétním způsobem vyjádřen, a to jakkoli – slovesně (písemně, ústně), může to být i faktické použití metody nebo vyrobení konkrétního zařízení, může se jednat o výkres.

Podle platného práva původcem vynálezu není jen ten, kdo řešení dokončil, ale i osoby, které přispěly svou tvůrčí prací na jeho vytvoření. Ty jsou považovány za spolupůvodce.

Tvůrčí práce je podle všech zákonů na ochranu výsledků technické tvůrčí i netechnické činnosti nezbytnou podmínkou původcovství – proto může být původce pouze osoba fyzická, nikoli právnická, u níž je podmínka tvůrčí práce nesplnitelná. Na straně druhé původcovství není vázáno na způsobilosti k právním úkonům, - původcem takto může být i osoba nezletilá či zbavená svéprávnosti (je možné se setkat s vynálezci, jejichž práva k podání přihlášky vynálezu jsou však omezená soudním výrokem).

Původcovské právo ve smyslu subjektivním (subjektivní autorské právo) je souhrnem oprávnění, která vznikají původci k vytvořenému řešení. Subjektivní právo je absolutní (působí proti všem) a výlučné, vzniká původci neformálně v okamžiku vytvoření díla v objektivně seznatelné podobě.

Právo na původcovství má povahu práva osobního, toto právo nemůže být převedeno ani nepřechází na jiného. Jakkoli práva k patentu, která z práva původcovského vycházejí, jsou omezena územím/prostorem a časem, právo na původcovství není časově omezeno. Stejně není časově omezeno jedno z práv vyplývajících z původcovství – přihlásit vynález k ochraně; toto právo však pozbývá časem na významu.

Právo na původcovství je právem absolutním, kterému odpovídá povinnost všech ostatních osob zdržet se jakéhokoliv porušení jeho práv. Omezeno může být jen právem jiného původce, který nezávisle/paralelně na tomto původci objektivně vytvořil identické řešení.

Spor o původcovství má soukromoprávní povahu – odehrává se mezi rovnými subjekty, kdy více fyzických osob tvrdí, že každá z nich vytvořila určité řešení, a to samostatně bez přispění

druhého ze subjektů. Jeho průběh bude záviset zejména na vedení důkazů, zda dva či více subjektů nezávisle na sobě vytvořili identické řešení; tj. posouzení nezávislosti činnosti a posouzení identity řešení. Takovéto posouzení bude důležité i pro posouzení práv předchozího uživatele.

Před nabytím účinnosti zákona č. 30/2000 Sb. tj. před 31.12.2000 byla v občanském soudním řádu působnost krajských soudů v oblasti průmyslového vlastnictví vymezena takto: podle § 9 odst. 2 písm. c) krajské soudy rozhodovaly spory ve věcech původcovství k předmětům průmyslového vlastnictví, práva je přihlásit k ochraně, spolumajitelství a o nárocích z těchto věcí, popřípadě z porušení práv v těchto věcech. V aktuálně platném občanském soudním řádu je pravomoc krajských soudů ve věcech průmyslových práv upravena takto: ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví. S ohledem na znění důvodové zprávy, která k tomuto ustanovení uvádí, že podle tohoto ustanovení se bude řešit příslušnost soudů ve sporech týkajících se nároků upravených ... a následuje příkladný výčet zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, a dále pak stanoví že tyto spory jsou vesměs věci typově právně a skutkově složité, popřípadě vyskytující se v soudní praxi méně často; je proto žádoucí, aby byly soustředěny v prvním stupni u krajských soudů. I když podle důvodové zprávy k o.s.ř. vždy nemusí jít o věci vyplývající z obchodních vztahů, není - s ohledem na obvyklé spojení věcí ke společnému řízení s typicky obchodními věcmi a na nevýznamné odlišnosti v právní úpravě - odůvodněné vyčlenit tyto neobchodní věci jiným soudům. Lze konstatovat, že krajské soudy jsou i nadále příslušné k rozhodování ve sporu o původcovství předmětu průmyslového práva a správní orgány jsou povinné toto rozhodnutí respektovat například podle ustanovení § 29, podle něhož Úřad přepíše přihlášku vynálezu, popřípadě patent, na tu osobu, o níž soud rozhodne, že je původcem vynálezu.

K řešení problému, ve kterých případech je nutno více osob považovat za spolupůvodce, je nutné přistupovat z pohledu, zda práce byly společné, nebo zda jedna práce dokončila nevyřešený úkol jiného.

Pokud jde o původcovství nepřijal náš právní řád teorii tzv. posledního kroku, podle níž se za vynálezce považuje ten, kdo dokončil řešení. Podle této teorie jestliže na vyřešení určitého technického problému pracovalo více osob, avšak jen poslednímu z nich se podařilo problém dořešit, považuje se za vynálezce pouze tento poslední, i když ostatní k vyřešení tohoto problému výrazně přispěli.

Za společnou tvůrčí práci je při nedostatku judikatury nutno pokládat nejen činnosti vykonávané souběžně, ale i případy, kdy činnost jedné osoby navazuje na činnost osoby druhé. Podstatné je, že každá z těchto činností má tvůrčí povahu. Z požadavku tvůrčí činnosti plyne, že spolupůvodcem není ten, kdo poskytl toliko technickou pomoc, např. vypracoval plány, výkresy, poskytl informace, rady, zkušenosti nebo kdo dal podnět k řešení problému. Spolupůvodcem není rovněž ten, kdo rozpracoval úkoly související s daným technickým problémem podle zásad a způsobů známých v technice a spolupůvodcem není ani ten, kdo zdokonalil určitý vynález, pokud toto zdokonalení samo o sobě nemá povahu vynálezu.

Při podávání přihlášky průmyslového práva k ochraně není třeba tvůrčí činnost prokazovat. Ta je u vynálezů implicitně obsažena v podmínkách kladených na patentovatelný vynález – novostí a zejména pak vynálezecké činností; u průmyslových vzorů novostí a individuální povahou a u užitných vzorů novostí a přesahem rámce pouhé odborné dovednosti.

Právo na původcovství je osobnostním právem a jako takové je nepřevoditelné na třetí osoby. Platná právní úprava například v oblasti průmyslových vzorů toto právo chrání tím, že původce má právo být uveden v přihlášce a zapsán do rejstříku průmyslových vzorů (§ 18 zákona č. 207/2000 Sb.). Majetková práva vyplývající z původcovství, zejména právo na ochranu vytvořeného předmětu, jsou převoditelná, popřípadě přecházejí na právní nástupce.

O právu na patent stanoví § 8 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., že právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce (opět je zde nutno říci, že obdobnou úpravu má i zákon o průmyslových vzorech).

Jakkoli citované ustanovení hovoří o právu na patent, je nutno toto ustanovení vykládat jako právo nakládat s vynálezem. Právu na patent odpovídá právo patent nepožadovat, tj. nepodat přihlášku vynálezu se žádostí o patent.

Rozsahu původcova práva k vytvořenému řešení odpovídá i rozsah práva na jeho ochranu. Každý ze spolupůvodců má proto práva na ochranu v rozsahu, který odpovídá jeho podílu na vytvoření konkrétního řešení. To je nezbytné vyjasnit zejména v případech, kdy práva jednotlivých původců, kteří konkrétní řešení vytvořili v tzv. řešitelských kolektivech, v důsledku zákonné cese přecházejí na různé zaměstnavatele. O zákonné cessi jako takové bude pojednáno posléze.

4. 3. 4. Právo přihlásit nehmotný statek k ochraně

Základním sporem o právo na patent/průmyslový vzor/užitný vzor je spor o právo přihlašovatele tohoto řešení podat vlastní přihlášku se žádostí o udělení ochrany. Jednotlivé

zákony na ochranu průmyslového vlastnictví nejsou založeny na principu, podle něhož by právo na ochranu měl mít ten, kdo jako první konkrétní řešení vytvořil, ale na principu prvního přihlašovatele. V tomto směru proto spor o právo na ochranu nemůže být opřen o zjištění, který z více možných původců řešení vytvořil jako první, ale o skutečnost, zda původce, od jehož vztahu k vytvořenému řešení je právo na jeho ochranu odvozováno, toto řešení vytvořil vlastní tvůrčí prací.

Nejfrekventovanějšími spory právní praxe co do přihlašování průmyslových práv k ochraně však je případ zákonné cesse práva na patent (analogicky i práva na průmyslový vzor, či práva na užitný vzor), byl-li vynález vytvořen ke splnění úkolu z pracovního nebo obdobného právního vztahu (dále rovněž „zaměstnanecký vztah“). Zákonodárce zde hovoří o splnění úkolu – zde tedy nelze - jako u zlepšovacího návrhu říci, že by zaměstnavatel měl mít právo na patent, jestliže se vynález týká oboru jeho práce nebo činnosti, ale vynález musí být výstupem zadání, které vynálezce od zaměstnavatele obdržel.

Tento vztah mezi původcem řešení a „zaměstnavatelem“ (zde dlužno uvést, že zaměstnavatelem je každý, kdo požaduje vytvoření nějakého řešení a financuje je) se odvíjí od vztahu občanskoprávního nebo pracovněprávního, které jsou soukromoprávní povahy, a to mezi rovnými subjekty. Normy je upravující mají zásadně povahu dispozitivní a pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví či z povahy ustanovení zákona to vyplývá, mají povahu kogentní s tím účinkem, že se od nich nelze odchýlit pod sankcí neplatnosti. To ovšem neplatí o ustanovení § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ani podle § 13 zákona č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, které oba stanoví, že tato ustanovení platí, není-li smlouvou stanoveno jinak. Zda se pak jedná o smlouvu pracovněprávní, či smlouvu o vytvoření díla je pro její vliv na případný přechod práva podat přihlášku nerozhodné.

Patentový zákon v ustanovení § 9, zákon o průmyslových vzorech v ustanovení § 13, a odkazem na patentový zákon identicky i zákon o užitných vzorech zde vytvářejí mechanismus, podle něhož je původce řešení povinen oznámit zaměstnavateli, že jím vytvořené řešení – podle jeho názoru - je možno chránit jako předmět průmyslového vlastnictví, a zaměstnavatel má lhůtu v níž zkoumá, zda řešení potřebuje pro plnění svých úkolů, popřípadě potřebuje, aby nikdo další nemohl s tímto řešením nakládat. V případě, že na řešení uplatní nárok, vzniká zaměstnanci již z tohoto titulu nárok na odměnu, jejíž výši zákonodárce limituje zejména přínosem dosaženým možným využitím nebo jiným uplatněním řešení, při stanovení výše odměny dále zákon ukládá přihlížet k materiálovému podílu zaměstnavatele na vytvoření řešení a k rozsahu pracovních úkolů původce; u vynálezů zákon ukládá přihlížet rovněž k technickému a hospodářskému významu vynálezu. Tato podmínka

je u vynálezů určující pro případ vytvoření tzv. pionýrského vynálezu, který zaměstnavatel nehodlá v současnosti chránit, ale hodlá jej tezaurovat s tím, že k ochraně jej přihlásí až v době, kdy uzrají podmínky.

U užitných vzorů zákon stanoví identické podmínky – je tomu tak proto, že určitá technická řešení mohou být chráněna jak patentem, tak zápisem do rejstříku jako užitné vzory a forma ochrany technického řešení je čistě na přihlašovatele.

V tomto směru je nutno uvést, že podle platných právních předpisů jsou předmětem ochrany vynález, užitný vzor nebo průmyslový vzor a poskytnutou ochranou je buďto patent nebo zápis do státního rejstříku. Původce však nenese odpovědnost za skutečnost, jestliže se v řízení o udělení ochrany ukáže, že jím vytvořené řešení ochrany není schopné; podání přihlášky je v plné pravomoci přihlašovatele a na vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, který na řešení uplatnil právo další průběh nemá vliv. Totéž platí, jestliže se dodatečně ukáže, že ochrana byla poskytnuta, aniž by řešení splňovalo podmínky ochrany. Toto je velmi frekventované zejména u užitných vzorů, jimž je ochrana poskytována na registračním principu.

Nárok na tuto odměnu vzniká původci již tím, že zaměstnavatel uplatnil na řešení nárok, není vázána na využití řešení (srovnej „možným využitím“), nebo na jeho ochranu. Ve věci odměny je nutno ještě uvést, že zákonodárce předpokládá pouze možnost dodatečného vypořádání odměny ve prospěch původce, to v případech, jestliže by se již vyplacená odměna dostala do zjevného nepoměru s přínosem, dosaženým jeho pozdějším využíváním. Za toto využití je nutno pokládat rovněž zisky z případných licencí, popřípadě zisk zaměstnavatele, který řešení převede na třetí osobu. Zákonodárce nepředpokládá, že by vyplacená odměna z titulu nároku zaměstnavatele na řešení, které by nebylo přihlášeno k ochraně, popřípadě by v řízení o poskytnutí ochrany bylo zjištěno, že řešení vytvořené v zaměstnaneckém vztahu nemělo takové parametry, aby mohlo dosáhnout ochrany, měla být vrácena zaměstnavateli. Přesto se objevují názory, že plnění poskytnuté zaměstnavatelem, který uplatnil ve vztahu k zaměstnanci právo na řešení vytvořené ke splnění úkolu, by mělo být vráceno, pokud se v dalším řízení ukáže, že toto řešení nemá povahu vynálezu, průmyslového vzoru či užitného vzoru, a to z důvodu bezdůvodného obohacení původce. S tímto názorem se nelze ztotožnit již proto, že původce v případě, že dochází k cessi práva na patent/průmyslový vzor/užitný vzor nemá možnost další řízení o poskytnutí ochrany jím vytvořenému řešení ovlivnit, není schopen zvolit vhodnou formu ochrany pro své řešení (např. patent či užitný vzor), není s to vystupovat jako účastník řízení o udělení ochrany a svými úkony odstraňovat případné vady

příhlášky, které jako takové rovněž mohou vést k negativnímu rozhodnutí o ní. Existence nároku na odměnu, kterou zákon podmiňuje pouze skutečností, že zaměstnavatel uplatnil na vytvořené řešení právo, by pak plně závisela na dalším postoji zaměstnavatele, který by tak ve vztahu ke svému zaměstnanci získal vrchnostenské postavení.

Odměna za skutečnost, že právo k vytvořenému řešení přešlo na zaměstnavatele je však soukromoprávním nárokem, neboť souvisí s pracovněprávním poměrem či vztahem mu na roveň postaveným. V případě neshody účastníků o přiměřenosti odměny, popřípadě o dodatečném vypořádání v případě, že se odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, rozhodují soudy v civilním řízení.

4. 4. Povaha řízení o přihláškách

Po nabytí účinnosti zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, jak Nejvyšší správní soud, tak ve vybraných případech i Městský soud v Praze zhruba ve 100 případech judikovaly, že o věcech, v nichž Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl jako „jiný orgán“ může v případech, že účastník takového správního řízení není ztotožněn s nálezem ústředního orgánu státní správy, rozhodnout opětovně obvodní/okresní soud. Tato judikatura se opírala o stanovisko, že... *“ průmyslové vlastnictví představuje souhrn absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově využitelným a jejich ochranu. Protože nehmotné statky jsou podřaditelné pod pojem duševní vlastnictví, představují tzv. jinou majetkovou hodnotu, která je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů, Na základě této premisy lze učinit závěr, že vztahy upravené právem průmyslového vlastnictví tvoří specifickou oblast občanskoprávních vztahů; na soukromoprávním charakteru průmyslových práv nic nemění ani skutečnost, že pro průmyslové vlastnictví je typické prolínání veřejnoprávních aspektů, když nakládání s nimi je podřízeno předpisům veřejného práva a navíc jsou chráněny nejen prostředky práva soukromého ale i práva veřejného“.*

Proti těmto nálezům se Úřad průmyslového vlastnictví bránil dostupnými právními prostředky; v případě nálezů Městského soudu v Praze byla podávána kasační stížnost, v případě nálezů Nejvyššího správního soudu, pakliže se účastník ve smyslu poučení obrátil se svou věcí na příslušný obvodní/okresní soud, namítal Úřad nedostatek pravomocí těchto soudů rozhodovat dané případy a požadoval předání věci zvláštnímu kompetenčnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Tento právní stav trval zhruba do června 2004, kdy bylo účastníkům konkrétního sporu doručeno první zlomové usnesení kompetenčního senátu ve věci sporu o věcnou příslušnost rozhodovat o rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu ochranné známky z rejstříku mezi Obvodním soudem pro Prahu 9 a Nejvyšším správním soudem¹⁶. Uvedené usnesení konstatovalo že „registrací ochranné známky (nebo jejím výmazem) se naprosto neupravují vztahy mezi podnikateli, protože nic takového předmětem řízení o registraci (výmazu) není a nemůže být. Jediný vztah, který se tu registrací upravuje, je vztah mezi tím, kdo o registraci žádá (resp. tím, kdo má známku zapsánu), a úřadem, který o registraci (výmazu) rozhoduje. Předmětem řízení je vyřešení otázky, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky, a zda tedy má nebo nemá vzniknout nehmotný statek (ochranná známka), resp. zda má tento status zaniknout (výmaz). Výsledkem řízení je pak vznik (registrace) známky nebo její výmaz; zda vůbec vzniknou majetkové vztahy mezi podnikateli při podnikání (a kdy a jaké), je naprosto nejisté (u některých typů známek, např. obranných nebo zásobních, lze dokonce předpokládat, že takové vztahy záměrně ani vzniknout nemají) a registrační akt se o tom nijak nevyjadřuje (a při výmazu registrované známky nijak do té doby vzniklé soukromoprávní vztahy neupravuje).

Sama registrace (výmaz) známky tedy není soukromoprávní věc a je nerozhodné, že registrací (výmazem) vznikají nebo zanikají soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je přihlašovatel (majitel) v rovném postavení, mu nemůže registraci udělit ani mu nemůže známku vymazat. To může učinit jenom správní úřad, který k tomu má zákonnou kompetenci, a může to udělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt.

Proto tedy i v přezkumném řízení soudním se žalobce nedomáhá žádného svého soukromoprávního nároku, ale jen toho, aby správní úřad o věci rozhodoval podle zákona.

Na tom, co bylo právě uvedeno, nic nemění ani to, že v posuzované věci řízení (a později i řízení před soudem) iniciovala osoba třetí (majitel známky s dřívější prioritou, navrhovatel výmazu). Podstatou věci je námitka, že nemělo být uděleno veřejné subjektivní právo (registrace) majiteli známky, protože tomu brání jiné veřejné subjektivní právo dříve vzniklé (registrace dřívější známky navrhovatele výmazu). To, že se celý příběh navenek představuje při zběžném nahlédnutí jako soukromý spor mezi dvěma majiteli známek, ještě z takového sporu nečiní věc soukromoprávní. Stále jde o řízení vyvolané k tomu legitimovaným subjektem, který tvrdí, že úřad neměl pozdější známku registrovat, neboť tomu brání lepší veřejné subjektivní právo navrhovatele výmazu“. Na základě této argumentace, z níž jednoznačně

¹⁶ Usnesení kompetenčního senátu č.j.: konf. 93/2003 ze dne 6. ledna 2004.

vyplývá, že rozhodování o přihlášce ochranné známky je mocenské rozhodnutí veřejnoprávního subjektu pak kompetenční senát nalezl „podle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Úřadu o výmazu známky náleží soudu ve správním soudnictví“

Ve věcech ochrany technických tvůrčích řešení vydal kompetenční senát rozhodnutí č.j.: konf. 97/2003, v němž určil, že „nejen výmaz ale i zápis, a to jak užitečných vzorů tak i patentů je výlučně aktem veřejné moci, kterým se rozhodně neupravuje právní vztah mezi subjekty stojícími v rovném postavení. Předmětem řízení o registraci takový vztah není, jeho předmětem je toliko vztah mezi přihlašovatelem, který o zápis do veřejného rejstříku žádá (resp. majitelem užitého vzoru) a Úřadem, který o zápisu (výmazu) rozhoduje. Stát reprezentovaný Úřadem průmyslového vlastnictví tu tedy stojí v postavení vertikálním, na jedné straně je tu nositel veřejného oprávnění a na straně druhé je tu adresát veřejnoprávního působení“.

Jak již bylo konstatováno Ústavním soudem ČSFR v jeho rozhodnutích pod sp. zn. I. ÚS 191/92 a sp. zn. II. ÚS 18/92, za právo veřejné považuje soud tu oblast práva, v níž jsou vztahy založené na nerovnosti zúčastněných subjektů, k soukromému právu patří vztahy založené na rovnosti. Veřejná moc je taková, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů. Subjekt, o jehož právech a povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí orgánu není dán na vůli subjektu.

Od vydání obou shora citovaných nálezů kompetenčního senátu tedy nadále nevznikají pochybnosti, že řízení o přihláškách jednotlivých předmětů průmyslových práv k ochraně mají povahu veřejnoprávní, při nichž reprezentant státní moci – Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o tom, zda řešení k ochraně přihlášené splňuje zákonem stanovené podmínky pro její poskytnutí. V případě vzniku těchto práv jsou přitom správním aktem, tj. aktem veřejného práva, založena jednak veřejná subjektivní práva majitele/vlastníka příslušného předmětu průmyslového vlastnictví a jednak i jeho výlučná subjektivní práva, která jsou soukromoprávní povahy. Veřejná subjektivní práva záleží především v tom, aby státní orgán nepřiznal jinému subjektu stejné, popř. podobné právo.

Pro řízení o konstituování průmyslového práva je charakteristické uplatnění zásady dispoziční a převážně též zásady jednotnosti řízení a zásady vyhledávací. Projevem dispoziční zásady je, že se správní řízení zahajuje z podnětu účastníka, který má na daném řízení subjektivní zájem

(např. přihlašovatele ochranné známky, žadatele o zápis označení původu, popř. zeměpisného označení). Účastník ve svém návrhu určuje předmět řízení, kterým je Úřad vázán.

Dispoziční právo přihlašovatele je značně široké – v průběhu konkrétního řízení o přihlášce je přihlašovatel oprávněn vzít svou žádost zpět, zúžit její rozsah, popřípadě předmět přihlášky rozdělit. Účastník v řízení před Úřadem může činit návrhy, náměty, připomínky kdykoliv v průběhu řízení (zásada jednotnosti řízení). Výjimečně zvláštní zákon stanoví, že určité úkony lze činit jen v určité fázi řízení (zásada koncentrace řízení). Úřad ze své úřední odpovědnosti je povinen zjišťovat podklady potřebné pro rozhodnutí, které se týkají veřejného zájmu, avšak vždy jen v rozsahu stanoveném zákonem. To znamená, že např. v řízení o přihlášce musí respektovat okolnost, zda řízení je založeno na státní expertize nebo jen na registračním principu. V tomto smyslu se tedy uplatní zásada vyhledávací (též vyšetřovací či inkviziční). Tato zásada souvisí se zásadou materiální pravdy, podle níž je Úřad povinen zjistit ex officio spolehlivě a úplně skutečný stav věci. Výjimečně se uplatňuje zásada projednací např. v řízení o zrušení ochrany, v jehož rámci je Úřad vázán důvody a důkazy, které předložili účastníci. Nepodaří-li se tyto potřebné skutečnosti a důkazy zjistit, ponese následky účastník, který má důkazní povinnost. Zásada projednací souvisí se zásadou formální pravdy, podle níž se Úřad může při zjišťování podkladů potřebných pro rozhodnutí spokojit s tím, co uvádějí jako skutkovou podstatu účastníci řízení. Nepodaří-li se tyto potřebné skutečnosti a důkazy zjistit, ponese následky účastník, který má důkazní povinnost. K zahájení řízení z moci úřední dochází výjimečně, např. pokud je rozhodnutí potřebné pro vyřešení předběžné otázky v jiném řízení nebo v jiném veřejném zájmu. Pro řízení zahajované z moci úřední je typické uplatnění zásady oficiality. V těchto případech je Úřad ze své úřední odpovědnosti povinen zjišťovat podklady potřebné pro rozhodnutí, které se týkají veřejného zájmu.

4. 5. Průběh řízení o přihláškách jednotlivých předmětů průmyslových práv.

4. 5. 1. Přihláška vynálezu

O tom, zda přihlašovatel má právo na udělení patentu se rozhoduje ve správním řízení o přihlášce vynálezu se žádostí o udělení patentu, které je založeno na plném i když odloženém průzkumu; v tomto řízení se zkoumá splnění podmínek patentovatelnosti vynálezu, který je předmětem přihlášky.

Ze zákona je oprávněn podat přihlášku vynálezu původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. Původce vynálezu při podání přihlášky nemusí nikterak prokazovat, že vynález je výsledkem jeho tvůrčí práce. Při patentování svého vynálezu postačí, že jej prostě takto přihlásí a napříště platí vývratná domněnka, že je vynálezcem, pokud se neprokáže opak. Původcovým nástupcem může být ten, na koho toto právo přešlo v důsledku zákonné cese, cese v důsledku právní události (např. dědictví), popřípadě smluvní cese. Přihlašovatel, je-li osobou odlišnou od původce, naopak musí tvrdit, že na něj právo na patent přešlo. Jedná se o tvrzení nabídnuté formulářem přihlášky, že vynález na přihlašovatele přešel v důsledku tzv. zaměstnaneckého vynálezu (zákonná cese), nebo přílohou přihlášky musí být postupní prohlášení o převodu práv na patent popřípadě doklad o přechodu práva na patent. Jakkoli Úřad v řízení o přihlášce nezkoumá, zda přihlašovatelem je oprávněná osoba, neboť zákon zná mechanismy, podle nichž se oprávněný přihlašovatel může domoci svého práva, nemusí být osoba přihlašovatele - jak bude uvedeno dále - právně bezvýznamná. Ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví¹⁷ je označení původce obligatorní součástí přihlášky. Oznáme-li však přihlašovatel, že původce požaduje zachování anonymity, Úřad tento požadavek respektuje a při zveřejnění přihlášky vynálezu a oznámení o udělení patentu jméno původce neuvede. Označení původce vynálezu je nezbytné zejména z důvodu případných sporů o právo na patent, pro spory o právo předchozího uživatele a rovněž při zkoumání otázky případného předuvedení předmětu přihlášky vynálezu.

V průběhu řízení o přihlášce vynálezu se žádostí o udělení patentu jsou zkoumány podmínky patentovatelnosti vynálezu – tedy okolnost, zda se jedná o vynález z některé oblasti techniky, zda tento vynález je nový, průmyslově využitelný a zda je výsledkem vynálezecké činnosti.

Při zkoumání, zda předmět přihlášky vynálezu je nový může hrát roli i osoba přihlašovatele vynálezu. Je tomuto tak zejména v případě, že v řízení o přihlášce vynálezu bude zjištěno, že její předmět byl předuveden, a to jednak přihlašovatelem nebo jeho právním předchůdcem v případě předuvedení na úřední nebo úředně uznané výstavě, nebo došlo-li k předuvedení v důsledku zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu předchůdci. Tato zákonná benevolence může být na místě jen za splnění těchto podmínek, přičemž zneužití ve vztahu k přihlašovateli musí být založeno jen na rozporu se skutečnou vůlí přihlašovatele či jeho právního předchůdce. V tomto směru je však nerozhodné, zda k předuvedení došlo např. v důsledku úředního rozhodnutí (např.

¹⁷ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb.

předuveřejnění technické podstaty vynálezu ve stavebním řízení, v němž má být projednána stavba technologického celku), nebo zda se jednalo o nekalý postup případných konkurentů, kteří byli s podstatou vynálezu seznámeni při obchodních jednáních. Ostatní předuveřejnění jsou pak na překážku patentovatelnosti přihlašovaného vynálezu.

Po podání přihlášky Úřad ze zákona zahájí tzv. formální průzkum, v němž zkoumá, zda přihláška vynálezu neobsahuje zjevně předmět, který není vynálezem, zjevně by nesplňoval podmínky patentovatelnosti, popřípadě by byl vyloučen z patentování z důvodu rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Součástí formálního průzkumu je rovněž okolnost, zda přihláška splňuje formální náležitosti a zda zde nejsou překážky, které brání jejímu zveřejnění. Zveřejněním přihlášky se její obsah stává stavem techniky, přihlašovatelé vzniká tzv. předběžná ochrana a třetí osoby mohou k přihlášce vynálezu uplatnit své připomínky. Přihlašovatel je oprávněn požádat o dřívější zveřejnění přihlášky vynálezu. Má-li přihlašovatel zájem na udělení patentu, je povinen nejpozději do 36 měsíců od data podání přihlášky požádat o úplný průzkum patentovatelnosti vynálezu; v něm bude zkoumáno, zda patent splňuje podmínky, které na patentovatelný vynález klade zákon. O úplný průzkum však může požádat každá třetí osoba, aby se však tato osoba stala účastníkem řízení, musí prokázat, že její zájmy jsou nebo mohou být rozhodnutím o patentovatelnosti vynálezu přímo dotčeny; zdá se, že by nepostačil průkaz o tom, že tato třetí osoba by mohla být ve svých zájmech dotčena nepřímo. Zákon předpokládá, že úplný průzkum může být zahájen rovněž z moci úřední.

Je nutno uvést, že přihlašovatel má nárok na udělení patentu, jestliže jeho vynález splňuje zákonné předpoklady. V průběhu řízení je Úřad povinen sám vyhledat důkazy, které neumožňují udělit patent, přihlašovatel může být vyzván pouze k tomu aby prokázal využitelnost předmětu přihlášky; neprokáže-li to, má se za to, že přihlašovaný předmět není využitelný. To může být problematické zejména v těch případech, kdy zákon sice na patentovatelný vynález klade určité požadavky, avšak tyto požadavky pregnantně nedefinuje. Takovým požadavkem je zejména vynálezecká činnost, která je definovaná jako charakteristika řešení, které pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.

Žádný z těchto úkonů nemá povahu soukromoprávní, jen se zde realizuje dispoziční oprávnění účastníka řízení nakládat s jeho předmětem.

Dispoziční právo přihlašovatele vynálezu je značně široké – v průběhu řízení o přihlášce je přihlašovatel oprávněn vzít přihlášku zpět, zúžit její rozsah, popřípadě přihlášku rozdělit.

Jediná dispozice je zákonem zapovězena – rozšíření předmětu přihlášky, sankcí za toto nedovolené jednání je zrušení patentu uděleného v rozporu s tímto zákazem.

To, že tato dispoziční oprávnění mohou být vykonávána více účastníky současně, má základ v institutu spolupůvodcovství.

Soukromoprávní úkon, který může mít vliv na průběh správního řízení a na existenci již poskytnuté ochrany vynálezu, je spor o právo na patent, který by byl vyvolán až v průběhu řízení o přihlášce vynálezu, popřípadě poté, co byl patent udělen. Zákon stanoví, že osoba, o níž soud stanoví, že má právo na patent může žádat o přepis přihlášky vynálezu, popřípadě patentu na sebe a stanoví jí k takové žádosti lhůtu. Jestliže však taková osoba úspěšně napadla právo původního přihlašovatele na patent a sama nemá zájem, aby se stala vlastníkem patentu, pak nedostatek dispozice oprávněné osoby podat přihlášku vynálezu vede k tomu, že Úřad takovýto patent zruší z moci úřední.

Úřad svým rozhodnutím zakládá soukromoprávní vztahy podle § 35 tj. v případě, je-li podáno více přihlášek vynálezů se shodným předmětem, tehdy Úřad udělí jen jeden patent a mezi osobami, které současně přihlásily identické vynálezy zřejmě vytvořené nezávisle na sobě, vytvoří vztah spolumajitelů patentu; jejich vzájemná práva a povinnosti jsou upraveny v § 16 patentového zákona shodně, jako pro ty přihlašovatele, kteří podali přihlášku vynálezu společně. Jak jsou zákonem stanovena práva spolumajitelů patentu bude uvedeno v části týkající se práv z průmyslového vlastnictví.

4. 5. 1. 1. Zrušení patentu

Zrušení patentu samo o sobě je stejným rozhodnutím v řízení o splnění podmínek patentovatelnosti vynálezu jako rozhodnutí v řízení udělovacím. Rozhodování o udělení patentu je však založeno na okolnosti, že v době rozhodnutí nebyl nalezen materiál, který by udělení patentu bránil. Takovýto namítací materiál je obecně hledán v sumě informací, která je natolik veliká, že nelze ani statisticky vyloučit faktor lidského pochybení při utváření podkladu pro rozhodnutí. Obecně platí, již z důvodu obtížnosti či dokonce nemožnosti vedení důkazu o neexistenci nějaké skutečnosti, že úřední rozhodnutí o udělení patentu není rei iudicatem. Odstranění stavu, který je případně v rozporu se skutkovým stavem, je obecně patentovým právem zajištěno institutem zrušení patentu. Zrušení patentu pak není opravným řízením proti rozhodnutí o udělení patentu, ale zkoumáním splnění podmínek pro udělení patentu na vynález jiným způsobem, a to vždy jen ve vztahu k namítaným dokumentům.

Rozhodnutí o udělení patentu, který byl posléze zrušen, však má právní účinky až do právní moci jiného rozhodnutí, které tyto účinky zrušuje.

Řízení o zrušení patentu je zpravidla zahajováno na žádost třetích osob, jimiž může být kdokoli, aniž by prokazoval jakýkoli zájem na tomto zrušení, kvalifikovaným musí být jen žadatel, jemuž podle rozhodnutí soudu přísluší práva na patent; jedině ten - jestliže nemá zájem sám se stát majitelem patentu – je oprávněn podat návrh na zrušení patentu, který byl původně udělen osobě, která na něj nemá právo.

Řízení o zrušení patentu může být – s výše uvedenou výjimkou - zahájeno i z moci úřední.

Zákon stanoví, že patent může být zrušen z důvodu, že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti, že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit a že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen. Tento poslední důvod přichází v úvahu jen u evropských patentů, u nichž by mohlo dojít k rozšíření rozsahu ochrany z již uděleného patentu v tzv. odporovém řízení.

V řízení o zrušení patentu může dojít v podstatě jen k jeho omezení, a to v případě, že se důvody zrušení týkají jen části patentu. Toto částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Je-li patent zrušen, hledí se na něj, jakoby nebyl udělen.

V řízení o zrušení patentu zahájeném na žádost se uplatňuje zásada projednací, tj. Úřad je vázán důvody a důkazy, které předložili účastníci. Nepodaří-li se potřebné skutečnosti a důkazy svědčící pro zrušení patentu zjistit, patent zůstává zachován. Toto rozhodnutí může být překážkou řízení věci pravomocně rozhodnuté v řízení o identickém návrhu doloženém stejnými důkazy a předložené stejným navrhovatelem zrušení; předloží-li návrh jiná osoba, popřípadě sice osoba identická, avšak návrh se bude opírat o jiné skutečnosti, Úřad nemůže odmítnout jeho projednání s odkazem na okolnost, že se jedná o věc pravomocně rozhodnutou.

Před Úřadem probíhá ve věci již uděleného patentu jako další správní řízení, které stanoví meze uděleného patentu. Svůj původ má určovací řízení již v patentním zákoně č. 30/1897 Ř.z., který umožňoval každému požádat patentní úřad aby určil, že výrobky, které chce tato osoba vyrábět, uvést do obchodu, nebo jež chce užívat, popřípadě užívat postup výroby, nespádají do rozsahu konkrétně určeného patentu. Takové rozhodnutí patentového úřadu

mělo vyloučit, aby majitel patentu mohl proti osobě, jež požádala o určení, soudně zakročit pro porušení patentu.

Donedávna měl tento tradiční institut jen jediný význam – jestliže totiž právní předchůdce Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodl, že určitý výrobek či výrobní postup spadají do rozsahu určitého patentu, mělo toto rozhodnutí významný vliv na vyřešení otázky zda vynálezci přísluší odměna za využití vynálezu. K zahájení určovacího řízení bylo nezbytné prokázat právní zájem, soudy i ostatní státní orgány a organizace byly rozhodnutím o určení vázány a soudy nemohly toto určení řešit ani jako předběžnou otázku.

Rovněž podle nyní platného práva musí žadatel o zahájení správního řízení o určení prokázat na tomto určení právní zájem, dispoziční oprávnění žadatele o určení se omezuje jen na okolnost vymezení předmětu určení. V ostatním je určení Úřadu odborným posouzením znaků, jímž je poskytována ochrana patentem, se znaky řešení, o němž má být rozhodnuto, zda spadá či nespadá do rozsahu ochrany. Tyto znaky mají svůj význam v konkrétní technické oblasti a v důsledku toho i výrok o určení výlučně závisí na odborném posouzení technického stavu věci.

Rozhodnutím Úřadu o určení nejsou přímo stanovena práva či povinnosti účastníků řízení ani případný nucený výkon takovýchto rozhodnutí, ale po posouzení shody či neshody dvou technických řešení, z nichž alespoň jedno je chráněno průmyslovým právem Úřad stanoví, že konkrétní řešení spadá či nespadá do rozsahu ochrany poskytnuté patentovanému vynálezu (nebo užitnému vzoru). Při této činnosti jsou aplikována příslušná pravidla výkladu rozsahu ochrany, posuzuje se shoda jednotlivých znaků či jejich ekvivalentů jako technických řešení, tj. shoda či neshoda řešení poskytnutého žadatelem a znaky konkrétního patentu. Podle nyní platné úpravy si soudy však nyní již mohou úsudek o skutečnosti, že řešení v žádosti popsané spadá do rozsahu konkrétního patentu (ale i užitného vzoru) učinit při řešení předběžné otázky samy. Zákon také nyní nestanoví závaznost rozhodnutí Úřadu o určení, v němž vykládá rozsah ochrany vyplývající z jím uděleného patentu (tzv. předmět určení) s řešením chráněným průmyslovým právem. V tomto směru se nadále povaha určovacího řízení nejeví jako zcela vyhraněně. Zatímco podle dřívější úpravy jen Úřad, jako orgán který patent udělil, mohl určit i jeho meze, tj. dosah, kam se ještě vztahují účinky patentu, nyní si soudy – pravděpodobně za účasti znalců – tento úsudek mohou učinit samy. Dříve nepochybně veřejnoprávní rozhodnutí Úřadu nyní může být nahrazeno předběžnou úvahou soudu v soukromoprávním sporu.

Podle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 155/99 přijatého 31.1.2002, tedy v době, kdy ustanovení § 67 platilo již v dnešní podobě „rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, vydané na základě § 67 zákona č. 527/1990 Sb., skutečně nezakládá, nemění či neruší práva a povinnosti stěžovatele ve smyslu § 244 občanského soudního řádu (pozn. zpracovatele - v tehdy platném znění). Takové rozhodnutí pouze autoritativně osvědčuje, že nějaké technické řešení je již chráněno existujícím zákonným patentem. Ostatní subjekty pak mají ze zákona povinnost respektovat a nenarušovat práva, která z takového uděleného patentu vyplývají. Přičemž vznik takovéto povinnosti je nepochybně vázán nikoliv na rozhodnutí o určení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., nýbrž již na předchozí okamžik účinnosti ochrany podle uděleného patentu. Citovaným rozhodnutím tak nemůže v žádném případě dojít k zásahu do jakýchkoliv ústavně zaručených práv“.

Rozhodnutí Úřadu ve věci určení, které náleží Ústavního soudu definuje jako „autoritativní osvědčení“, má tedy povahu rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu (§ 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), v němž správní orgán určuje zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo. O určení si však soudy mohou činit předběžnou úvahu. Jakkoli je Úřad průmyslového vlastnictví ve věci určení věcně příslušným orgánem státní správy, jeho rozhodnutí soudy neváže, takže by třeba odlišné rozhodnutí Úřadu ve věci určení nemohlo být důvodem pro podání žaloby na obnovu řízení.

Mimoto rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je vyloučeno ze soudního přezkumu nejen z důvodu kompetenční vyluky, jako rozhodnutí, jehož vydání závisí výlučně na posouzení technického stavu věcí, ale rovněž z důvodu, že tato rozhodnutí nezakládají, nemění ani neruší oprávnění a povinnosti fyzických nebo právnických osob. Z tohoto důvodu účastník správního řízení o určení neprokáže v soudním řízení, v němž by mělo být rozhodnutí přezkoumáno ve správním soudnictví, žalobní legitimaci.

To může být na škodu oproti stavu, jaký zde panoval v období mezi dvěma světovými válkami. Významnou agendou patentového úřadu podle § 111 tedy platného zákona č.30/1897 Ř.z. recipovaném zákonem 305/1919 Sb. bylo vynášení určovacích výroků, jimiž se předcházelo vzniku sporů z porušování patentů na vynálezy. Nebyl-li navrhovatel s výrokem patentového úřadu v určovacím řízení spokojen, mohl se odvolat k vysoce odbornému patentovému soudu, který ve věci rozhodoval s konečnou platností. „Jeho právoplatný určovací výrok o tom, že určitý výrobek nebo postup nespadá pod určitý patent,

vylučoval, aby proti tomu, kdo si určovací výrok vymohl, majitel patentu jakkoli zakročil, ať již před soudem civilním nebo trestním“¹⁸.

Rozsah ochrany patentovaného vynálezu se zjistí jen rozborem patentových nároků s použitím jednak příslušných právních předpisů, jednak speciálních interpretačních pravidel vypracovaných právě pro tento účel naukou o vynálezech (se zřetelem na technické ekvivalenty určitých prvků, analogii, kinematické obrácení funkce atd.). Pokud se výkladem patentových nároků naznačeným způsobem nezjistí, co je jejich obsahem po stránce technické, co patří ke známému stavu techniky a v čem spočívá nové vyřešení technického problému, není vůbec jasné, jaký technický stav má být posuzován, co z něj může každý volně využívat bez jakýchkoli závazků, a které prvky spjaté navzájem v příčinné souvislosti v celek jsou patentově chráněny jako předmět vynálezu¹⁹.

Je zřejmé, že jestliže odborné porovnávání textu patentových nároků dvou souběžných konkurenčních patentů na vynálezy mohl soud zjistit, že předmět jednoho z nich je sice vytvořen shodnými prvky, avšak spojenými navzájem v jiné kauzální souvislosti tak, že mohlo jít navzájem o odlišná řešení, byl této činnosti schopen pouze specializovaný soud, který sice nemusel vždy posuzovat stav techniky v dané oblasti, ale musel mít znalosti patentoprávní. Ty, jak vidno z četné judikatury prvorepublikového patentového soudu, tento soud měl, zatím co současné soudy by takovéto otázky musely řešit pomocí znalců. Jakkoli tedy po novele patentového zákona provedené zákonem č. /2006 Sb., [redacted] budou soudy ve správním soudnictví projednávat i věci, jejichž rozhodnutí závisí výlučně na posouzení technického stavu věcí, správní rozhodnutí ve věcech určení bude ze soudního přezkumu nadále vyloučeno pro nedostatek žalobní legitimace podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb.

¹⁸ J. Novotný, Nejvyšší správní soud, Správní právo 2/1999, str. 86.

¹⁹ J. Novotný, Meze volného využívání chráněných vynálezů, Právník 1971, str. 987 - 1002

4. 5. 2. Přihláška užitého vzoru

Řízení o právu na zápis užitého vzoru do rejstříku je založeno na principech odlišných od řízení o přihlášce vynálezu. Právo na ochranu tohoto předmětu vzniká nikoli na základě státní expertizy splnění podmínek zápisné způsobilosti, ale formou registrace. Jakkoli zákon č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech, klade na technická řešení, která se ucházejí o zápis do rejstříku, více či méně shodné požadavky, jaké klade patentový zákon na vynálezy, současně stanoví meze, v nichž Úřad splnění podmínek zápisné způsobilosti zkoumá.

Technická řešení, která mohou požívat ochrany jako užité vzory musí být nová, průmyslově využitelná a založená na činnosti, která přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Zákon příkladmo stanoví, která řešení nelze považovat za řešení technická a stanoví výluky z ochrany pro řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky, pro odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály, a způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Zejména tato poslední výluka odlišuje předmět, který může být patentovatelným vynálezem od technického řešení, které by mohlo být chráněno užitém vzorem.

Pro hodnocení splnění podmínky novosti je shodně s patentovým právem zákonem tolerováno šestiměsíční preduveřejnění předmětu přihlášky užitého vzoru; zákon však nepožaduje, aby toto preduveřejnění bylo nějakým způsobem kvalifikováno, pro hodnocení novosti tedy není rozhodné, zda k preduveřejnění došlo po porušení důvěrnosti sdělení přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, či zda k preduveřejnění došlo z vůle přihlašovatele.

Zákon o užitéch vzorech stanoví, že právo na ochranu má původce nebo jeho právní nástupce, pro určení kdo a jak se stává nástupce původce odkazuje na zákon patentový. Zákon o užitéch vzorech nezabezpečuje anonymitu původce technického řešení.

Zákon o užitéch vzorech limituje úřední průzkum přihlášky užitého vzoru na okolnost, zda přihláška splňuje formální požadavky na ni zákonem kladené, a dále pak, zda přihláška neobsahuje řešení, která nejsou řešeními technickými, popřípadě nejsou vyloučena z ochrany užitém vzorem. Úřad je rovněž oprávněn zkoumat, zda řešení přihlášené k ochraně je průmyslově využitelné, tj. zda může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti. Splňuje-li přihláška a přihlášené řešení výše uvedené podmínky, Úřad řešení zapíše do rejstříku užitéch vzorů. O zápisu se nevydává správní rozhodnutí – zápis sám je hodnocen jako rozhodnutí *sui generis*. Přihlašovatel užitého vzoru se o tom, že jeho vzor byl zapsán do rejstříku, doví z osvědčení, které mu Úřad vydá bez toho, že by o toto osvědčení bylo nutno

žádat. Vydání takového osvědčení je nutno hodnotit jako „jiný úkon správního orgánu“ neboť se nejedná o správní akt, kterým je vlastní zápis užitého vzoru do rejstříku.

S ohledem na okolnost, že správní orgány mohou činit pouze to, co je zákonem povoleno, Úřad nemůže odmítnout zápis užitého vzoru do rejstříku ani tehdy, jestliže ze své úřední činnosti ví, že řešení nespĺňuje podmínky ochrany, např. tehdy, jestliže přihláška užitého vzoru se dovolává práva přednosti z přihlášky vynálezu u institutu odbočení. Přihlašovatel může požádat o přiznání práva přednosti z takovéto přihlášky i v případě, že řízení o přihlášce vynálezu skončilo negativně.

4. 5. 2. 1. Výmaz užitého vzoru

Úřad nemůže zahájit řízení o výmazu užitého vzoru z rejstříku z moci úřední (s výjimkou případu soudního rozhodnutí o tom, že zapsanému majiteli právo na užité vzor nepřísluší a osoba oprávněná nepodá návrh na přepis) ze stejného důvodu, že zákon mu takovouto možnost nedává. Návrh na výmaz však může podat každá třetí osoba, aniž by musela prokazovat právní zájem na tomto výmazu.

Ve věci výmazu užitého vzoru zákon předpokládá dva možné postupy; podle jednoho se majitel užitého vzoru k návrhu nevyjádří a Úřad užité vzor z rejstříku bez dalšího vymaže. Podle druhého – v případě, že se majitel užitého vzoru k návrhu vyjádří – Úřad zahájí správní řízení, v jehož průběhu zkoumá, zda důvody, které navrhovatel výmazu uvedl a které podpořil důkazy, svědčí o tom, že užité vzor nespĺňuje podmínky zápisné způsobilosti. Dlužno uvést, že navrhovatel je omezen ve svých dispozicích s návrhem, který v průběhu řízení může jen omezit, popřípadě vzít zpět. Návrh na výmaz nemůže být v průběhu řízení rozšířen ani nemohou být předkládány nové důkazy na podporu návrhu původního, případný výmaz může být proveden jen v tom rozsahu, v němž se navrhovateli podařilo prokázat nespĺnění podmínek zápisné způsobilosti.

O tom, zda proběhne správní řízení se všemi náležitostmi v případě výmazu užitého vzoru, nerozhoduje tedy jen navrhovatel, ale rovněž majitel užitého vzoru tím, že se k návrhu vyjádří. Úřad je v případě, že se majitel užitého vzoru nevyjádří k návrhu na výmaz, povinen konat – vymazat vzor z rejstříku. Rovněž o této skutečnosti nevydává rozhodnutí s náležitostmi podle správního řádu, ale úkon provede. Třetí osoby se doví o výmazu užitého vzoru z Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, který je oficiálním publikačním prostředkem. Výmaz má účinky od počátku, takže se na užité vzor hledí, jako by v rejstříku nebyl nikdy zapsán.

Mimo zániku užitého vzoru může jej jeho majitel pozbyt rovněž v případě odnětí, tj. úkonu Úřadu, kterým se v podstatě provádí rozhodnutí soudu ve sporu o právo na užité vzor. Tomuto rozhodnutí nepředchází formální řízení, v rejstříku se prostě na základě rozhodnutí soudu přepíše majitel užitého vzoru; přesto tento úkon má povahu správního aktu, neboť teprve tímto aktem dochází ke změně majitele užitého vzoru, a to na tu osobu, o níž to určil soud.

4. 5. 3. Přihláška průmyslového vzoru

Řízení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku je založeno na kombinaci státní expertízy, v níž jsou zkoumány některé podmínky zápisné způsobilosti, a registračním principu, pro některé důvody zápisné způsobilosti průmyslového vzoru, které jsou zkoumány teprve ve výmazovém řízení.

Předmětem ochrany je vzhled výrobku nebo jeho částí. Zákon stanoví jako podmínky zápisné způsobilosti průmyslového vzoru jeho novost a individuální povahu. Průmyslový vzor rovněž nemůže požívat ochranu pokud jeho vlastník nebyl oprávněným přihlašovatelem, tj. nebyl-li původcem nebo na něj právo podat přihlášku nepřešlo, je-li zde starší právo s účinky v České republice, které bylo zpřístupněno veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru, je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat, představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva, nebo představuje-li průmyslový vzor zneužití některého z prvků uvedených v článku 6ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se nevztahuje článek 6ter Pařížské úmluvy, které však představují v České republice zvláštní veřejný zájem. Zatímco podmínka novosti a individuální povahy jsou zkoumány v průběhu stání expertízy přihlášky průmyslového vzoru, ostatní důvody zápisné způsobilosti jsou zkoumány až v řízení výmazovém, které je zahajováno na návrh osob, jejichž zájmů se zapsaný průmyslový vzor dotýká.

Na překážku novosti není předuveřejnění průmyslového vzoru v období 12 měsíců předem podání přihlášky, přičemž je lhostejné, zda průmyslový vzor byl zveřejněn původcem, jeho nástupcem nebo rovněž třetí osobou, a to jak s vědomím oprávněných osob, tak i na základě zneužití informací, které těmto třetím osobám byly poskytnuty.

Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru Úřad přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce, avšak nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru, ani ke znakům, které musí být nutně

reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby mohl výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, být mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku kolem něj tak, aby oba výrobky mohly plnit svou funkci.

Z ochrany jsou vyloučeny průmyslové vzory, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

Nárok na zápis průmyslového vzoru má původce nebo jeho právní nástupce. Uvedená problematika je řešena analogicky, jako u přihlášek vynálezů se žádostí o patent nebo u užitných vzorů. Poněkud odlišně je řešeno uplatnění práva na průmyslový vzor a zejména pak důsledek vyřešení sporu na průmyslový vzor. Zákon výslovně omezuje osobu, která se domnívá, že jí přísluší právo na průmyslový vzor, lhůtou, v níž musí být právo u soudu uplatněné, v důsledku toho není možné se práva na průmyslový vzor domáhat kdykoli, jako je to možné u práva na patent a práva na užitný vzor. Stejně tak je osoba, o níž soud rozhodl, že jí přísluší právo na průmyslový vzor, omezena ve výkonu výlučných práv, které jí plynou z vlastnictví průmyslového vzoru. Oprávněný vlastník totiž je zavázán poskytnout licenci jak dosavadnímu vlastníku, tak osobám, jimž tento neoprávněný vlastník již licenci poskytl. Toto užívání formou nevýlučné licence je však zabezpečeno pouze osobám, které jednaly v dobré víře. Nebyla-li odejmuta ochrana průmyslového vzoru osobě nepříslušné s tím, že právo na průmyslový vzor přešlo na osobu, o níž soud rozhodl, že jí toto právo náleží, Úřad provede výmaz průmyslového vzoru z rejstříku z moci úřední. Samozřejmou podmínkou zahájení takového řízení je, že se Úřad doví, že soud ve věci o právu na průmyslový vzor rozhodl.

4. 5. 3. 1. Výmaz průmyslového vzoru

Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku, který se opírá o nesplnění podmínek zápisné způsobilosti, jež jsou předmětem státní expertízy, může podat kdokoli, aniž by byl nucen prokazovat právní zájem, řízení o výmazu z těchto důvodů může být zahájeno i z moci úřední. Ostatní důvody mohou uplatnit jen osoby, jimž průmyslový vzor zasahuje do reálně existujících práv.

4. 5. 4. Přihláška topografie polovodičového výrobku

Řízení o přihlášce topografie polovodičových výrobků probíhá podle zákona č. 529/1991 Sb., v platném znění. Jedná se pouze o marginální předmět průmyslových práv, neboť počty chráněných topografií v České republice lze počítat řádově na jednotky. Topografií se rozumí

série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

Právo na ochranu opět přísluší původci topografie nebo jeho právnímu nástupci, přičemž zákon opětovně upravuje zákonný přechod práva na ochranu topografie na zaměstnavatele, ve vztahu k němuž byla topografie vytvořena. Na rozdíl od práva na patent či průmyslový vzor zákon nestanoví, jak toto právo přechází, nestanoví žádnou oznamovací povinnost ani neupravuje případnou odměnu původci, neboť zaměstnavatel právo na topografii ve vztahu k původci neuplatňuje.

Řízení o zápisu topografie probíhá na registračním principu, tj. Úřad v řízení pouze zkoumá splnění formálních požadavků kladených na přihlášku, dále zda právo uplatnila osoba oprávněná ze zákona. To znamená, že zkoumá, zda přihláška byla podána tuzemcem, popřípadě cizozemcem s bydlištěm nebo sídlem na území členského státu Světové obchodní organizace (Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.), popřípadě občanem státu, který poskytuje občanům České republiky v oblasti průmyslových práv stejné zacházení, jako svým občanům.

4. 5. 4. 1. Výmaz topografie

Výmaz topografie z rejstříku se provede, nejsou-li splněny podmínky zápisné způsobilosti. Rovněž při výmazu topografie platí režim, který je uplatněn u užitných vzorů - nevyjádří-li se majitel topografie ve stanovené lhůtě k návrhu na výmaz, Úřad provede výmaz topografie z rejstříku.

Řízení o výmazu topografie provází ještě jedna zvláštnost – zákon výslovně předpokládá, že výmaz může být podmíněn znaleckým posudkem, náklady na něj ponese ten, kdo neměl v řízení o výmazu topografie úspěch.

Ve věci odnětí ochrany, přepisu majitele topografie, popřípadě výmazu topografie z moci úřední je úprava topografií totožná s úpravou užitných vzorů či průmyslových vzorů.

4. 5. 5. Práva na označení

Mimo práva na ochranu výsledků duševní tvořivé činnosti patří mezi předměty průmyslového vlastnictví rovněž práva na označení upravená známkovým právem a právem na označení

původu či zeměpisných označení. Jedná se o nehmotné statky, které jsou způsobilé být předměty občanskoprávních vztahů (tj. ideální majetkové hodnoty, ke kterým se váží pouze práva majetková), jež jsou samy o sobě penězi ocenitelné.

4. 5. 5. 1. Přihláška ochranné známky

Ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), může ochrannou známku přihlásit kdokoli; recentní právo nepožaduje zvláštní kvalifikaci přihlašovatele, jak ji znalo právo předchozí, které požadovalo po přihlašovatelovi tzv. zvláštní známkoprávní kvalifikaci, kterou bylo oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru, v němž byly produkovány výrobky nebo ohledně nichž byly poskytovány služby, pro které měla být zapsána ochranná známka.

Ochrannou známkou pak je označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Zákon na ochrannou známku klade dva požadavky, aby byla schopna grafického znázornění – což ze zápisu vylučuje zvuky, vůně a chutě, a aby měla rozlišovací schopnost.

Požadavek na grafickou znázornitelnost ochranné známky nečiní v praxi potíže, neboť Úřad se může při rozhodování řídit i judikaturou Evropského soudního dvora. Jinak je to však s dalšími značkami, které by mohly být ochrannými známkami; jakkoli například v ochranné známce čichové jinak judikoval Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který je zápisným místem pro ochranné známky společenství, který připustil zápis ochranné známky „vůně čerstvě posekané trávy“²⁰ a jinak Evropský soudní dvůr²¹, je to právě rozhodnutí Evropského soudního dvora, které má pro právo Evropských společenství precedenční charakter.

Ve věci zvukových ochranných známek pak Evropský soudní dvůr judikoval²², že se na zvuky uplatňují stejné požadavky jako na vůně, tzn. že mohou být znázorněny zejména pomocí obrazců, čar nebo písmen a takové znázornění je jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Tento požadavek nesplňuje popis ochranné známky napsaný slovy jako je prvních devět not skladby "*Pro Elišku*", zvuk zvířete nebo zvukomalba (onomatopie) "*kokrhání*", protože podle názoru Evropského soudního dvora

²⁰ Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in Case R 156/1998-2

²¹ C-273/00, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt, [2002] ECR I-11737

²² C-283/01 Shield Mark v Joost Kist [2003]

"postrádá přesnost a jasnost, a proto neumožňuje určit rozsah žádané ochrany. Z těchto důvodů nemůže konstituovat grafické znázornění daného označení pro účely článku 2 směrnice." Hudební partitura obsahující přesné hodnoty jako je hudební klíč, hudební noty, pomlky atp., jsou dostatečné pro splnění požadavku grafického znázornění. Zda jiné způsoby znázornění jako je hudební nosič, digitální záznam přístupný na internetu či kombinace těchto způsobů splňují podmínku grafického znázornění, však bude muset případně rozhodnout národní známkový Úřad sám, neboť Evropský soudní dvůr odmítl o této skutečnosti jako hypotetické rozhodnout. Jakkoli ve věci chuťových známek dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí, není důvod rozhodnout jinak, než podle analogie známek čichových.

Podstatou průzkumu prováděného ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb. je průzkum rozlišovací způsobilosti jednotlivého přihlašovaného označení.

Hranice průzkumu jsou stanoveny zákonem, a to jednak jako absolutní důvody pro odmítnutí ochrany a jednak tzv. námitkové řízení, v němž Úřad zkoumá, zda přihlašované označení nezasahuje do již existujících zákonem chráněných práv třetích osob. Úřad je zákonem stanovenými důvody zápisné nezpůsobilosti vázán a nemůže je žádným způsobem rozšiřovat ani zužovat. Avšak právě v řízení, v němž se uplatňují všechny prvky veřejnoprávního vztahu vzniká prostor i pro soukromoprávní úkony, které mohou překonat zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení.

Takovým soukromoprávním úkonem je získání rozlišovací způsobilosti (třeba i dodatečné) pro označení, které původně rozlišovací způsobilost nemá, protože je například tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, nebo je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech. Takovéto označení získá rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, což znamená, že přihlašovatel uváděním označeného zboží do oběhu může překonat zákonnou veřejnoprávní námitku zápisné nezpůsobilosti. To, samozřejmě, nejde vždy. Užívání některých označení není s to pro tato označení získat rozlišovací způsobilost (např. pečivo pro chleba), avšak obsahuje-li označení výraz nikoli z obecného jazyka, může jeho užívání dovést takový stav, že užívání tohoto výrazu bude běžný spotřebitel takového zboží spojovat s konkrétním producentem výrobků či služeb. Zda však označení získalo rozlišovací způsobilost je věcí volné správní úvahy Úřadu, který o zápisu a *vice versa* prohlášení ochranné známky za

neplatnou rozhoduje. Zde tedy zákon vytváří prostor, aby přihlašovatel úkonem se převažujícím soukromoprávním prvkem ovlivnil veřejnoprávní rozhodování správního orgánu.

Stejně tak však lze absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti spočívající ve shodnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby, překonat písemným souhlasem tohoto staršího vlastníka či přihlašovatele se zápisem pozdější ochranné známky do rejstříku. Zde pak zákon přímo stanoví, že takovýto soukromoprávní projev vůle, znemožní aplikaci vůle správního orgánu, neboť Úřad je povinen respektovat tento souhlas a označení, které vykazuje znaky zápisné nezpůsobilosti zapsat do rejstříku ochranných známek. Na straně druhé toto omezení rozsahu přihlašovaného označení není ničím jiným než využitím dispozičního práva účastníka řízení, který je oprávněn s předmětem správního řízení nakládat i v průběhu řízení, a to s výjimkou – jak shora uvedeno – rozšiřování požadovaného rozsahu ochrany.

Přihlašovatel může přispět k zápisu jinak zápisu neschopného označení do rejstříku rovněž prohlášením tzv. disclaimeru, tj. omezením rozsahu ochrany ve vztahu k prvku obsaženému v přihlašovaném označení, který postrádá rozlišovací způsobilost, kdy ponechání tohoto prvku v ochranné známce by mohlo vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany. Prvkem postrádajícím rozlišovací způsobilost se rozumí prvek, který sám o sobě není schopen známkové ochrany a v ochranné známce je zpravidla uváděn jen k bližšímu označení povahy zboží, jeho váhy, míry, původu, jakosti apod. Smyslem této úpravy je umožnit jednostranným právním úkonem přihlašovatele vyloučit ze známkové ochrany prvek ochranné známky, který je nezpůsobilý zápisu, přičemž takový prvek zůstává ve známce jako prvek nechráněný (tzv. „disclaimer“). Bez souhlasu Úřadu tak přihlašovatel může činit pouze v řízení o přihlášce, v tomto směru má prohlášení disclaimeru povahu omezení původně podané žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku.

Jestliže je však třeba vyjmout takovýto nechránitelný prvek až po zápisu ochranné známky do rejstříku, například v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jako důsledek sporu o porušování práv z ochranné známky, o vlastníkem navrženém omezení ochranné známky rozhoduje Úřad; předmětem jeho rozhodování je, jestli po omezení ochranné známky o určitý prvek, má známka jako taková dostatečnou rozlišovací způsobilost.

4. 5. 5. 2. Řízení o námitkách

Z pohledu správního řízení nemá zcela vyhraněnou podobu řízení o námitkách, které vykazuje jisté znaky řízení o předběžné otázce (§ 57 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) i některé znaky řízení sporného, jak je vykazuje nový správní řád § 141 či spíše kvazisporného. Je nutné však odmítnout, že by námitkové řízení bylo řízením sporným, neboť rozhodnutí Úřadu v těchto věcech by podléhalo přezkumu pořadem práva, to znamená, že by ve věci rozhodoval obecný soud podle části páté občanského soudního řádu. Takové řešení se jeví být nesystémovým s ohledem na obecný přezkum rozhodnutí Úřadu soudy ve správním soudnictví. Jednoznačně je však řízení o námitkách řízením „inter partes“, ve kterém Úřad nestranně a nezávisle rozhoduje o střetu práv dvou či více stran. Uplatňuje se zde zásada dispoziční, neboť správní řízení lze zahájit výhradně na návrh, který současně vymezí předmět řízení a zásada projednací, neboť Úřad zjišťuje skutkovou podstatu v rozsahu účastníky tvrzeném a za pomoci důkazů jimi označených. Zásada projednací úzce souvisí se zásadou formální pravdy, podle níž se Úřad může při zjišťování podkladů potřebných pro rozhodnutí spokojit s tím, co uvádějí jako skutkovou podstatu účastníci řízení. Důvody a důkazy předloženými účastníky je Úřad vázán. V námitkovém řízení proto hrají významnou roli procesní instituty, a to povinnost tvrzení a s ní spojené břemeno tvrzení a dále povinnost důkazní a s ní spojené břemeno důkazní. Ten, kdo podal námitky, je tedy povinen uvést rozhodné skutečnosti a označit důkazy k jejich prokázání, a to rovněž ve výše uvedené tříměsíční lhůtě, jinak nebude se svými námitkami úspěšný. V souvislosti s prekluzivní lhůtou tří měsíců pro podání námitek a uplatnění důkazů, jimiž jsou námitky podepřeny, se v námitkovém řízení uplatňuje zásada koncentrace řízení, podle níž lze určité procesní úkony provést jen v určitém úseku řízení, pro tyto úkony určeném.

S dispozičním oprávněním namítajícího, který je v řízení o námitkách *dominus litis*, je spojeno právo vzít námitky zpět, které namítající projeví tím, že po té, co podal námitky, vysloví souhlas se zápisem přihlášené ochranné známky do rejstříku. Vezme-li namítající námitky zpět, Úřad řízení o námitkách zastaví.

4. 5. 5. 3. Zánik ochranné známky

Poněkud odlišně je ve známkovém právu upraven zánik ochranné známky. Zatím co v oblasti ochrany výsledků (technické) tvůrčí práce dochází-li k zániku ochrany, dochází k němu vždy s účinky *ex tunc*, v oblasti ochranných známek může dojít ke zrušení ochranné známky s účinky *ex nunc*, popřípadě k prohlášení ochranné známky za neplatnou s účinky *ex tunc*.

Ke zrušení ochranné známky dochází tehdy, jestliže známka není užívána, jestliže v důsledku užívání ochranná známka takzvaně zdruhověla a jestliže se v důsledku užívání stala ochrannou známkou klamavou. Ke zrušení ochranné známky může dojít jen na návrh třetí osoby, která má v řízení povinnost tvrzení a povinnost označit důkazy. Vlastník ochranné známky může bránit zrušení ochranné známky např. průkazem o užívání ochranné známky v souvislosti s výrobky a službami, pro které byla zapsána, popřípadě užívání v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, popřípadě tím, že pro neužívání existují řádné důvody.

Prohlášení ochranné známky za neplatnou je možné jen z důvodu její zápisné nezpůsobilosti. Ta může být shledána z důvodu absolutních, a v těchto případech lze řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájit i z moci úřední, nebo z důvodu relativních, tj. kolize s právy třetích osob; v těchto případech lze řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájit jen na návrh dotčené osoby. Dotčenými osobami jsou přitom tytéž, které mohou podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Zákon přitom nevylučuje, aby v řízení o námitkách i v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou proti ochranné známce brojila tatáž osoba a z týchž důvodů a svou žádost doložila totožnými důkazy. Úřad nemůže odmítnout projednat případný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu, že o skutkovém stavu již jednal v řízení o námitkách, neboť v případě námitek je výsledkem právní stav, kdy ochranné známce, která dosud není konstituována, bude odepřen nebo přiznán zápis do rejstříku, zatímco v případě řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou má být dosaženo stavu, kdy ochranná známka zůstane v platnosti nebo zanikne. Jakkoli tedy skutkově posoudí zápisnou způsobilost ochranné známky ve střetu s již existujícími zákonem chráněnými právy třetích osob v námitkovém řízení, není toto skutkové posouzení *res iudicata* v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

4. 5. 6. 1. Označení původu

Označení původu (designation of origin) a zeměpisná označení (geographical indications) představují předměty průmyslového vlastnictví mající nemalý význam zejména pro státy s dobrou pověstí určitých tradičních výrobků, v poslední době zejména zemědělských výrobků a potravin. Předmětem ochrany však mohou být i výrobky jiného než potravinářského průmyslu, průmyslové suroviny a dokonce i služby.

Označování původu zboží vzniklo spontánně tím, že spotřebitelé začali spojovat název určité oblasti a konkrétních výrobků, které pocházely z této oblasti a vyznačovaly se určitou

kvalitou a vlastnostmi danými právě touto zeměpisnou oblastí. Ochrana označení takovýchto výrobků před jejich zneužíváním pro výrobky, které nepocházejí z příslušné oblasti, byla v Evropě nejprve záležitostí práva soukromého. V polovině 20. století se začalo vyvíjet úsilí o veřejnoprávní regulaci takovéto ochrany a související registraci těchto označení ve veřejných knihách. Právní ochrana označení původu byla na území České republiky původně spojena s vývojem právní ochrany proti nekalé soutěži (§ 4 až 9 zákona č. 111/1927 Sb.). V 70. letech minulého století byla problematika právní ochrany označení původu upravena zvláštními právními předpisy, a to zákonem č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu a jeho prováděcí vyhláškou Úřadu pro vynálezy a objevy č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků; v současnosti platí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Posledně uvedený zákon byl přijat zejména jako reakce na sekundární evropské právo, speciálně na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin a zároveň se v něm promítly závazky vyplývající pro Českou republiku z Dohody TRIPS.

Předmětem ochrany je zeměpisný název určité zeměpisné oblasti ve spojitosti s výrobkem či službou vyhovující legálnímu pojmu označení původu nebo zeměpisné označení, jak jsou vymezeny v ustanoveních § 2 písm. a) a b) zákona, tj. název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen „území“) používaný k označení zboží, pokud zboží pochází z tohoto území, jeho kvalita nebo vlastnosti jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

Rovněž zeměpisná označení chrání název určitého území používaný k označení určitého zboží. Na rozdíl od označení původu, kde je možné ochranu poskytnout jen v případech, že zboží vykazuje kvalitu nebo vlastnosti dané výlučně nebo převážně specifickým zeměpisným prostředím, pro poskytnutí ochrany zeměpisným označením je postačující, že kvalitu či jiné vlastnosti zboží lze přičíst jeho zeměpisnému původu. Rozdíl mezi označením původu a zeměpisným označením je tedy v intenzitě vazby mezi vlastnostmi zboží a jeho zeměpisným původem.

Za označení původu či zeměpisné označení se považuje označení zapsané do rejstříku označení původu a zeměpisných označení vedeného Úřadem. Na rozdíl od ostatních předmětů průmyslového vlastnictví však tento zápis nezakládá výlučné právo jediného subjektu užívat příslušné označení; právo užívat zapsané označení původu či zeměpisné označení totiž svědčí

všem osobám, které splňují zákonem stanovené podmínky, a to bez ohledu na to, zda jsou zapsány do rejstříku či nikoliv. Zápis označení původu či zeměpisného označení totiž není skutečností rozhodnou pro vznik práv určitého subjektu k těmto označením, nýbrž ochrana práv spotřebitele na informace o zeměpisném původu zboží, který podmiňuje jeho určité vlastnosti, jakost, apod. a tím ovlivňuje spotřebitele v jejich rozhodování o jejich výběru.

O zápis označení původu či zeměpisného označení do rejstříku může požádat sdružení výrobců nebo zpracovatelů, popřípadě jednotlivá fyzická či právnická osoba, pokud ve vymezeném území vyrábí, zpracovává nebo připravuje zboží, které má být opatřeno označením původu, o jehož zápis se žádá. Podle závazků České republiky z mezinárodních smluv zabezpečuje Úřad průmyslového vlastnictví zápis označení původu či zeměpisných označení pro území, která nejsou teritoriem České republiky, avšak i takováto ochrana má účinky pouze na území České republiky.

Řízení o zápis označení původu či zeměpisného označení je zahájeno podáním žádosti, která je jednostranným právním úkonem. Řízení o žádosti o zápis označení původu je založeno na průzkumovém principu, podobně jako je tomu u ochranných známek. V tomto řízení Úřad zjišťuje, zda označení původu uvedené v žádosti splňuje zákonné podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má zákonem stanovené formální náležitosti.

Řízení o zápisu označení původu či zeměpisného označení je zastaveno z důvodů, jestliže žádost o zápis nesplňuje formální zákonné podmínky k jejímu projednání. Není-li přihlašované označení schopno zápisu, Úřad přihlášku zamítne. Nebrání-li nic zápisu, Úřad označení původu či zeměpisné označení zapíše a tím vznikne nový předmět průmyslových práv s časovým neomezením. S ohledem na skutečnost, že ochrana vzniká označení původu bez ohledu na okolnost, kdo toto označení bude používat – označovat výrobky tímto označením původu či zeměpisným označením může každý, kdo vyrábí, zpracovává nebo připravuje zboží, které má být opatřeno označením původu, o jehož zápis se žádá - nevznikají zápisem označení původu či zeměpisného označení práva žádnému vlastníku. Tato skutečnost se promítne do oprávnění nakládat se zapsaným označením původu či zeměpisným označením.

4. 5. 6. 2. Zrušení označení původu

Zákon rovněž obsahuje úpravu o zrušení označení původu, o níž opět rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví jako pověřený orgán státní správy. Zrušení zápisu označení původu může být s účinky *ex tunc*, pokud označení bylo zapsáno, aniž by splňovalo zákonné

podmínky zápisu, nebo s účinky *ex nunc*, pokud dodatečně odpadly podmínky stanovené pro zápis označení původu, popřípadě pokud výrobek, pro nějž bylo označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nespĺňuje požadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto požadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. Úloha třetí osoby, kterou je zákonem určený kontrolní orgán, má význam u zemědělských výrobků a potravin v řízení zápisném, v řízení o změně specifikace i v řízení zrušovacím, avšak jen pro dříve zmíněné komodity. Podle recentního práva jsou těmito kontrolními orgány v rozsahu své působnosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa. Mimo přesně stanovených podmínek, na jejichž základě Úřad ke zrušení může přistoupit, zákon obsahuje zákaz zrušení označení původu, pokud se na trhu vyskytuje výrobek, který odpovídá podmínkám stanoveným zákonem pro zápis označení původu, a to bez ohledu, zda toto zboží umísťuje na trh (*scil.* v České republice) subjekt, který byl zapsán v rejstříku vedeném Úřadem jako uživatel označení původu. Uvedené ustanovení pak *mutatis mutandis* platí i pro zrušení zeměpisného označení.

Jakkoli orgánem, v jehož pravomoci je rozhodování o zápisu a *vice versa* i rozhodování o zrušení tohoto zápisu, je Úřad průmyslového vlastnictví, v rozsahu právními předpisy vymezených zemědělských výrobků a potravin je jeho rozhodnutí podmíněno závazným stanoviskem kontrolního orgánu, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí Úřadu. Kontrolní orgány jsou tedy v řízení o zápisu označení původu či zeměpisného označení dotčenými orgány²³.

4. 6. Přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

Při udělování ochrany předmětům průmyslového vlastnictví je pro stát charakteristické, že je originárním nositelem veřejné správy, který si její výkon vyhrazuje pro sebe. Veřejnoprávní činnost státu se tradičně označuje jako státní správa. Stát ji uskutečňuje buď přímo svými orgány, nebo nepřímou tak, že výkon státní správy deleguje (propůjčí) na jiné subjekty. Hlavním důvodem, proč jsou správní úřady zřizovány, je výkon státní správy v rozsahu působnosti, kterou jim zákon přikazuje. Jinak řečeno, nejsou nositeli veřejné správy, ale toliko jejich orgány povolánymi plnit určité veřejné úkoly, jejichž nositelem je však jiný subjekt,

²³ § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

zpravidla stát. Správní úřady nejsou právníckými osobami veřejného práva, ale toliko vykonavateli veřejných úkolů státu, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Správní úřady tak činí prostředky veřejného práva, za něž se považují zejména: právní předpisy ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, správní akty, veřejnoprávní smlouvy, výkon rozhodnutí (exekuce), správní dozor.

Pokud jde o přímý výkon státní správy na poli ochrany průmyslového vlastnictví, je Úřad průmyslového vlastnictví tím útvarům, který vystupuje jako orgán státu. Jde o správní úřad ve smyslu institucionálním, t.j. organizační jednotka, které je přikázána zákonem určitá působnost a pravomoc. Činnost vykonávaná Úřadem má jednak povahu plnění hlavních úkolů (státní správy) a plnění úkolů podpůrných, t.j. těch, které výkon státní správy materiálně a finančně zabezpečují.

Jiná je pak situace, kdy správní úřad nevystupuje v roli "orgánu státní správy", t.j. ve věcech veřejnoprávních, ale kdy je jako organizační jednotka ve věcech svého materiálního, finančního a personálního zajištění subjektem soukromoprávních vztahů.

Řízení o poskytnutí průmyslového práva, ať už má povahu udělovacího řízení (vynálezy) nebo řízení o zápisu do rejstříku (užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranných známek, označení původu či zeměpisných označení) stejně jako řízení o odnětí práva, ať se jedná o zrušení (patenty, ochranné známky, označení původu či zeměpisných označení), řízení o výmazu (užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků), popřípadě řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, stejně tak řízení o odnětí ochrany (užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků), vykazuje všechny atributy veřejnoprávního řízení, tj. vždy zde rozhoduje příslušný správní orgán o poskytnutí/odejmutí práva přihlašovatel/vlastník práva, popřípadě o zrušení průmyslově právního statku jako takového (označení původu či zeměpisného označení). Toto je skutečnost, která je *conditio sine qua non* pro určení soudu, který je ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod²⁴ příslušný k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy. Reforma správního soudnictví, účinná od 1. 1. 2003 sice zavedla princip plné jurisdikce, možnost dokazování před správními soudy, možnost zavázat správní orgán při zrušení rozhodnutí názorem soudu netoliko na otázky právní, ale i na otázky skutkové atd., ale byla doplněna i obnovením již popsaného principu vydělení věcí soukromého práva z procesu vedeného u správních soudů. To se ostatně projevovalo už v úvodních ustanoveních soudního řádu správního, který vymezil - shodně s

²⁴ Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

dobou I. ČSR - správní soudnictví jako soudnictví pouze veřejnoprávní²⁵. Rozhodne-li správní orgán v rámci své zákonné kompetence věc soukromoprávní, obrací se ten, kdo takovým rozhodnutím došel újmy na právu, na soud rozhodující ve věcech občanskoprávních; ten pak rozhoduje o věci samé v řízení upraveném novou částí pátou občanského soudního řádu²⁶. Rozhodoval-li však správní orgán věc veřejného práva, náleží přezkoumání zákonnosti takového rozhodnutí soudům činným ve správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního.

„Případně nastalý spor mezi soudem rozhodujícím věci občanskoprávní a soudem správním o věcnou příslušnost pak může být vyřešen jen zvláštním senátem zřízeným podle zákona č. 131/2002 Sb. Tento senát jednak vysloví, zda pro řízení je příslušný soud ve správním soudnictví nebo soud v řízení ve věcech občanskoprávních, jednak svým výrokem odstraní ta rozhodnutí soudů, která tomuto výroku o věcné příslušnosti odporují.

Právní úprava účinná od roku 2003 tedy na jedné straně přinesla zásadní změny objektivně nutné pro řádnou ochranu subjektivních práv, na straně druhé ovšem vnesla do pozitivního práva nutnost denně řešit problémy právního dualismu, jimiž se praktičtí právníci v uplynulých padesáti letech nezabývali.

Byla by však mylná představa, že rozsáhlá a složitá konstrukce dualismu práva veřejného a soukromého, jak byla budována již od dob klasické jurisprudence římské, je zborcená a musí být nahrazena stavbou jinou. S pojmy „soukromoprávní“ a „veřejnoprávní“ české pozitivní právo sice nepříliš často, ale přec jen nijak výjimečně pracovalo a pracuje, a to především i na ústavní úrovni (k pojmu „veřejnoprávní“ srovnej čl. 101 Ústavy) i v běžných zákonech (k pojmu „soukromoprávní“ srovnej § 2 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění aktuálně účinném), existují mnohé mezinárodní smlouvy, do jejichž pojmového aparátu oba pojmy běžně náleží, stejně tak jsou oba pojmy vykládány judikaturou národní i mezinárodní (Evropský soud pro lidská práva)²⁷.

Postup, podle něhož jsou rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví přezkoumávána soudy ve správním soudnictví, respektuje zákonné postavení tohoto správního orgánu; s ohledem na skutečnost, že soudy ve správním soudnictví mohou pouze buďto odmítnout žalobu, nebo

²⁵ § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

²⁶ § 244 a násl. o. s. ř.

²⁷ Z usnesení zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve věci č.j.: konf. 93/2003.

zrušit napadené správní rozhodnutí, je to v konečné fázi vždy rozhodnutí správního orgánu, které stanoví rozsah práv účastníka správního řízení, tj. rozhodnutí o průmyslových právech vydává orgán, jenž k tomu byl zřízen, který k tomu má působnost i pravomoc. Měl-li by rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví přezkoumávat obecný soud podle části páté občanského soudního řádu, byl by to v konečné fázi právě obecný soud, který by pořadem práva rozhodoval o poskytnutí či odejmutí ochrany konkrétnímu předmětu průmyslového vlastnictví; průmyslové vlastnictví by tedy bylo konstituováno rozsudkem obecného soudu. Určitá ingerence obecných soudů je v této oblasti předpokládána již recentním právem, jak o tom bude pojednáno v části týkající se poskytování ochrany orgány jinými, než Úřadem průmyslového vlastnictví.

4. 7. Ochrana průmyslového vlastnictví poskytovaná orgány jinými než Úřad průmyslového vlastnictví

Výše byl tedy popsán způsob, jak Úřad svým rozhodnutím konstituuje subjektivní práva k jednotlivým předmětům průmyslových práv, která mají absolutní povahu.

Stejnou povahu mají na území České republiky i průmyslová práva, jež nebyla založena rozhodnutím správního orgánu České republiky.

Jedná se o průmyslová práva, jejichž ochrany nebylo dosaženo uvnitř státu, ale orgánem, který stojí mimo stát, zpravidla na základě mezinárodní smlouvy.

4. 7. 1. Evropské patenty

Průmyslovými právy, která mohou být v současnosti takto založena, jsou evropské patenty, které uděluje Evropská patentová organizace²⁸. Podle této úmluvy jsou jediným aktem udělovány evropské patenty, které ve své podstatě představují svazek národních patentů, neboť tento evropský patent má účinky v konkrétním státě zpravidla na základě určité validace, již se rozumí zpravidla dodání překladu spisu evropského patentu do některého národního jazyka členského státu Evropské patentové úmluvy.

Evropský patent může být zrušen jednak Evropským patentovým úřadem v rámci tzv. odporu, nebo může být zrušen národním patentovým úřadem. Takové zrušení národním patentovým

²⁸ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 69/2002 Sb.m.s. o přístupu k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 ve znění aktu revidujícího článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace z 21. prosince 1978, 13. prosince 1994, 20. října 1995, 5. prosince 1996 a 10. prosince 1998.

úřadem má účinky pouze na území toho státu, na němž má národní patentový úřad teritoriální působnost.

4. 7. 2. Mezinárodní ochranné známky

Na území České republiky mají účinky rovněž ochranné známky zapsané podle Madridské dohody²⁹, popřípadě Protokolu k Madridské dohodě³⁰. V přihlášce takovéto mezinárodní ochranné známky podané k Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví je přihlašovatel povinen vyznačit smluvní státy, na jejichž území hodlá dosáhnout ochrany. Mezinárodní úřad přihlášku, která má náležitosti stanovené mezinárodní smlouvou, zapíše do jím vedeného rejstříku s datem zápisu ke dni, v němž přihlášku obdržela. Mezinárodní úřad bezodkladně oznámí mezinárodní zápis národním úřadům, jichž se týká. Ochranné známky zapsané do mezinárodního rejstříku se na základě údajů obsažených v mezinárodní přihlášce zveřejní v periodickém Věstníku vydávaném Mezinárodním úřadem. Třetí osoby jsou v České republice oprávněny proti mezinárodnímu zápisu podat námitky z důvodů stanovených národním právním předpisem. Námitky se podávají u národního úřadu, tj. v České republice u Úřadu průmyslového vlastnictví. Lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví. Národní úřad smluvní strany, jemuž bylo Mezinárodním úřadem oznámeno rozšíření ochrany vyplývající z mezinárodního zápisu na tuto smluvní stranu, je oprávněn ve sdělení o odmítnutí prohlásit, že ochranné známce, která je předmětem tohoto rozšíření, nemůže být v uvedené smluvní straně přiznána ochrana. Tyto důvody odmítnutí tak mohou spočívat nejen v důvodech absolutních, o nichž Úřad vede obligatorní řízení, ale rovněž na základě zásahů do práv třetích osob, které své námitky proti zápisu uplatnily výše popsáním způsobem. Každé takové odmítnutí se totiž může opírat pouze o důvody, které by podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví přicházely v úvahu v případě, že by ochranná známka byla přihlášena přímo u úřadu, který odmítnutí sdělil. Ochrana však nemůže být odmítnuta, a to ani částečně, pouze z toho důvodu, že platné právní předpisy připouštějí zápis jen pro omezený počet tříd nebo pro omezený počet výrobků nebo služeb. Lhůta stanovená mezinárodní smlouvou pro odmítnutí vzniku účinku mezinárodní ochranné známky na území

²⁹ Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.

³⁰ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2148/1996 o přístupu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989.

určitého členského státu byla Madridskou dohodou a Protokolem k Madridské dohodě stanovena na jeden rok od data, kdy Mezinárodní úřad zaslal tomuto národnímu úřadu oznámení o rozšíření. Rovněž mezinárodně zapsaná ochranná známka ve své podstatě představuje svazek známek národních, z nichž každá má obecně svou další existenci nezávislou na paralelní existenci v jiném členském státě s výjimkou existence ve státě domovském.

Jestliže má mezinárodně zapsaná ochranná známka účinky na území České republiky, je možno žádat o její zrušení nebo její prohlášení za neplatnou ze stejných důvodů a stejným postupem, jako u ochranné známky zapsané mezinárodní cestou. Takováto žádost o zrušení mezinárodně zapsané ochranné známky, popřípadě její prohlášení za neplatnou se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, který řízení o žádosti vede. S ohledem na teritoriální působnost Úřadu se pak zrušení ochranné známky nebo její prohlášení za neplatnou týká pouze účinků mezinárodně zapsané ochranné známky, které dotčená známka má na území České republiky.

Na stejném principu jako zápis mezinárodní ochranné známky podle Madridské dohody, popřípadě Protokolu k Madridské dohodě pak probíhá mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidována ve Stockholmu dne 14. července 1967³¹.

4. 7. 3. Povaha řízení před Evropským patentovým úřadem a Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví

V souvislosti s ochranou, která vzniká z rozhodnutí jiného orgánu, než pověřeného orgánu státu, je tedy nutno stanovit, zda tato ochrana vzniká na bázi práva veřejného či práva soukromého; v řízení před Evropským patentovým úřadem a v řízení před Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví účastník řízení nestojí před orgánem svého domovského státu, ale před orgánem nadstátní/ nadnárodní organizace, na niž jednotlivé státy přenesly část svých svrchovaných pravomocí a které v důsledku toho mohou rozhodovat přímo o otázkách, které se týkají vzniku práva na ochranu průmyslového vlastnictví v konkrétním státě. S ohledem na okolnost že ke vzniku těchto nadstátních orgánů došlo mezinárodními smlouvami, jimiž se státy zřikají své suverenity v dané oblasti, jsou tyto smlouvy součástí práva mezinárodního veřejného.

³¹ Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 67/1975 Sb.

Mezinárodní právo veřejné reguluje vztahy států a mezinárodních organizací, ne jednotlivců. Přesto vztahy mezi přihlašovatelem vynálezu k patentové ochraně cestou evropského patentu, popřípadě přihlašovatele mezinárodní ochranné známky cestou Madridské dohody, popřípadě Protokolu k Madridské dohodě a přihlašovatelem označení původu podle Lisabonské dohody a orgánem, který o poskytnutí ochrany rozhoduje, má veřejnoprávní povahu, která však není založena vnitrostátní právní normou, ale mezinárodní smlouvou, která sama o sobě má veřejnoprávní charakter. Tento vztah má povahu veřejnoprávní právě z důvodu, že stát zaručuje přihlašovatel, a to mezinárodní smlouvou, jejímž je členem, že ochrana průmyslovému vlastnictví, kterou poskytne nadstátní organizace, bude mít v tomto státě stejnou povahu, jako ochrana poskytnutá orgánem státu.

S ohledem na okolnost, že ochrana průmyslového vlastnictví, která vznikla podle všech shora uvedených mezinárodních smluv, může být posléze zrušována, popřípadě prohlášovaná za neplatnou ze stejných důvodů a stejným postupem, jako ochrana národní, je zjevné, že toto zrušení či prohlášení ochrany za neplatnou opět má všechny veřejnoprávní prvky – rozhoduje o ní orgán státu, který jen jiným postupem zkoumá, a to vždy s ohledem na předložená tvrzení, zda byly splněny podmínky poskytnutí ochrany, popřípadě, zda tyto podmínky dodatečně nezanikly, a to s přihlédnutím k platnému právu v České republice.

4. 7. 4. Dvoustranné dohody na ochranu označení původu

V postatě stejnou povahu práva veřejného mají i dvoustranné smlouvy, které byly Českou republikou uzavřeny na ochranu označení původu výrobků³².

Závěrem dlužno uvést, že obecně mezinárodní smlouvy mají přednost před národním právem, jak to vyplývá z čl. 10 Ústavy České republiky, který s účinností od 1. června 2002 stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká

³² Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb., o smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jejich zeměpisných a obdobných označení.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 19/1981 Sb., o smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 13/1976 Sb., o smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení.

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva³³“.

4. 7. 5. Povaha řízení o udělení průmyslového práva orgány Evropské unie

Jinou podobu má zápis komunitární ochranné známky, komunitárního průmyslového vzoru, popřípadě komunitárního označení původu či zeměpisného označení ve smyslu práva Evropské unie³⁴

Právo Evropských společenství, resp. Evropské unie je nutno posuzovat jako zvláštní systém právních norem, poněvadž Evropská unie se řadí mezi tzv. integrační mezinárodní organizace, jejichž "nadstátní charakter... relativizuje, ba stírá předěly mezi vnitrostátním a mezinárodním právem. Činnost integračních organizací i jejich vztahy s členskými státy a se subjekty v těchto státech se proto řídí komplexem právních norem, který nelze úplně podřadit ani vnitrostátnímu ani mezinárodnímu právu.³⁵". Z hlediska dělení práva České republiky představuje právo Evropské unie samostatný systém norem, které nelze zařadit jednoznačně do mezinárodního práva veřejného, neboť se nejedná o normy, které by upravovaly vztahy přímo mezi státy, ani do práva mezinárodního soukromého, neboť se zde neupravují vztahy mezi rovnými subjekty.

Mezinárodní smlouvou, kterou lze zařadit do norem mezinárodního práva veřejného, je Evropská dohoda o přistoupení České republiky k Evropským společenstvím³⁶. Touto mezinárodní smlouvou se Česká republika zavázala předat Evropským společenstvím po svém přístupu k tomuto společenství část své suverenity s tím, že orgány Evropských společenství budou vykonávat určité pravomoci České republiky i ve vztahu k jejím příslušníkům. To je ovšem jen jeden z mezinárodně právních základů, jimž pro Českou republiku byly recipovány právní normy, které tvoří právní řád Evropských společenství. Svébytnost (autonomie) práva Evropských společenství byla uznána již v rané judikatuře Evropského soudního dvora. Toto právo se tvoří z vlastních zdrojů na základě právních tradic společných členským státům. Rovněž z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá

³³ Ústavní zákon č. 365/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

³⁴ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin.

³⁵ Malenovský J.: Mezinárodní právo veřejné. MU Brno, 1993, str. 82.

³⁶ Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé uzavřené dne 4. října 1993 v Lucemburku.

postavení práva Evropských společenství jako integrujícího řádu vytvářejícího strukturu a napomáhajícího dosažení cílů Evropských společenství. Přitom – podle ustálené evropské judikatury – má evropské právo přednost před celým vnitrostátním právem, včetně práva ústavního. Právní řád Evropských společenství byl definován jedním z rozsudků Evropského soudního dvora následovně „Na rozdíl od běžných mezinárodních smluv vytvořila Smlouva EHS vlastní právní řád, integrovaný od nabytí účinnosti smlouvy do právních systémů členských států, jenž je pro jejich soudy závazný. Založením Společenství na dobu neomezenou, vybaveného vlastními orgány, způsobilosti k právům a k právním úkonům, způsobilostí k mezinárodněprávním jednáním a zejména skutečnými svrchovanými pravomocemi... tato státy omezily, byť jen ve vymezené oblasti, svá suverénní práva a vytvořily tak právní celek aplikovatelný na jejich příslušníky i na ně samotné³⁷. Z citovaného rozsudku tedy vyplývá, že:

- Úmluva EHS založila vlastní právní řád, který je integrovaný do právního systému členských států od okamžiku jejího vstupu v platnost a který jejich soudnictví musí respektovat,
- logickým důsledkem této integrace práva společenství, a obecněji znění a smyslu Úmluvy, do práva každého členského státu, je nemožnost, aby členské státy upřednostňovaly jednostranné pozdější opatření před právním řádem, který přijaly na základě reciprocity, takové pozdější opatření s ním nemůže být v rozporu,
- výkonná moc práva Společenství nemůže z důvodů ochrany pozdější vnitřní legislativy v různých státech postupovat rozdílně, aniž by ohrozila realizaci cílů Úmluvy a aniž by tím vyvolala zakázanou diskriminaci.

Pramenem práva Evropských společenství jsou jednak smlouvy Společenství (primární právo), právní akty vydané na základě primárního práva orgány Společenství (sekundární/odvozené právo Společenství) a všeobecné právní zásady práva Společenství (nepsané právo Společenství).

Nadřazenost komunitárního právního řádu nad vnitrostátním právním řádem znamená, že vnitrostátní právo nemůže obsahovat právní normy, které by odporovaly právu komunitárnímu, vnitrostátní správní i soudní orgány nesmějí aplikovat právo tak, že by tato aplikace odporovala komunitárnímu právu. Jakkoli je komunitární právo dosud nehotovým

³⁷ Rozsudek ze dne 15. 7. 1964 v právní věci *Costa v. ENEL*, SbSD 1964 str. 1251, 1269 in A. Věrný, M. Dausés, *Evropské právo se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora*, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1998 str. 74.

právním systémem, v oblasti ochrany nehmotných statků – ochranných známek Společenství, (průmyslových) vzorů Společenství a označení původu či zeměpisných označení Společenství, komunitární právo uceleným způsobem upravuje danou problematiku, a to formou nařízení, která mají obecnou závaznost. Nařízení je závazné ve všech svých částech a bezprostředně použitelné v každém členském státě. Nařízení se okamžikem svého přijetí stává součástí právního řádu každého členského státu, aniž by vyžadovalo jakoukoli implementaci. Tato právní norma je závazná pro stát a jeho instituce a může se jí dovolávat každý jednotlivec. V souladu s kogentním komunitárním omezením pak národní právo v daných oblastech je založeno na stejných principech a stejných podmínkách jako právo komunitární.

Prvními komunitárními předpisy v oblasti průmyslového vlastnictví byla směrnice Rady ES č. 87/54 z 16 prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků a První směrnice Rady Evropských společenství k harmonizaci právních předpisů členských států o známkách č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988.

Směrnice obecně představuje legislativní akt orgánů Evropských společenství vydávaný na základě zřizovacích smluv ES (primárního práva). Směrnice nemá obecnou závaznost. Je to akt zavazující jen subjekty, jimž je adresována - a těmi mohou být výhradně členské státy. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. Národní právní předpisy vydané na základě směrnice Evropských společenství pak musejí být vykládány a aplikovány tak, aby se tento výklad neodchyloval od cílů, které směrnice stanovila.

V oblasti ochranných známek si jako svůj cíl směrnice v *recitalu* stanovila sblížení právních úprav ochranných známek členských států, poněvadž tyto úpravy v jednotlivých státech se vyznačují různorodostí, která může stát v cestě volnému pohybu zboží a svobodě poskytování služeb a může též narušit soutěž v rámci společného trhu. Směrnice uložila členským státům uvést své předpisy do souladu s ní do 28. prosince 1991, nebo rozhodne-li tak Rada Evropských společenství, nejpozději do 31. prosince 1992.

Sjednocení právních úprav ochranných známek v členských zemích EU má jistě nesporný význam pro fungování vnitřního trhu, avšak jejím základním kladem bylo, že vytvořila právní rámec konstituování nového průmyslového práva – ochranné známky Společenství. "Ostatně Směrnice spočívá již zcela rozhodujícím způsobem na představách, jež byly vyvinuty pro

známku Společenství a jejím účelem je, aby národní známkové právo bylo zharmonizováno a přizpůsobeno budoucímu systému známky Společenství³⁸."

Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 o ochranné známce Společenství vstoupilo v platnost 14. března 1994.

Existence ochranné známky Společenství je založena na následujících zásadách:

"1. jednotnost ...: společná známka může být zapsána, převedena nebo vymazána jen s účinky pro ES jako celek, známku není možno zaregistrovat, pokud i jen v jediné zemi existuje překážka pro ochranu, nebezpečí klamavosti nebo záměny se zdejší chráněnou starší známkou (výjimku tvoří jen lokální neregistrovaná označení, která registraci společné známky nemohou zabránit nebo ji učinit neplatnou).

2. autonomie ...: ochrana na základě společné známky podléhá jen normám evropského práva (tj. práva EC). Toto platí samozřejmě jen pro normy obsažené v nařízeních pro obsah a rozsah ochrany, ne již pro sankce a procesní předpisy, které používají národní soudy v případě porušení práv ze společné známky.
3. zápis - registrace ...: práva ze společné známky mohou být nabyta pouze na základě registrace, ochrana označení plynoucí jen z jejich užívání není nařízením upravena a je ponechána národním známkovým a nekalosoutěžním úpravám.
4. koexistence ...: mezi úpravou společné známky a existujícími národními úpravami známkových práv a práv na označení. I v měřítku společného vnitřního trhu bude existovat požadavek na ochranu jen v měřítku národních trhů. Zejména půjde o známky malých a středních podniků, popř. o známky, které jsou z jazykových důvodů vhodné jen pro národní či lokální užití³⁹."

Nutno uvést, že na stejných principech existují i (průmyslové) vzory Společenství a označení původu či zeměpisná označení zemědělských výrobků a potravin, jimž je ochrana poskytována podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92.

Ochranné známky Společenství, stejně jako (průmyslové) vzory Společenství zapisuje do rejstříku Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), který je

³⁸ Kunz-Hallstein, H., P.: Perspektivy harmonizace národního známkového práva v zemích EHS. Průmyslové vlastnictví 1992. č. 10 a 11. str. 322.

³⁹ Pokorná, J.: Některé otázky obchodního práva Evropských společenství. MU Brno, 1993, str. 39.

vybaven právní subjektivitou a administrativní a finanční autonomií. Rozhodnutí vydaná tímto úřadem jsou soudně přezkoumatelná. Rovněž ochranné známky Společenství a (průmyslové) vzory Společenství jsou chráněny jen pro určité teritorium, pouze tímto teritoriem jsou všechna území všech členských států Evropské unie dohromady. V případě ochrany průmyslových práv pak na základě Úmluvy byly institucím Společenství svěřeny nejen podstata normativní kompetence, ale rovněž podstata konkrétní aplikace práva Společenství. Z hlediska rozdělení práva na právo veřejné a právo soukromé je možné se přiklonit k tomu, že úkony instituce, jakou je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu jsou – jak vyplývá z Ústavy České republiky, úkony veřejnoprávními. Tato instituce totiž vykonává v oblasti ochranných známek a (průmyslových) vzorů některé pravomoci orgánů České republiky, které na ni byly ve smyslu čl. 10a Ústavy přeneseny.

Komunitární právo se nedělí na právo veřejné a soukromé. Smlouvy Společenství zpravidla neupravují svou působnost vůči jednotlivým účastníkům. Nehledě na několik málo předpisů, např. pravidel konkurence (čl. 85, 86 Smlouvy ES), které jsou speciálně určené podnikům, ukládá většina ustanovení (např. o základních svobodách společného trhu, resp. vnitřního trhu) ve svém znění členským státům povinnosti, avšak nepředpokládá odpovídající subjektivní práva občanů Společenství. Jednotlivec, podnik nebo osoba, ale může často pocítit konkrétní důsledky evropského práva - výhody nebo povinnosti - prostřednictvím orgánů státní správy své země, v oblasti průmyslových práv pak prostřednictvím orgánů, které jej nutí průmyslová práva Společenství respektovat.

Dovodit komunitární práva jednotlivců je dáno Evropskému soudnímu dvoru, jehož posláním je dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv Společenství, včetně tzv. sekundárních právních předpisů. Ten v roce 1963 judikoval: „Z toho všeho lze usuzovat, že Společenství představuje nový právní řád mezinárodního práva, k jehož prospěchu – i když v omezeném rámci - státy omezily svá suverénní práva, právní řád, jehož subjekty jsou nejen členské státy, ale i jednotlivci. Právo Společenství nezávislé na zákonodárství členských států má proto jednotlivcům, stejně jako jim ukládá povinnosti, propůjčit i práva. Taková práva nevznikají jen tehdy, jestliže to smlouva výslovně stanoví, ale také na základě jednoznačných povinností, které smlouva ukládá jak jednotlivcům, tak členským státům a orgánům Společenství⁴⁰“. V tomto rozsudku, jehož dosah je značný, jsou zajímavá následující tvrzení: - právo Společenství je určeno k tomu, aby zakládalo práva, která se stávají součástí právního řádu jednotlivých států,

⁴⁰ Rozsudek ze dne 5. února 1963 v právní věci 26/62 Van Gend a Loos. SbSD 1963 – ISAP 662 J0026.

- ustanovení úmluvy EHS mohou mít "okamžité účinky" a zakládat „individuální práva“,
- soudnictví jednotlivých států má za úkol "zachovávat individuální práva" založená Úmluvou.

Z téhož rozsudku lze dovodit, která ustanovení úmluvy EHS jsou přímo aplikovatelná, tj. zakládají bezprostředně právo, kterého se může jednotlivec dovolávat před soudem, - jedná se o pravidla formulovaná jasně a bezpodmínečně, jejichž uplatnění není podřízeno vnitrostátnímu pozitivnímu právnímu aktu a ani takovýto akt nevyžadují. Aplikace práva Evropských společenství se řídí zásadou přímé aplikace a tato zásada pro Evropský soudní dvůr znamená, že garantem práv společenství, jejichž nositeli jsou jednotlivci, je národní soudce.

Jakkoli jsou tedy nařízení, na jejichž základě je poskytována ochrana průmyslovým právům pro celé Evropské společenství, samostatným sekundárním právem Evropských společenství nikterak závislým na suverenitě státní moci, právě okolnost, že toto právo mohlo být přijato v důsledku zřeknutí se určité části suverenity každého členského státu, kvalifikuje rozhodování orgánu Evropských společenství jako rozhodnutí suverénního orgánu nadaného pravomocí a působností; tento orgán tedy ve vztahu k subjektu požadujícím udělení této ochrany vystupuje jako nositel veřejné moci.

Stejně tak zrušení této ochrany probíhá-li před orgánem, který ji udělil, má prvky veřejnoprávního vztahu, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory) v řízení o prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, popřípadě jejím zrušení vystupuje jako nositel veřejné moci, která na něj byla přenesena z jednotlivých členských států. Stejně postavení pak má tento Úřad při prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru. V oblasti ochranných známek Společenství i (průmyslových) vzorů platí určité omezení spočívající v tom, že nelze požádat o prohlášení neplatnosti, pokud národní soud v dané věci s totožnými účastníky na shodném základě již rozhodoval a toto rozhodnutí je pravomocné. Účinky *rei judicatae* brání tomu, aby práva potvrzená rozhodnutím jednoho ze dvou příslušných orgánů byla znovu předmětem sporu vedeného u orgánu druhého, byť národního, jehož však právo Evropských společenství označilo jako soud pro ochranné známky/(průmyslové) vzory Společenství.

V souvislosti se zvláštními ustanoveními v nařízení o ochranné známky Společenství a (průmyslovém) vzoru Společenství, která se týkají prohlášení ochranné známky za neplatnou, zrušení ochranné známky a prohlášení neplatnosti u (průmyslového) vzoru na základě protinávrhu ve sporu o porušení, se nabízí otázka, zda i toto řízení, které probíhá před národními soudy, může mít povahu veřejnoprávní či soukromoprávní.

Obě výše uvedené právní normy předpokládají, že je-li u soudu podán návrh na porušení práv k ochranné známce či (průmyslovému) vzoru, může se ten, kdo je žalován, bránit tím, že ochranná známka/(průmyslový) vzor neměly být vůbec zapsány, popřípadě že ochranná známka nadále nespĺňuje podmínky zápisné způsobilosti.

Ze dvou základních rysů právního systému Společenství, které byly shora zmíněny, vyplývá, že národní soudce má při aplikaci práva Společenství zásadní úlohu - garantovat práva, která toto evropské právo dává jednotlivcům, bez ohledu na jakékoli protikladné ustanovení vnitrostátního práva. To ovšem v České republice nepředstavuje žádný problém, podmínky pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, její zrušení či prohlášení (průmyslového) vzoru neplatným jsou formulovány shodně, ať podle dotčených nařízení, tak podle práva vnitrostátního.

Institucionální a procesní autonomie znamená nejen to, že kompetence členských států při uplatňování práva Společenství je zásadou, ale rovněž že Společenství neustanovuje, které státní orgány mají toto uplatňování zajišťovat, ani v jakém řízení. Klasická formulace, kterou Soudní dvůr vyslovuje zásadu procesní autonomie, je následující: "přisluší právnímu řádu každého členského státu, aby určil kompetentní soudní orgány a upravil procesní pravidla řízení, která mají zajistit zachování práv a která oprávněným vyplývají z bezprostředního účinku práva Společenství". Jakkoli nařízení o ochranné známce Společenství i nařízení o (průmyslovém) vzoru Společenství stanoví, že rozhodovat o neplatnosti či zrušení jsou oprávněny v případě sporu o porušení soudy, tyto soudy jsou určeny vnitrostátním právem a rovněž řízení se řídí vnitrostátním procesním právem (viz § 55 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a § 47 odst. 4 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění).

V případě protižaloby na zrušení komunitární ochranné známky či prohlášení komunitární ochranné známky/(průmyslového) vzoru za neplatné, bude civilní soud postupovat podle civilněprávního procesního předpisu. Jeho případný rozsudek, podle něhož nadále průmyslové právo nebude požívat ochrany v celé Evropské unii, bude rozsudkem, který bude vydán v civilním tedy soukromoprávním sporu, a to přesto, že takovýto civilní soud bude zkoumat, zda komunitární ochranná známka, popřípadě komunitární (průmyslový) vzor splňují podmínky zápisné způsobilosti stanovené komunitárním (veřejným) právem.

5. Příslušnost k projednání nároků z porušení práva

Při rozlišení soudů na soudy veřejného práva a soudy práva soukromého tak, jak je tomu v současném českém právu, je zřejmé, že nároky z porušení práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví rozhodují civilní soudy⁴¹ pořadem práva, tzn. v řízení nalézacím. Podle dosud platné úpravy jsou těmito soudy v I. instanci soudy krajské, de lege ferenda – po nabytí účinnosti všech ustanovení zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, se celá agenda soustředí u jediného soudu, a to Městského soudu v Praze. Ten ovšem bude opět rozhodovat ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví jako soud I. instance v obchodní věci, jemu bude příslušet i agenda o případných prohlášeních neplatnosti komunitární ochranné známky a komunitárního (průmyslového) vzoru, popřípadě zrušení komunitární ochranné známky. Obchodněprávní úsek Městského soudu v Praze bude oprávněn prohlašovat ochranné známky Společenství a (průmyslové) vzory Společenství neplatnými, a to z důvodu, že tyto předměty průmyslových práv nesplňovaly podmínky stanovené oběma dotčenými nařízeními pro zápis konkrétního průmyslového práva do rejstříku, popřípadě zrušovat ochranné známky, jestliže po zápisu tyto pozbyly vlastnosti, které odůvodňují jejich zápis do rejstříku. Zde tedy bude civilní soud ve sporném řízení, tj. za procesních podmínek stanovených občanským soudním řádem zkoumat, zda orgán Evropských společenství postupoval v souladu s právem Evropských společenství, když ochranu ochranné známce Společenství popřípadě (průmyslovému) vzoru Společenství poskytl. K tomu je povinen zkoumat i případné splnění dalších podmínek, které mohou mít vliv na prohlášení neplatnosti, popřípadě zrušení, např. propadnutí práva v důsledku strpění, nebo naopak dodatečné získání rozlišovací způsobilosti.

Tato kompetence byla v České republice dána Městskému soudu již zákonem č. 441/2003 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb. Příslušná ustanovení těchto zákonů však byla zrušena a pravomoc Městského soudu v Praze nadále vyplývá z ustanovení § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Jestliže bude v řízení o porušení práv podán v souladu s oběma citovanými nařízeními protinávrh na zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky či (průmyslového) vzoru Společenství za neplatné, o němž by národní soud rozhodl kladně, dojde k zániku ochrany pro celá Evropská společenství. Soud o protinávrhu nemůže rozhodnout kladně,

⁴¹ § 9 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.

vydal-li již v totožné věci pravomocné rozhodnutí Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory).

Národní soud pro ochranné známky Společenství a soud pro (průmyslové) vzory Společenství se může povinnosti rozhodnout o protinávru na prohlášení neplatnosti práva, popřípadě zrušení práva ve sporu o jeho porušování zbavit pouze na návrh vlastníka takto napadeného práva, a to příkazem, aby žalovaný tento svůj protinávrh uplatnil jako samostatný návrh na prohlášení neplatnosti nebo zrušení práva u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory).

Na okraj je nutno uvést, že zrušení ochrany nezapsaného (průmyslového) vzoru, jemuž je v souladu s nařízením Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001, o (průmyslových) vzorech Společenství, na území Evropských společenství poskytována ochrana, je možné jen rozhodnutím soudu.

Rozhodování národního soudu pro ochranné známky Společenství a (průmyslové) vzory Společenství nelze při současném dělení práva na právo veřejné a soukromé označit jinak, než že se jedná o rozhodování soukromoprávního sporu. Prvotním je totiž žaloba ve věci porušení existujícího, příslušným orgánem přiznaného práva a spor o to, zda právo bylo přiznáno, popřípadě zda již nepominuly důvody pro jeho poskytování, je odvozen od sporu z porušení práv.

5. 1. Průmyslová práva jako součást práva soukromého

Jestliže shora bylo právo veřejné definováno jako právo, pro něž je signifikantní vztah nadřízenosti a podřízenosti subjektů vztahů, je nutno konstatovat, že pro právo soukromé je příznačný vztah vzájemné rovnosti subjektů vztahů; toto soukromé právo pak upravuje práva a povinnosti všech právních subjektů, včetně nositelů veřejné moci.

Průmyslové vlastnictví je obecně teorií pokládáno jako součást práva soukromého, byť obsahuje četné veřejnoprávní prvky. Je tomu tak proto, že udělení ochrany předmětu průmyslového vlastnictví, které má - jak bylo dříve prokázáno - převážně povahu veřejnoprávní, je jen podmínkou existence nehmotného statku, která - nebyla-li by ekonomicky realizována - neměla by valného významu, byla by samoúčelná. Teprve existuje-li konkrétní průmyslové právo, může se toto právo stát předmětem soukromoprávních vztahů (předmětem právního obchodu) a jeho existence má pro jeho vlastníka hospodářský smysl.

Rovněž mezinárodní smlouva⁴² byla založena na předpokladu, že členové této smlouvy uznávají, že práva k duševnímu vlastnictví jsou práva soukromá. V souvislosti s tím je poukazováno na skutečnost, že práva průmyslová, jako součást práv k duševnímu vlastnictví, jsou předmětem soukromoprávních vztahů.

Charakteristickým znakem vlastnictví je, že o jeho obsahu rozhoduje pouze a výhradně vlastník. Jenom vlastník rozhoduje, zda dá svolení jiné osobě, aby jeho vlastnictví užívala. Tato zásada je vymezena v § 123 občanského zákoníka, kde je uvedeno, že vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užítky a nakládat s ním.

Právo vlastnictví je zakotveno i v zákoně č. 2/1993 Sb., Listině základních práv a svobod, kde je v hlavě II., článku 11, odst. 1 uvedeno, že každý má právo vlastnit majetek a že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu, což vlastně znamená, že všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana (viz § 124 občanského zákoníku).

V citovaném ust. § 123 o.z. jsou tedy vypočtena základní oprávnění vlastníka. Jedná se o:

1. oprávnění držet předmět vlastnictví,
2. oprávnění věc užívat, požívat její plody a užítky,
3. oprávnění s předmětem vlastnictví nakládat (např. darovat, prodat, zničit atd.).

„Při úpravě právních vztahů v oblasti průmyslového vlastnictví se vychází především ze zvláštních právních předpisů, které upravují jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví.

Pokud vystupuje do popředí aspekt ochrany soukromých zájmů majitele/vlastníka příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, je úprava zvláštních zákonů soukromoprávní povahy. Jedná se otázky spolumajitelských/spoluvlastnických vztahů, licenčních smluv k využití příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, převodu průmyslových práv, právních prostředků ochrany průmyslových práv, atd. Neřeší-li v těchto případech zvláštní zákony určitou otázku, použije se podřídně (subsidiárně) občanský zákoník⁴³. Konstituováním konkrétního předmětu průmyslového vlastnictví vzniká jejich vlastníkům souhrn zvláštních subjektivních práv. Tato subjektivní práva lze dělit na práva soukromá, se kterými může jejich subjekt disponovat, a veřejná, o nichž jednak bylo pojednáno výše a jednak bude pojednáno v souvislosti s porušováním průmyslových práv.

⁴² Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která jako součást dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) byla publikována pod č. 191/1995 Sb.

⁴³ Slovákova Z. Průmyslové vlastnictví, ORAC 2006.

Subjektivní práva jsou souhrnem oprávnění, podle nichž má určitý subjekt právo něco konat nebo nekonat, obdržet nebo požadovat. Ve své podstatě představují právní možnost určitého subjektu chovat se určitým způsobem, přičemž subjekt práva se takto chovat může ale nemusí; má tedy v mezích svého subjektivního práva možnost volby způsobu chování.

Při dispozici se subjektivními právy vznikají mezi jejich nositeli, tedy mezi subjekty navzájem oprávněnými a povinnými či zavázanými právní vztahy.

Subjektivní práva lze třídit rovněž na relativní, jimž odpovídá vždy povinnost konkrétního subjektu, a absolutní, jimž odpovídá povinnost kteréhokoli, tedy neurčeného počtu subjektů (působí vůči všem třetím osobám).

Jak bylo výše uvedeno, zpravidla Úřad svým rozhodnutím veřejnoprávní povahy konstituuje subjektivní právo, na které je při splnění zákonných podmínek nárok. Toto subjektivní právo z historického pohledu představuje panovnické privilegium zakládající určitý druh soukromého veřejně prospěšného monopolu.

Rozsah subjektivních práv je v podstatě jednotný pro všechny předměty průmyslového vlastnictví, a to přesto, že doposud neexistuje kodifikace těchto práv jako celku a připravuje se pouze jednotná právní úprava v rozsahu vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Ze zvláštních zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví i z občanského zákoníku vyplývá, že jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví jsou způsobilé být předmětem občanskoprávních vztahů. Podle § 118 odst. 1 OZ jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Občanskoprávní teorie sice řadí předměty průmyslového vlastnictví mezi jiné majetkové hodnoty⁴⁴, v poslední době se však na předměty průmyslového vlastnictví pohlíží jako na věci, které jsou předmětem práva vlastnického. Jakkoli Listina základních práv a svobod⁴⁵, občanský zákoník, jakož i většina jiných zákonů pojímá vlastnické právo jako vlastnictví k hmotným předmětům, tj. k věci hmotné (*res corporalis*), jakož i k bytům a nebytovým prostorům – jednotkám, některé novější zvláštní zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, zejména 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, a zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), považují

⁴⁴ Srovnej např. V. Knapp a kol.: Občanské právo hmotné, díl I., 4 aktualizované a doplněné vydání (ASPI publishing, Praha, 2002, str. 285.

⁴⁵ Zákon č. 2/1993 Sb., o Listině základních práv a svobod.

za předmět vlastnictví i tyto nehmotné statky. Oba tyto zákony vycházejí ze skutečnosti, že některé způsoby nakládání s nehmotnými statky jsou obdobné s nakládáním s věcmi, které jsou předmětem vlastnictví. Na straně druhé nelze nevidět, že průmyslová práva jsou zvláštním předmětem právních vztahů, když k některým dispozicím s těmito předměty právních vztahů nedochází stejně, jako je tomu u klasického práva vlastnického. Nehmotná povaha předmětů průmyslového vlastnictví totiž neumožňuje vůbec použít některé instituty z jiných oblastí, zejména pak z oblasti věcných práv, popř. je lze použít jen v modifikované podobě. Odlišností je například již dříve probraný způsob vzniku a zániku právní ochrany příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, v její časové omezenosti a v charakteru převodu subjektivních práv. Další odlišností je například užívání průmyslových práv, kdy je možné souběžné užívání téhož předmětu více subjekty nezávisle na sobě (ubiquita).

5. 2. Průmyslová práva jako práva absolutní

V každém případě vlastnická/majetnická práva k předmětům průmyslového vlastnictví jsou absolutními právy, která jsou v jednotlivých zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví stanovena tak, že vlastník/majitel práva má výlučné právo využívat předmět ochrany, poskytnout souhlas k jeho využívání jiným osobám, nebo na ně právo převést. Ostatním osobám pak zákon užívání práva bez souhlasu vlastníka/majitele práva zakazuje.

5. 2. 1. Práva majitele patentu a jeho omezení

Majitel patentu je oprávněn třetím osobám zakázat výrobu, nabízení, uvádění na trh či používání výrobků, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat, využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití, popřípadě nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu. Práva majitele patentu jsou chráněná i proti tzv. nepřímému využívání, jímž má zákon na mysli chování třetí osoby, která by komukoli, kdo nemá souhlas majitele patentu, dodávala nebo nabízela k dodání prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu, tj. takového prvku, který slouží k uskutečnění vynálezu. To se netýká takových prvků, které se běžně vyskytují na trhu.

Zákaz užívat vynález, respektive řešení, které je jako vynález patentováno, třetími osobami není absolutní, ale je modifikován přímo ze zákona, popřípadě zákon stanoví podmínky, za

nichž třetí osoby mohou určitý předmět průmyslového vlastnictví užívat bez souhlasu vlastníka/majitele práva.

5. 2. 1. 1. Vyčerpání práva

Zcela typickou formou zasahování veřejného práva do práva soukromého je ingerence v podobě omezování smluvní volnosti. Veřejnoprávní úpravy vlastnického práva se totiž dějí především, ne - li výlučně jeho omezováním, a nutno říci, že o dispozičním oprávnění to platí v první řadě. Veřejnoprávní předpisy v mnoha a mnoha případech stanoví, kdy je dispozice určitým majetkem nějak podmíněna, případně i vyloučena.

Základním takovým omezením majitele/vlastníka průmyslového práva je institut vyčerpání práv, který zabraňuje majiteli/vlastníku ovlivňovat další nakládání s výrobkem, který je průmyslovým právem chráněn, pokud tento výrobek byl na trh uveden osobou oprávněnou využívat průmyslové právo.

Vyčerpání práva je jedním z nejcitlivějších problémů, jehož úprava se liší stát od státu. Vyčerpání absolutního práva jeho majitelem má dva aspekty: je důležité nejen to, jaké jednotlivé právo se vyčerpává, pro jaké území se právo vyčerpává, ale i to, že se průmyslové právo nevyčerpává druhově, nýbrž vždy ve vztahu ke každé jednotlivé konkrétní věci, výrobku, s nímž je předmět ochrany spojen (věcné vyčerpání). Vyčerpání práva se zakládá na tzv. vlastnické teorii (property theory, též first sale theory)⁴⁶. Podle této teorie platí, že pokud např. majitel patentu uvedl na trh výrobek získaný patentovaným způsobem, vyčerpal tím své právo šířit konkrétní výrobek: nemůže bránit dalšímu prodeji výrobku jeho užívání anebo toto šíření podmiňovat jakýmkoliv podmínkami. Právo majitele patentu na pohyb vynálezu na trhu musí tedy ustoupit vlastnickému právu vlastníka výrobku. Pokud to tedy povaha předmětu ochrany dovoluje, lze za užití považovat každé jednotlivé užití předmětu mj. na jednotlivém konkrétním výrobku, např. umístění ochranné známky na jednotlivém obalu. Proto může majitel konkrétního průmyslového práva vyčerpat své právo i ve vztahu k jednotlivému výrobku či omezenému počtu jednotlivých výrobků.

Pro práva průmyslového vlastnictví je typická jejich teritorialita, tj. územní omezenost poskytované ochrany, která primárně závisí na vnitrostátním zákonodárství každého státu.

⁴⁶ Autorem teorie vyčerpání práva i vlastnické teorie je zakladatel moderního práva duševního vlastnictví přelomu 19. a 20. stol. Němec Joseph Kohler, jehož právní názor o (národním) vyčerpání práva převzal tehdejší německý nejvyšší soud Reichsgericht v oblasti ochranných známek (rozsudky z 28. 2. 1902, 51 RGZ 229 ve věci Kolnisch Wasser a z 2. 5. 1902, 51 RGZ 263 ve věci Mariani), patentů (rozsudek z 26. 3. 1902, 51 RGZ 139 ve věci Guajokol-Karbonat) a autorského práva (rozsudek z 16. 6. 1906, 63 RGZ 394 ve věci Koenings-Kursbuch)

Majitel/vlastník konkrétního průmyslového práva si pak musí zajistit ochranu nejen ve vlastním státě, ale i jinde, kde to pro něj má ekonomický význam. V každém takovém státě pak vzniká samostatné výlučné právo, s nímž samostatně nakládá podle příslušného zákonodárství. Obchodním užitím průmyslového práva vlastnictví je uvedení příslušného zboží na trh, a to ať se jedná o výrobek dosažený využitím průmyslového práva chránícího výsledky (technické) tvůrčí činnosti, popřípadě výrobek nebo služba označená v souladu s některým chráněným označením (ochrannou známkou, označením původu či zeměpisným označením). Ze samostatnosti výlučných práv v jednotlivých státech vyplývá, že majitel/vlastník práva musí s uvedením zboží na každý jednotlivý trh souhlasit, tedy vyčerpat své výlučné právo pro určité území. Například majitel české ochranné známky měl právo dát souhlas, aby výrobek označený jeho ochrannou známkou byl uveden na trh. Souhlasem ve vztahu k onomu jednotlivému výrobku a k území České republiky vyčerpal své právo uvést výrobek na trh. Pro jiné území a jiný výrobek právo nevyčerpal. Známkové právo pak bylo právním základem k postihu paralelního dovozu. To však platilo do přístupu České republiky k Evropské unii v květnu 2004, po datu 1. 5. 2004 však pro Českou republiku platí pravidla platná v Evropské unii, která vytvořila společný trh, pro pohyb zboží chráněného některým z takto udělených průmyslových práv na trhu Evropského hospodářského prostoru⁴⁷. Nadále tedy platí, že práva majitele/vlastníka jsou vyčerpána pro celý společný trh, je-li výrobek (nebo služba) uveden na trh majitelem/vlastníkem práva nebo s jeho souhlasem v kterémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru.

S otázkou vyčerpání práv úzce souvisí otázka paralelních dovozů. K paralelnímu dovozu dochází tak, že originální zboží související s průmyslovým právem dovezeno a uvedeno na trh levně na konkrétním území bez souhlasu majitele/vlastníka práva z průmyslového vlastnictví, a to z důvodu cenové soutěže se shodnými výrobky téhož majitele/vlastníka, který v různých státech pro své zboží stanoví různé ceny. Průmyslové vlastnictví bylo v takovém případě se zbožím spojeno se souhlasem jeho majitele/vlastníka práva (nejde tedy o klasické "pirátství"), ale výkon práva k vlastnictví nebyl pro některá území a konkrétní výrobky uskutečněn v souladu s jeho vůlí. S ohledem na skutečnost, že v Evropské unii se zboží pohybuje na společném trhu a práva majitele/vlastníka práva jsou vyčerpána uvedením zboží na trh v kterémkoli členském státě, tj. majitel/vlastník práva nemůže zabránit pohybu zboží po celém společném trhu, paralelní dovozy jsou tedy v Evropské unii povoleny. To sice nemá

⁴⁷ Evropský hospodářský prostor byl vytvořen Smlouvou z Porta 1992 sdružením ES a členských států evropského sdružení volného obchodu (EFTA, ESVO) do jediné zóny volného obchodu.

výslovnou oporu v primárním právu⁴⁸, ale v interpretaci čl. 28 až 30 (dříve čl. 30 až 36) Smlouvy ES o volném pohybu zboží, prováděné Soudním dvorem Evropských společenství. Základem judikatury Evropského soudního dvora bylo zavedení zásady celokomunitárního vyčerpání všech práv duševního vlastnictví: zboží, které bylo řádně uvedeno do oběhu v některém členském státu EU, se může volně pohybovat po celém společném trhu Evropských společenství. Poprvé Evropský soudní dvůr tuto zásadu vyslovil v souvislosti s patentem: „Výkon práva, které právo členského státu uděluje majiteli patentu, spočívající v zákazu obchodování zbožím, chráněným patentem, v tomto členském státu a uvedení tohoto zboží na trh v jiném členském státu majitelem patentu nebo s jeho souhlasem by bylo neslučitelné s pravidly Smlouvy ES o volném pohybu zboží ve Společném trhu⁴⁹“.

Vyčerpání práv má soukromoprávní povahu. Na jedné straně zde stojí majitel/vlastník práva, s jehož souhlasem bylo zboží související s průmyslovým právem uvedeno na trh, na straně druhé stojí ostatní podnikatelé, kteří s takovým zbožím podnikají, tj. zboží uvádějí do oběhu, drží, užívají služby, poskytují služby, a to za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Obě tyto strany jsou v rovném postavení, právu jedné strany odpovídá omezení práv strany druhé.

5. 2. 1. 2. Právo předchozího uživatele

Další omezení absolutních práv majitele/vlastníka průmyslového práva představují tzv. práva předchozího uživatele. Jednotlivé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví chrání práva těch třetích osob, které konkrétní předmět průmyslového vlastnictví užívaly dříve, než byla podána přihláška vedoucí k ochraně tohoto konkrétního předmětu.

Předchozí uživatel vynálezu se může domáhat uznání svého práva soudní cestou. Podmínkou vzniku tohoto práva je využívání vynálezu nebo provádění prokazatelných příprav k jeho využívání před vznikem práva přednosti, přitom k tomuto řešení musí třetí osoba, které má právo předchozího uživatele svědčit, dojít nezávisle na původci vynálezu nebo majitele patentu. Uvedené platí *mutatis mutandis* i pro užité vzory a průmyslové vzory. Právo předchozího uživatele je závislé na provozovně, v níž docházelo k využívání, popřípadě v níž

⁴⁸ Tzv. zakládací smlouvy (Smlouva o založení Evropského (hospodářského) společenství, Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva o založení evropského společenství atomové energie, Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), její novela - Amsterdamská smlouva, smlouvy o přistoupení aj.

⁴⁹ Rozsudek ESD z 31. října 1974 Věc 15/74 Rozhodnutí o předběžné otázce Centrafarm BV a Adriaan De Peijper vs Sterling Drug Inc./1974/ECR 1147 "Centrafarm".

mělo k využívání prokazatelně docházet; využívat toto právo je možné jen v této provozovně a převoditelné je jen s touto provozovnou.

Pro upřesnění je nutno uvést, že právo předchozího uživatele neznámá právo využívat chráněný vynález, užitečný vzor nebo průmyslový vzor, ale právo pokračovat ve využívání toho řešení, jež již využíváno bylo nebo k jehož užívání byly provedeny prokazatelné přípravy přesto, že totožné řešení bylo posléze jinou osobou přihlášeno k ochraně.

Právo předchozího užívání ochranné známky je podmíněno tím, že práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Rovněž právo předchozího uživatele má soukromoprávní povahu. Obě strany takového vztahu mají rovné postavení. Není-li majitel/vlastník práva ochoten předchozímu uživateli přiznat právo i nadále užívat řešení, popřípadě označení, k jehož užívání došlo před podáním přihlášky průmyslového práva, rozhoduje o tomto právu soud. Nepřizná-li ani soud toto právo, pak se ten, kdo takovéto řešení nebo označení užívá, stává porušovatelem průmyslového práva.

5. 2. 1. 3. Zákonná licence

Dalším omezením výlučných práv je tzv. zákonná licence - tedy chování, které naplňuje znaky porušování průmyslového práva, avšak ze zákona je výslovně povoleno.

V oblasti ochrany vynálezů se jedná o realizaci závazků z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která nepokládá za porušení práv majitele patentu, pokud je vynález využíván na lodích, v lodním tělese, ve strojích, v lodní výstroji, v přístrojích a v jiném příslušenství lodí pocházejících z členských států této úmluvy, pokud se tyto lodě dostanou přechodně nebo náhodně do České republiky, jestliže se tu těchto předmětů užije jenom pro potřeby lodí a při stavbě nebo provozu letadel či vozidel unijních zemí nebo u součástí těchto letadel či vozidel, dostanou-li se přechodně nebo náhodně do České republiky. Účelem tohoto ustanovení je omezení práv vyplývajících z patentů na vynálezy v zájmu dopravy, a tím zproštění provozovatelů dopravních prostředků povinnosti opatřovat si licenci na využití předmětů chráněných jako vynálezy v zemích, do nichž se dopravní prostředky dostanou přechodně nebo náhodně, přičemž se týká jen lodí, leteckých nebo pozemních vozidel ostatních smluvních zemí, nikoli dopravních prostředků vlastních. Uvedená výluka se vztahuje jen na přechodný nebo náhodný pobyt. Přechodným pobytem může být i pobyt v určitém místě, který se čas od času opakuje. Náhodný pobyt může

být způsoben různými okolnostmi, např. vyšší mocí, nehodou, nedbalostí a nemusí být časově omezen.

Další výluka se týká individuální přípravy léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným; ta je odůvodněná péčí státu o zdravotní stav obyvatelstva. Za porušení práv majitele patentu by bylo pokládáno jednání, při němž by bylo léčivo připravováno na základě individuálního lékařského předpisu, i když je k dispozici léčivo hromadně připravované majitelem patentu nebo s jeho souhlasem.

Zákon zakazuje třetím osobám využívat předmět průmyslového vlastnictví v obchodním měřítku, tj. obecně za účelem dosažení zisku, využívání pro neobchodní účely je tedy ze zákona výslovně přípustné stejně, jako jsou přípustné experimenty s vynálezem. Původní předpoklad byl, že tyto experimenty jsou přípustné pouze v rozsahu zjištění uskutečnitelnosti vynálezu, popřípadě nalezení cesty, jak vynález obejít. V současné době jsou pak přípustné i testy a experimenty s léčivy před jejich uvedením na trh. Tímto posledním opatřením je vytvořena určitá rovnováha mezi postavením tvůrců originálních léčiv, pro něž je doba ochrany prodloužena udělením dodatkového ochranného osvědčení, a postavením tvůrců léčiv generických, kteří by mohli začít s testy, které jsou nezbytné před uvedením hromadně vyráběného léčiva, až poté, co zanikne patentová ochrana originálního léčiva.

Zákon o užitných vzorech omezuje práva majitele užitného vzoru pouze o právo předchozího uživatele.

U průmyslových vzorů jsou práva vlastníka omezena o jednání třetích osob uskutečněná pro neobchodní a pro experimentální účely, třetí osoby rovněž mohou reprodukovat pro účely citace nebo výuky. Citace a výuka jsou pak umožněny za předpokladu, že tato jednání jsou slučitelná s poctivou obchodní praxí a nejsou nepřiměřeně na úkor řádnému užívání průmyslového vzoru a že je uveden zdroj.

Dále se práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru nevztahují na zařízení lodí a letadel registrovaných v jiné zemi, dostanou-li se přechodně na území České republiky, dovoz náhradních dílů a příslušenství do České republiky za účelem opravy takového dopravního prostředku a uskutečnění oprav tohoto dopravního prostředku. Tato poslední výluka má sice obdobné znění jako výluka podle Pařížské unijní úmluvy, avšak do vnitrostátního práva byla zavedena v důsledku implementace nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslovém) vzoru Společenství. V této souvislosti je třeba zvláště zdůraznit, že oproti vynálezům se výluka podle zákona o průmyslových vzorech nevztahuje na vstup pozemních vozidel, dovoz náhradních dílů a příslušenství za účelem jejich opravy a provádění oprav pozemních vozidel.

Účinky ochrany topografie se nevztahují na činnosti prováděné k neobchodním účelům, o reprodukci topografie k účelům analýzy, výzkumu, vývoje nebo vzdělávání, o obchodní využití topografie, která byla vytvořena na základě analýzy, výzkumu nebo vývoje, pokud tato další topografie je výsledkem tvůrčí činnosti původce a není v průmyslu polovodičových výrobků běžná, a o následné obchodní využívání topografie nebo polovodičového výrobku obsahujícího chráněnou topografii, uvedených do oběhu majitelem topografie nebo s jeho výslovným souhlasem (vyčerpání práv). Ochrana topografie nemá účinky ve vztahu k osobě, která v dobré víře získala polovodičový výrobek obsahující chráněnou topografii, uvedený do oběhu bez souhlasu majitele topografie; od doby, kdy se tato osoba dozvěděla nebo lze důvodně předpokládat, že se dozvědět mohla, že tento výrobek obsahuje chráněnou topografii, je povinna platit za další obchodní využívání tohoto výrobku přiměřenou náhradu, jejíž výše se odvozuje obecně od licenčních poplatků.

U ochranných známek jsou práva jejich vlastníků omezena jednak právem předchozího uživatele, jednak jsou práva vlastníka ochranné známky omezena právy třetích osob, které mohou v obchodním styku používat své jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu, dále údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností; třetí osoby mohou používat označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Práva zapsaných uživatelů označení původu a zeměpisných označení, která nemají výlučnou povahu, jsou omezena právy všech třetích osob, které vyrábějí nebo zpracovávají zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi, kteří působí na vymezeném území.

Rovněž zákonná licence má povahu práva soukromého. K tomu, aby se ten, komu právo ze zákonné licence svěřilo, domohl práva užívat chráněné řešení či označení, musí u soudu prokázat, že splňuje podmínky, jimiž zákon takovou licenci podmiňuje; v opačném případě lze jeho jednání kvalifikovat jako porušení průmyslových práv. K tomu patentový zákon výslovně uvádí, že osoby, které individuálně připravují léky v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným, které s vynálezem nakládají pro neobchodní účely a které provádějí s předmětem vynálezu experimenty, nejsou osobami, které by byly oprávněny dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění. Postavení majitele/vlastníka průmyslového práva a oprávněné osoby, která splňuje podmínky zákonné licence, jsou rovnoprávné, a to přesto, že majitel/vlastník práva se nemůže účinně bránit,

jestliže tato třetí osoba své zákonné oprávnění využije; právo je zde konstituováno zákonem, což znamená, že při splnění zákonem stanovených podmínek, nemůže soud stanovit, že takové jednání představuje porušení práva.

5. 2. 1. 4. Spoluvlastnictví

Práva konkrétního majitele/vlastníka vyplývající z jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví jsou dále omezena právy spolumajitelů/spoluvlastníků totožného předmětu.

Průmyslové právo může být ve vlastnictví jednoho subjektu nebo může vlastnický patřit více subjektům společně, aniž by bylo mezi ně rozdělena. V těchto případech jde o spoluvlastnictví, přičemž se všichni spoluvlastníci pokládají za jediného vlastníka společné věci; tatáž práva, jako má vlastník v případě individuálního vlastnictví, přísluší u spoluvlastnictví více osobám. V oblasti ochrany výsledků tvůrčí činnosti ke společnému vlastnictví dochází zejména v důsledku společného vytvoření konkrétního vynálezu, užitého vzoru či průmyslového vzoru. Speciálně u vynálezů patentový zákon předpokládá, že lze vztahy spolumajitelů konstituovat úředním výrokem. Ustanovení § 35 tohoto zákona totiž předpokládá, že bude-li k ochraně přihlášeno více shodných vynálezů se shodným datem práva přednosti, může Úřad udělit pouze jeden patent. V takovém případě tedy budou konstituována práva spolumajitelů z moci úřední.

Patentový zákon upravuje vztahy spolumajitelů patentu shodně s obecnými předpisy práva civilního.

Jednak stanoví, že spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu. Tato speciální norma obsažená v § 8 patentového zákona stanoví kogentní pravidlo o velikosti podílu jednotlivých původců na vytvořeném díle. Podíl z chráněného patentu pak vyjadřuje míru, jakou se spolumajitelé podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spolumajitelství patentu. Nejsou-li podíly účastníky dohodnuty jinak, jsou podíly všech spolumajitelů stejné. Spoluvlastnický podíl, který je výrazem míry účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnického vztahu, nevyjadřuje reálnou část předmětu spoluvlastnictví ale podíl tzv. ideální zpravidla vyjádřený zlomkem nebo procentem.

Využívat vynález, který je ve spolumajitelství více subjektů, má každý ze spolumajitelů patentu. K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů; každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně. K převodu patentu je zapotřebí souhlasu všech spolumajitelů.

Spolumajitel je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spolumajitelů; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu. Předkupní právo má povahu věcného práva, takže v případě převodu spoluvlastnického podílu působí i vůči právnímu nástupci kupujícího, který se stal novým spoluvlastníkem namísto prodávajícího. Hovoří se o zákonném předkupním právu, neboť vzniká ze zákona - současně se vznikem podílového spoluvlastnictví, bez ohledu na to, zda spoluvlastnictví vzniklo na základě smlouvy, právního předpisu nebo rozhodnutí Úřadu. Platný patentový zákon však nestanoví to, co je samozřejmým postulátem podílového vlastnictví v civilním právu, že totiž převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké, ani nestanoví – i když soud by pravděpodobně k tomuto požadavku přihlédl, že nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. S ohledem na nedostatek speciální právní úpravy v patentovém zákoně by pak zřejmě bylo nezbytné použít příslušné ustanovení občanského zákoníku v případě zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání.

Ve věci spoluvlastnictví odkazuje zákon o užitných vzorech i zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků na zákon patentový. Analogická úprava pak ze zákona č. 207/2000 Sb. vyplývá i pro spoluvlastnictví průmyslových vzorů.

Zákon o ochranných známkách hovoří pouze o vlastnictví k tomuto předmětu průmyslových práv, zákon neobsahuje žádnou zvláštní úpravu, která by se týkala vztahů spoluvlastnických. Jakkoli takovéto vztahy nejsou příliš frekventované – což vyplývá z funkce ochranné známky individualizovat producenta zboží - teoreticky nelze vztah spoluvlastnictví k ochranné známce vyloučit; je možné si představit vznik spoluvlastnických vztahů i k tomuto nehmotnému statku, například v důsledku dědění ochranné známky ze zákona více dědici nebo vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Mimoto spolumajitelské vztahy k ochranné známce předpokládá rovněž mezinárodní smlouva⁵⁰. V takovém případě, při nedostatku zvláštní úpravy, by vztahy mezi spoluvlastníky musely být řešeny podle obecného práva, kterým je občanský zákoník.

Vztahy mezi podílovými spolumajiteli/spoluvlastníky jsou typickými vztahy práva soukromého. Jednotliví účastníci těchto vztahů mají navzájem rovné postavení, které může být maximálně ovlivněno výší podílu, který náleží každému z nich. Podstatou tohoto vztahu je řešení problému, který ze spolumajitelů/spoluvlastníku a v jakém rozsahu má povinnosti

⁵⁰ Čl. 11 Smlouvy o známkovém právu sjednané v Ženevě dne 27. října 1994 (publikované pod č. 199/1996 Sb.).

spojené s vlastnictvím, na straně druhé určuje, kdo a v jakém rozsahu nese vztahy k ostatním subjektům (kdo je oprávněn jednat, v jakých záležitostech a s jakými právními důsledky pro každého ze spolumajitelů/spoluvlastníků). Tyto vztahy přitom mohou vzniknout jak mezi osobami fyzickými, tak právníckými, popřípadě i mezi oběma těmito skupinami navzájem.

5. 2. 1. 5. Licenční smlouva

Základní funkcí licenční smlouvy je poskytnout práva k již vytvořenému nehmotnému statku třetím osobám.

Pojem „licence“ znamená „svolení k činnosti, která je jinak zakázána“ (z latinského slova „*licentia*“ - oprávněnost můžeme dovozovat, že v případě licenčních smluv se jedná o právní institut, jímž je poskytnuto určité oprávnění).

V oblasti nehmotných statků tento pojem označuje svolení k využití nehmotného statku nebo k nakládání s ním (termín licence se někdy používá i v jiných oblastech podnikání, jako např. administrativní svolení k určitému druhu podnikání).

Licence může být poskytnuta různými formami: nejčastěji se jedná o smlouvu, ale může to být i rozhodnutí státního orgánu, jednostranný veřejný příslib majitele patentu (tzv. nabídka licence), v některých zvláštních případech již oprávnění k užívání nehmotného statku vyplývá přímo z právního předpisu, aniž by majitel absolutního práva dal k tomu souhlas (tzv. zákonná licence).

Právo nabyvatele licence má podle recentního práva jen relativní povahu – působí pouze vůči poskytovateli – majiteli/vlastníku absolutních práv a nikoli vůči třetím osobám. Nabyvatel tedy zpravidla nemůže svým jménem žalovat třetí osobu za to, že porušuje práva. To však nevyklučuje smluvní ujednání, aby licenciát zasáhl jménem majitele práva zasahovat proti porušování. Nově pak i zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví toto právo licenciátovi dává za předpokladu, že ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele licence o porušení či ohrožení práva nezhájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je jedním ze smluvních typů upravených přímo obchodním zákoníkem. Touto smlouvou dává poskytovatel nabyvateli oprávnění užívat své průmyslové právo, požívat jeho plody a nakládat s ním, tedy vykonávat výlučná absolutní práva při současném zachování absolutního práva k nehmotnému statku poskytovateli licence. Smluvní typ licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví

je tzv. relativním obchodem⁵¹, jelikož obchodní zákoník výslovně neříká, že by se vztahy z oblasti průmyslového vlastnictví měly řešit výhradně dle ustanovení obchodního zákoníku, úprava obchodního zákoníku tedy spadá *ex lege* na práva a povinnosti z licenční smlouvy pouze v případě, že smluvními stranami jsou podnikatelé a licenční smlouvu uzavírají v rámci podnikatelské činnosti. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku je aplikovatelná též na závazkové vztahy vzniklé mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, jestliže se předmět smlouvy týká zabezpečování veřejných potřeb⁵².

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

Licenční smlouvou rozumí obchodní zákoník podle zmíněného základního ustanovení smlouvu, kterou poskytovatel (licensor) opravňuje nabyvatele (licenciáta) ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje poskytnout za to určitou úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu. Není-li doba užívání ve smlouvě sjednána, licence trvá po dobu platnosti průmyslového práva.

Podstatné náležitosti licenční smlouvy ve smyslu § 269 odst. 1 obchodního zákoníku jsou upraveny v odst. 1 § 508 následovně:

- určení smluvních stran - subjektu poskytovatele a nabyvatele: Licenci uděluje ten, kdo má k využití nehmotného statku a k nakládání s ním výlučné absolutní právo. Licenční smlouvou uděluje majitel práva licenciátovi relativní právo na užívání nehmotného statku nebo na nakládání s ním. Absolutní právo poskytovatele však na nabyvatele převáděno není a zůstává původnímu majiteli/vlastníku. V některých případech však souhlas vydává státní orgán místo poskytovatele, ale smluvní vztah vzniká přesto mezi majitelem/vlastníkem absolutního práva a nabyvatelem licence.
- určení předmětu smlouvy - práva, které se poskytuje (práva z průmyslového vlastnictví); Za předměty průmyslového vlastnictví způsobilé být předmětem licenční smlouvy dle obchodního zákoníku lze tedy na základě výše uvedeného považovat:

⁵¹ Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy, 5. akt. vyd., Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 84.

⁵² § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

patenty,
užitné vzory
průmyslové vzory
ochranné známky,
topografie polovodičových výrobků.

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

- určení rozsahu výkonu práva;
Současné právo rozlišuje tři základní druhy licenčních smluv, které se dělí podle rozsahu práv poskytnutých nabyvateli práv a rozsahu práv, která zůstávají poskytovateli práv na:
 - licenci výlučnou, na jejímž základě oprávněným využívat předmět licence je v daném čase a na daném území pouze nabyvatel, přičemž právo využívat nemá ani majitel práva (v některých státech je takováto licence neplatná, neboť omezuje hospodářskou soutěž);
 - licenci jedinečnou („sole licence“), na jejímž základě mimo nabyvatele licence může její předmět na daném území využívat i poskytovatel práva;
 - licenci nevýlučnou (jednoduchou) na jejímž základě má právo užívat předmět průmyslového vlastnictví na daném teritoriu mimo nabyvatele licence a majitele práva i každá třetí osoba, jíž majitel licenci rovněž poskytne.

Mimo to se vyskytuje rovněž vzájemná bezplatná (křížová) licence, na jejímž základě poskytovatel za své svolení od nabyvatele neobdrží peněžní či jiné majetkové protiplnění, ale taky licenci k nehmotnému statku. Obvykle jde o různé nehmotné statky, ale rovněž se může jednat o určité narovnání případů, kdy je více majitelů téhož nehmotného statku. Výslovně je křížová licence upravena v zákoně o biotechnologických vynálezech⁵³, který řeší situaci, kdy biotechnologický vynález je podstatným pro vyšlechtění nové odrůdy rostlin a naopak, vyšlechtěná nová rostlina je nezbytná pro využití biotechnologického vynálezu.

⁵³Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

- určení území k výkonu práva;

Právo nabyvatele licence musí mít určitý územní rozsah. Úprava územního rozsahu se může týkat maximálně území takového státu, a to i zahraničního, v němž je průmyslové právo chráněno. Územní rozsah nemůže být širší, než je území, pro které je průmyslové právo chráněno, neboť by se jednalo o chování porušující hospodářskou soutěž, poskytnuté právo však může být vázáno pouze k určité části území státu, např. ke kraji.

- určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.

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

Obchodní zákoník díky dikci § 508 odst. 1 počítá také s variantou protiplnění za poskytnutí licence formou jiné majetkové hodnoty, což může být např. dodávka zboží. Jak uvedeno shora, sjednání jiné majetkové hodnoty za poskytnutí práva přichází v úvahu rovněž např. při vzájemné (křížové) licenci.

Licenční smlouva může být rovněž uzavřena na podkladě tzv. nabídky licence, jež je upravena pouze pro udělování licencí u vynálezů. Podstata nabídky licence spočívá v tom, že se majitel patentu zřekne svého výlučného práva k využívání vynálezu, a to tak, že učiní před Úřadem neodvolatelné prohlášení, že k danému vynálezu poskytne licenci každému, kdo o to požádá. Úřad tuto nabídku zveřejní. V důsledku toho majitel patentu platí poloviční poplatky za udržování patentu v platnosti. Nabídka licence je platně učiněna ve vztahu ke každé třetí osobě, přičemž účinky nabývá zápisem této nabídky v rejstříku; licenci získá každý, kdo ji přijme, je však povinen platit licenční poplatky. Nabídka licence je založena na principu veřejného příslibu (§ 850 a násl. občanského zákoníku), licence udělená v důsledku její nabídky je svou povahou nevýlučná a je udělena pro celou dobu platnosti patentu.

Poskytovatel je povinen udržovat právo, které je předmětem licence, bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu práva podle smlouvy, popřípadě povinnost poskytovatele předávat nabyvateli dosažená zlepšení, a to nechráněná zdarma /zpravidla na základě reciprocity/ a chráněná poskytnutím

navazující licence, činit potřebná opatření k ochraně výkonu licencovaného práva. Nabyvatel je povinen využívat předmět licence, zejména je-li na jeho výkonu závislé další trvání práva, poskytnout protihodnotu, utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami, vystupovat aktivně na obranu práv poskytovatele, dodržovat jakost apod.

Struktura licenční smlouvy obvykle zahrnuje její cíl, definici a výklad užívaných pojmů, vymezení předmětu licence a rozsah jeho užití, práva a povinnosti stran, podmínky pro poskytnutí dalších licencí a sublicencí, možnost přechodu práv z licence na právní nástupce. Doba licenčního poměru nesmí přesahovat dobu platnosti ochrany nehmotného statku; v opačném případě se jedná o rozpor se soutěžním právem.

Smluvní licence má všechny atributy soukromoprávního vztahu. To vyplývá nejen z toho, že celá zvláštní právní úprava týkající se smluvních licencí je upravena v obchodním zákoníku, který je předpisem práva civilního, ale rovněž v tom, že poskytovatel a nabyvatel licence jsou si ekonomicky a právně rovni. Ekonomická rovnost se projevuje například tím, že za využití ekonomicky výhodného řešení či označení platí nabyvatel licence zpravidla vyšší úhradu na základě principu ekvivalence. Právní rovnost se vyznačuje smluvní autonomií právních subjektů, projevuje se i v řešení konfliktů mezi nimi zpravidla třetím subjektem (orgánem veřejné moci) opět na základě zásady dispoziční.

5. 2. 1. 6. Sublicence a převod práva z licence

Při sublicenci uděluje svolení k využití nehmotného statku, popřípadě k disponování s ním, nabyvatel licence. Nabyvatel licence si své právo ponechává a jen rozšiřuje okruh uživatelů.

Při převodu práva z licence nabyvatel licence převádí své právo užívat předmět průmyslového vlastnictví na nového nabyvatele a sám své právo zcela ztrácí. Nový nabyvatel jej ve vztahu s poskytovatelem nahradí – jedná se o změnu subjektů závazkového vztahu – převod práv se tedy neděje koupí, ale cessí (postupem pohledávky), s níž je vždy spojena i privátní intercesse (převzetí dluhu), neboť převáděné právo má povahu relativní, nikoli absolutní.

U obou těchto právních operací je nezbytný souhlas poskytovatele, který ovšem může být dán nabyvateli i předem. Poskytovatel sublicence, popřípadě převodce práv z licence nemůže udělit ani převést více práv, než kolik sám získal od poskytovatele.

Úprava licenční smlouvy jak je provedena v obchodním zákoníku je použitelná jen na poskytnutí práva využívat předmět průmyslového vlastnictví. Pro poskytování jiných nehmotných statků než předmětů průmyslového vlastnictví lze v obchodních vztazích sjednat jen smlouvu innominátní podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, takže všechny důležité

otázky je nutné podrobně upravit ve smlouvě (podle § 269 odst. 1 nelze analogicky použít ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbližší, ledaže to výslovně stanoví smlouva). Stejně tak nejsou-li účastníky těchto smluvních vztahů podnikatelé, nelze licenční vztahy použít úpravu obchodního zákoníku. Při nedostatku zvláštní úpravy v zákoníku občanském bude rovněž nezbytné uzavřít mezi účastníky innominátní smlouvu.

Licenční smlouvu lze ukončit dohodou, odstoupením od smlouvy i jinými obecnými způsoby zániku závazku. Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji vypovědět ze zákona (není nutné zvláštní ustanovení ve smlouvě).

5. 2. 1. 6. Nucená licence

Zvláštní postavení mezi licenčními smlouvami má nucená licence. Nucenou licenci může Úřad průmyslového vlastnictví udělit v těch případech, kdy majitel chráněného průmyslového práva toto nevyužívá vůbec nebo je využívá nedostatečně, aniž by tuto skutečnost řádně zdůvodnil. Dalším důvodem udělení nucené licence může být ohrožení důležitého veřejného zájmu, např. zájem obrany státu, péče o životní prostředí, ochrana zdraví lidu. Účelem právního prostředku nucené licence je zabránit nevyužívání výlučného práva jeho majitele. V případech licenčních smluv k patentům na vynálezy a analogicky rovněž i užitných vzorů platí, že nucenou licenci nelze udělit v určitých lhůtách od data udělení patentu, popřípadě podání přihlášky vynálezu, kdy je na jeho majiteli, aby se rozhodl, že jej bude užívat sám, popřípadě bude poskytovat smluvní licenci. Zákon tak stanoví jakousi *karenční lhůtu*, v níž Úřad nemůže o udělení nucené licence rozhodovat.

Obdobně jako u patentů na vynález a užitných vzorů zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků umožňuje uvalit nucenou licenci, jestliže se projeví veřejný zájem na využití topografie, avšak majitel odmítá udělit jinému licenci a sám topografii nevyužívá. Ohrožení veřejného zájmu je tou právní skutečností, jejíž vznik opravňuje Úřad průmyslového vlastnictví k tomuto opatření.

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

Podstatou nucené licence pak je, že tento smluvní vztah není založen konsensem mezi poskytovatelem a nabyvatelem, ale z rozhodnutí úředního orgánu, který souhlas poskytovatele nahradí.

Vydání rozhodnutí Úřadu (a v případě nucené licence k odrůdě rostlin Ministerstvo zemědělství České republiky) je podmíněno splněním zákonných podmínek ohrožení důležitého veřejného zájmu, popřípadě nedostatečné využívání vynálezu majitelem patentu a současně nepřijetím řádné nabídky k uzavření licence z jeho strany. Důvody udělení takovéto nucené licence jsou tedy buďto v jakémsi ohrožení národních zájmů nebo v ohrožení volné hospodářské soutěže. Podmínkou rozhodnutí o nucené licenci je tedy neochota majitele práva poskytnout licenci dobrovolně. V důsledku vydání rozhodnutí o udělení nucené licence však bezprostředně dojde ke vzniku soukromoprávního vztahu – uzavření licenční smlouvy. Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence. Není-li cena licence dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji na žádost soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky. Uvalení nucené licence Úřadem průmyslového vlastnictví pak je nutno v kontextu platného práva posuzovat jako úkon, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. Takováto úvaha však sebou nese určité nebezpečí.

Ve smyslu platného občanského správního řádu ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví rozhodují jako soudy prvního stupně krajské soudy v obchodních věcech. Krajské soudy podle tohoto ustanovení tedy budou v případě že nedojde ke shodě mezi poskytovatelem licence a jejím nabyvatelem rovněž rozhodovat o výši úplaty za licenci. Jestliže však poskytovatel licence vůbec nesouhlasí s udělením nucené licence, je v současnosti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví přezkoumatelné pořadem práva podle části páté občanského soudního řádu. Tato diskrepance v úrovních soudů, které by byly oprávněné tak či onak ve věcech nucených licencí rozhodovat, v současnosti nečiní potíže, protože doposud nebyla udělena žádná nucená licence. S ohledem na připravované nařízení Evropského parlamentu a Rady ve věcech udělování nucených licencí na patenty na výrobu léčiv pro vývoz do zemí, které mají problémy s veřejným zdravím, však nelze vyloučit možnost udělení nucené licence a případnou žalobu k soudu, který by rozhodnutí Úřadu o udělení nucené licence nahradil svým vlastním rozhodnutím. Do budoucna však i toto rozhodnutí Úřadu bude přezkoumatelné ve správním soudnictví. Tato úvaha vychází z ustanovení zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který upravil ustanovení § 63 patentového zákona o odstavec 3, který nově stanoví, že proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle soudního řádu správního. V důsledku tohoto

ustanovení tedy všechna rozhodnutí , tedy i ta, jež by jinak měla být přezkoumána pořadem práva, měla být podrobena režimu správního soudnictví.

5. 2. 2. Zápis licence do rejstříku

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

Jednotlivé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví v ustanoveních upravujících možnost poskytnutí licence k užívání práva stanoví, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do příslušného rejstříku.

Z uvedeného vyplývá, že povinnost zápisu licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví do rejstříku je upravena - v případě že oba účastníci licenční smlouvy jsou podnikatelé - vždy ve dvou případech. Jednak je to ustanovení zvláštního právního předpisu, který upravuje vznik a společenské uplatnění toho kterého průmyslového práva, a jednak jde o úpravu § 509 obchodního zákoníku, který ukládá k výkonu práva poskytnutého na základě licenční smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv, jestliže tak stanoví zvláštní předpis. Ačkoli tedy zvláštní předpis stanoví, že jen zaregistrovaná licenční smlouva má účinky vůči třetím osobám, obecný obchodní zákoník s touto registrací spojuje možnost výkonu práva poskytnutého licenční smlouvou podnikatelem.

Jakou povahu má tedy tento zápis do zvláštního rejstříku?

Rejstříky vedené Úřadem průmyslového vlastnictví jsou veřejnými knihami, v nichž jsou zaznamenávány všechny důležité údaje týkající se řízení o konkrétním předmětu průmyslových práv a o průmyslovém právu jako takovém.

Z principu veřejnosti rejstříků vyplývá princip formální veřejnosti, který spočívá v právu každého - aniž by prokazoval právní zájem - nahlížet do rejstříku a žádat výpisy nebo opisy. S veřejností v materiálním smyslu slova souvisí princip veřejné víry. Tento princip je v jednotlivých zákonech obsažen v ustanoveních, podle nichž práva vznikají či mění se zápisem do rejstříku.

Některé zápisy do rejstříku mají povahu konstitutivní, jiné povahu deklaratorní.

Mimoto jsou v rejstříku uváděny některé údaje, které mají povahu evidenční a nic nemění na právech a povinnostech z průmyslového práva vyplývajících jako např. údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele konkrétního průmyslového práva.

Konstitutivní povahu mají ty zápisy do rejstříku ochranných známek, s nimiž zákon spojuje vznik, změnu či zánik práva. Jako takové působí ex nunc a do budoucna. Konstitutivní povahu mají např. všechny údaje identifikující průmyslové právo a jeho majitele/vlastníka. Tvzení, že vlastnická práva k průmyslovému právu vznikají jeho zápisem do rejstříku je výrazem kontinentálního práva, které je založeno na registračním principu. Přesto je uvedená zásada prolomena majitelstvím k chráněným vynálezům, které se sice rovněž zapisuje do rejstříku, ale právotvornou skutečností je udělení patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení. Práva, která vznikají zápisem do rejstříku, obecně zanikají výmazem tohoto zápisu. To se opět netýká patentů, jejichž ochrana je zrušována, a dále pak nově ochranných známek, u nichž pozbytí práv nyní lze jejich zrušením nebo prohlášením ochranné známky za neplatnou, tj. úředním výrokem a nikoli výmazem užívaným podle dříve platných předpisů jako nástroje, na jehož základě zanikají práva z ochranné známky. Úřední výrok o zrušení patentu či ochranné známky a prohlášení neplatnosti ochranné známky se do rejstříku zaznamená úředním úkonem, jímž se uvádí rejstříkový stav do souladu se stavem reálně existujícím.

Deklaratorním je takový zápis do rejstříku, který zajišťuje právní situaci již nastalou, který autenticky a autoritativně vyjadřuje práva, resp. právní vztahy, které tu již byly, popřípadě odstraňuje pochybnosti, které by mohly ohledně existence právního vztahu nastat; jako takové působí pro praeterito a ex tunc. Takovým jsou zápisy licenčních smluv, zřízení zástavního práva k ochranné známce apod.

I takový zápis do rejstříku vedeného Úřadem, který lze označit jako konstitutivní, má v sobě prvky deklaratornosti. Tak je nejdříve třeba zjistit, zda byly splněny podmínky pro zápis, resp. nezjistit, že zápisu brání některá zákonem vymezená překážka, a poté právo zapsat, což může být podmínka pro vznik práva ke konkrétnímu průmyslovému právu. *Vice versa* při zápisu licenční smlouvy do rejstříku zde nejdříve licenční smlouva musí být, tj. je zde právní vztah mezi jejími účastníky, a zápisem licenční smlouvy do rejstříku se tento právní vztah deklaruje ve vztahu k třetím osobám, které jsou však vázány tím, že mezi účastníky smlouvy vznikl právní vztah. Majitel/vlastník práva, který poskytuje licenci tak bude nucen respektovat právní vztah s licenciátem přesto, že licenční smlouva dosud nebyla v rejstříku vyznačena.

Rozlišení povahy zápisů prováděných v rejstříku ochranných známek má svůj význam zejména v případech, kdy je nutné určit okamžik vzniku, změny nebo zániku práv ke konkrétnímu předmětu.

Hlavními zásadami vedení rejstříků Úřadem průmyslového vlastnictví a provádění zápisů v něm jsou:

- Zásada oficiality spočívající v tom, že Úřad průmyslového vlastnictví vede rejstřík z úřední povinnosti.
- Zásada veřejnosti, spočívající v tom, že do rejstříku má každý právo nahlížet pořizovat si výpisy a opisy.
- Zásada spolupráce, podle níž Úřad vyznačuje v rejstříku některé údaje týkající se průmyslových práv jen na základě žádosti, k jejímuž podání jsou majitelé/vlastníci práva popřípadě účastníci právních vztahů z nich povinni ze zákona.
- Údaje uvedené v rejstříku se pokládají za veřejně ohlášené a nikdo se nemůže dovolávat neznalostí těchto údajů. S dostupností údajů vedených v rejstříku souvisí i nynější způsob vedení těchto informačních systémů v elektronické podobě a jeho dostupnost v síti internetu. Zákon však nestanoví, že by ten, kdo jednal v souladu s rejstříkovými údaji byl chráněn bezvýjimečně, a to i v právu nabytém *bona fide*.
- Pořadí zápisů rozhodných skutečností je založeno na principu přednosti (časové priority). Dle tohoto principu Úřad vyznačí práva k průmyslovému právu v tom pořadí, v jakém byly Úřadu podány žádosti o toto vyznačení.
- Zápisy do rejstříku jsou vázány principem legality, neboť zápisy se provádějí na základě listin, které mají náležitosti předpokládané zákonem.

Zápisy licenčních smluv do rejstříku mají povahu veřejnoprávních úkonů správního orgánu. Jakkoli jsou založeny na soukromoprávním úkonu – smluvním vztahu dvou či více rovnoprávných subjektů, je Úřad při jejich registraci subjektem, který rozhoduje, zda licenční smlouva je s to založit předpokládané právní vztahy. Jak stanovil Vrchní soud v Praze⁵⁴ „Uzavírání licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví je upraveno obchodním zákoníkem v § 508 a násl. (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle ustanovení § 509 odst. 1 obchodního zákoníku, stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě licenční smlouvy zápis do příslušného rejstříku

⁵⁴ rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 7 A 93/96 ze dne 31. května 1999

těchto práv. Citované ustanovení je v obchodním zákoníku kogentní – viz ustanovení § 263 téhož předpisu, a stanoví tak ze zákona povinnost registrovat uzavřenou licenční smlouvu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Toto kogentní ustanovení je tedy nutno uplatnit v režimu příslušného zákona o ochranných známkách, který v ustanovení § 17 odst. 3 jednoznačně stanoví, že licenční smlouva nabude účinnosti dnem zápisu do rejstříku.

Nelze se ztotožnit s úvahami, podle nichž již samotným uzavřením licenční smlouvy, jíž majitel ochranné známky poskytne právnické nebo fyzické osobě způsobilé podle § 8 zákona být majitelem ochranné známky právo k užívání své ochranné známky, může či dokonce musí být toto právo vykonáváno; podle výše uvedené právní úpravy výkon takového práva je v oboru právní úpravy ochranných známek podmíněn zápisem do rejstříku vedeného Úřadem“.

Úřad totiž může odmítnout registraci licenční smlouvy, jestliže tomu brání zákonná, popřípadě smluvní překážka. Za zákonnou překážku bylo možné podle dřívějších předpisů pokládat například nedostatek zvláštní známkoprávní subjektivity nabyvatele, neboť podle dříve platných zákonů o ochranných známkách (zákon č. 137/1995 Sb.) nabyvatelem licence mohla být pouze fyzická nebo právnická osoba, předmětem jejíhož podnikání byly výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána. Smluvní omezení volnosti při uzavírání licenční smlouvy představují dřívější licenční smlouvy, podle nich byla poskytnuta výlučná nebo jedinečná licence. Ze stejných důvodů pak Úřad může dále například odmítnout vyznačit nabídku licence. Vyznačené poskytnutí licence, jež uspokojuje potřeby trhu, popřípadě nabídka licence jsou pak překážkou udělení nucené licence.

S ohledem na význam jaký má registrace licenční smlouvy (jednak vznik účinků vůči třetím osobám včetně státních orgánů, jednak určité povolení k užití předmětu licenční smlouvy), je nutno samotný akt registrace hodnotit jako veřejnoprávní akt, jímž pověřený správní orgán deklaruje, že majitel/vlastník práva poskytl soukromoprávním aktem/licenční smlouvou třetí osobě relativní právo užívat nehmotný statek, tj. že tato třetí osoba užívá nehmotný statek po právu. Registrací v rejstříku a zveřejněním informace o registraci ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví se tento soukromoprávní akt (licenční smlouva) stává veřejně známým a nikdo se nemůže dovolávat toho, že by o poskytnutí licence nevěděl.

Uvedené platí rovněž pro nabídky licencí a nucené licence.

5. 3. Smlouva o převodu průmyslových práv

Oprávnění nakládat s průmyslovým právem patří v podmínkách tržního hospodářství k důležitým právům majitele/vlastníka takového nehmotného statku. Nakládání s průmyslovým právem představuje celou škálu právních úkonů, jakými jsou zcizení průmyslového práva, přenechání průmyslového práva k užívání jiné osobě (konstitutivní smlouva), zastavení práva či jeho opuštění.

Jednotlivé zákony na ochranu průmyslových práv stanoví, že každé toto průmyslové právo (s výjimkou kolektivní ochranné známky a označení původu/zeměpisného označení) může být předmětem převodu, přičemž u některých průmyslových práv je přípustný i převod jen části průmyslového práva (převod ochranné známky jen pro některé z výroků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána). Převod průmyslového práva nelze provádět cessí, neboť se převádí právo absolutní a nikoli relativní pohledávka.

Smlouva o převodu práv k nehmotným statkům se od licenční smlouvy odlišuje tím, že absolutní právo k nehmotnému statku nezůstává poskytovateli, ale je cele převáděno na nabyvatele (translativní smlouva). V tomto směru se jedná o smlouvu jednorázovou. Jde zpravidla o smlouvu, jejímž účelem není zahájení využívání nehmotného statku. Podle smluvního typu smlouva o převodu průmyslových práv není samostatným typem smlouvy, ale jedná se vesměs o smlouvu nepojmenovanou, která není kupní smlouvou (i když je tak často označována, avšak s ohledem na § 269 odst. 1 obchodního zákoníku nelze na smlouvu o převodu patentu ustanovení o kupní smlouvě použít).

Dosavadní majitel absolutních práv nemůže převést více práv, než má sám. (Ulpianova regule „nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet“, tj. "nikdo nemůže nabýt více práva, než měl sám nebo právní předchůdce")

Poskytovatel nemá povinnost nadále udržovat ochranu v platnosti, je však nepochybné, že ochrana průmyslového práva musí být platná v okamžiku převodu. Smlouva o převodu práv k nehmotnému statku v sobě zpravidla obsahuje rovněž převod relativních práv - spolu s průmyslovým právem jsou převáděna rovněž všechna práva na něm váznoucí.

Zákon č. 527/1990 Sb. a rovněž zákon č. 207/2000 Sb. obsahují výslovné ustanovení týkající se prodeje spoluvlastnického podílu patentu či průmyslového vzoru. S ohledem na okolnost, že každý ze spolumajitelů patentu a spoluvlastníků průmyslového vzoru má právo průmyslové právo využívat, aniž by to jiný ze spolumajitelů/spoluvlastníků mohl jakkoli ovlivňovat, je převod takových podílů mimo dosavadní okruh spoluvlastníků zákonem vázán na skutečnost, že žádný z těchto spoluvlastníků nepřijal nabídku na převod. Jako obcházení zákona by pak

bylo možné posuzovat jednání, jestliže by spolumajitel/spoluvlastník nabídl podmínky převodu svého podílu za jiných podmínek dosavadním spolumajitelům/spoluvlastníkům a za jiných podmínek mimo tento okruh.

Zákony na ochranu průmyslového vlastnictví k převodní smlouvě obecně stanoví, že takovýto převod nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do příslušného rejstříku. Stran významu tohoto zápisu platí totéž, co je uvedeno výše ve vztahu k zápisu licenčních smluv do rejstříků. V těchto případech správní orgán – zpravidla Úřad průmyslového vlastnictví - je povinen zkoumat, zda k převodu došlo, popřípadě zda k němu vůbec mohlo dojít, zde se jedná o zkoumání oprávnění převodce nakládat s průmyslových právem (například převodce není v rejstříku vyznačen jako majitel/vlastník práva), zda průmyslové právo je schopno převodu (např. v důsledku vázajícího zástavního práva) apod. Vrchní soud v Praze ve věci zkoumání povinnosti Úřadu ve věci převodu ochranné známky podle tehdy platného zákona č. 137/1995 Sb., judikoval⁵⁵ „Úřad průmyslového vlastnictví v řízení o zapsání převodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek může, resp. dokonce musí jako předběžnou otázku posuzovat, zda dotyčná smlouva o převodu ochranné známky byla platně uzavřena a zda může vyvolat zamýšlené právní účinky, a to i když zákon č. 137/1995 Sb. a dříve zákon č. 174/1988 Sb. to výslovně nestanoví. Pokud pak správní orgán dojde k závěru, že předmětná smlouva je neplatná, nezbyvá, než aby žádost o zápis do rejstříku zamítl“.

Ke změně majitele/vlastníka práva může dojít nejen smluvním převodem, ale rovněž přechodem průmyslového práva v důsledku právní události. Tou může být opatření nadřízeného orgánu, popřípadě sloučení, splynutí či rozdělení podniků majitelů/vlastníků, jsou-li právníckými osobami, popřípadě k dědění průmyslového práva v důsledku úmrtí majitele/vlastníka. Tyto přechody práva pak Úřad nikterak neposuzuje a pouze je vyznačí v rejstříku, ba dokonce podle rozsudku Nejvyššího správního soudu toto vyznačení ani nemá vliv na existenci práv nového majitele/vlastníka průmyslového práva. Ten totiž judikoval ve vztahu přechodu práv podle zákona č. 174/1988 Sb.⁵⁶ že „právní názor žalovaného, podle něhož namítaná ochranná známka zanikla spolu se zánikem právní subjektivity jejího posledního v rejstříku zapsaného majitele, a to z důvodu nepodání žádosti o zápis, resp. neprovedení tohoto zápisu do rejstříku, je v rozporu s právní úpravou obsaženou v § 22 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. Z posléze uvedených ustanovení totiž vyplývá, že k zániku práva k namítané ochranné známce nemohlo bez dalšího dojít v důsledku zániku koncernu M. p., neboť jeho majetek a závazky přešly na

⁵⁵ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 9. 1999 č.j. 5 A 93/98.

⁵⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 24. srpna 2005 č.j.: 6 A 15/2001.

jeho právního nástupce, státní podnik L., Praha, a to okamžikem zápisu nástupnické organizace do podnikového rejstříku.“

V takovém případě by právnická osoba, na niž by průmyslové právo přešlo, musela svá práva prokazovat jiným způsobem, než rejstříkovými údaji. To samozřejmě může takového majitele/vlastníka omezit v nakládání s průmyslovým právem, neboť – jak vyplývá z výše uvedeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j.: 7 A 93/96, bude-li takovýto majitel chtít uzavřít smlouvu licenční, popřípadě průmyslové právo smluvně převést na třetí osobu, bude své právo nakládat s předmětem průmyslového vlastnictví nucen prokazovat i v řízení o zápisu licence či převodu. Stejně pak bude nucen prokazovat, ve smyslu § 433 obchodního zákoníku, že jeho zboží nemá právní vady, neboť bylo uvedeno na trh majitelem/vlastníkem průmyslového práva.

6. Ochrana průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky

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

„V současné době není soukromé a veřejné právo odděleno "čínskou zdí". Dochází k častějšímu a užšímu prolínání prvků soukromoprávních a veřejnoprávních. Základním znakem soukromého práva je rovnost subjektů, čemuž odpovídá princip smluvní volnosti s preferencí dispozitivnosti. Rovnost jejich postavení znamená především, že zde není vztah podřízenosti a nadřízenosti a to, že žádný z účastníků tohoto vztahu nemůže v zásadě jednostranným úkonem vnutit jinému nějakou povinnost. Rovnost postavení účastníků soukromoprávních vztahů však nevyklučuje ani zásah státu⁵⁷.“

Zásahy státu jako způsob regulace soukromoprávních vztahů umožňuje státu čl. 4 odst. 1 Listiny, podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Tato úprava je obecná a vztahuje se na povinnosti jak osob právnických, tak osob fyzických, a to jak ve vztazích soukromoprávních, tak ve vztazích veřejnoprávních. Právní řád České republiky je sice založen na dualismu veřejného a soukromého práva, toto rozlišování práva na dvě velké oblasti vycházející z klasického římského práva nelze však v duchu shory uvedeného nálezu pléna Ústavního soudu pojímat dogmaticky, ale s přihlédnutím k moderním tendencím vývoje práva a také k vlivu evropského komunitárního práva.

⁵⁷ Z rozhodnutí pléna Ústavního soudu č.j.: 33/2000.

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

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

V dřívějších kapitolách bylo popsáno, že vznik průmyslového práva jako předmětu vlastnictví, je pojmově spjat s veřejnoprávním rozhodováním veřejnoprávního orgánu, který toto právo svým výrokem konstituuje.

Subjektivní vlastnické právo je sice soukromým, a nadto absolutním právem, ale není právem neomezeným. V průběhu doby se prosadila koncepce vlastnictví jako sociální funkce, vyjadřovaná tezí, že vlastnické právo zavazuje. Tato koncepce reflektuje to, že vlastnické právo je pojmově omezeno, přičemž tato omezení jsou dvojího druhu: jde jednak o omezení vnitřní (pojmová) a jednak vnější. Právním důvodem vnějších omezení může být zákon (upravující soukromoprávní či veřejnoprávní vztahy), může jím být správní či soudní rozhodnutí a může jím být rovněž právní úkon samotného vlastníka. Stejně, jak bylo dříve uvedeno, lze uvažovat o soukromoprávním či veřejnoprávním titulu, který způsobí (relativní) zánik vlastnického práva pro dosavadního vlastníka a vznik vlastnického práva vlastníka nového: tak dojde-li k uzavření smlouvy o převodu průmyslového práva, nepochybně se jedná o soukromoprávní úkon. Vlastnického práva lze však pozbýt rovněž i zánikem průmyslového práva či jeho zrušením a dále pak např. také v soudní či správní exekuci na prodej průmyslového práva: daňovou exekuci na prodej průmyslového práva jistě nikdo nebude považovat za soukromoprávní záležitost, přestože zasahuje do vlastnického práva povinného. Pro určení toho, zda se určitá věc bude projednávat a rozhodovat v civilním nebo ve správním soudnictví, je rozhodující soukromoprávní nebo veřejnoprávní povaha zásahu do vlastnického práva, nikoliv však právní povaha vlastnického práva samotného.

Vzhledem k širokému rozsahu předmětů chráněných jednotlivými zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, byla soukromoprávní úprava jejich ochrany v České republice poněkud roztráštěná, to přes určitou snahu jejího sjednocení, která byla v důsledku přístupu

České republiky k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) provedena zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.

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

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

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

Podle směrnice č. 2004/48/ES Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví, který pro oblast průmyslového vlastnictví byla v národním právu implementována právě zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, je obecnou povinností členských států zajistit opatření, řízení a prostředky nutné k zajištění výkonu práv k duševnímu vlastnictví. Tato opatření, řízení a prostředky mají být rovná, spravedlivá, nikoli nezbytně komplikovaná nebo nákladná a nesmějí být spojena s nepřiměřenými lhůtami nebo nedůvodnými prodlevami. Současně musejí být efektivní, přiměřená a odrazovat od porušování práv.

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

- nárok zdržovací, který směřuje ke zdržení se protiprávního jednání (spočívajícího v porušení práv k průmyslovému vlastnictví)⁵⁸,

⁵⁸ Např. § 75 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění (patentový zákon), § 8 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. (známkový zákon), § 20 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb. (zákon o průmyslových vzorech).

- nárok odstraňovací, který směřuje k odstranění závadného právního stavu⁵⁹,
- nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku takového protiprávního jednání⁶⁰,
- nárok na přiměřené zadostiučinění za nemajetkové újmy způsobené tímto protiprávním jednáním včetně přiměřeného zadostiučinění poskytnutého v peněžité podobě a práva žádat zveřejnění soudního rozhodnutí na náklady žalovaného⁶¹
- nárok na vydání bezdůvodného obohacení⁶².

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

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

Procesní práva (jedná se zejména o zvláštní úpravu některých procesních institutů, mj. předběžných opatření, důkazního břemene, zajišťování důkazů aj.) včetně práva exekučního, jsou upravena v novele občanského soudního řádu (zákon č. 217/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

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

- předložení důkazních prostředků protistranou, kterou povinnému uloží soud. Jakkoli obecně platí, že ta strana, která tvrdí určitou skutečnost podstatnou ve sporu, nese o této skutečnosti důkazní břemeno, bylo toto obecné pravidlo zlomeno například již v § 13 zákona č. 527/1990 Sb. jak byl novelizován zákonem č. 116/2000 Sb., který stanoví, že „shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je

⁵⁹ Např. § 75 odst. 1 zákona č. 527/1990, § 8 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., § 20 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb.

⁶⁰ Např. § 75 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., § 8 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s § 420 a násl. občanského zákoníku, § 373 a násl. obchodního zákoníku, § 20 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb.

⁶¹ Např. § 75 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., § 8 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., § 20 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb.

⁶² § 451 a násl. občanského zákoníku

předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak“. Stejně je obrácení důkazního břemene známo ve známkovém právu v případech, kdy strana navrhuje výmaz (zrušení) ochranné známky z důvodu neužívání. Protože je zřejmé, že nelze prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívání není), je nutno vést řízení tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se, nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že Úřad neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána⁶³. Směrnice s ohledem na to zavádí pravidlo, že na návrh strany, která předložila přiměřeně dostupné důkazy postačující k prokázání jejích nároků a v odůvodnění svých nároků označila důkazy, které má ve své detenci protistrana, mohou soudy protistraně nařídít předložení takových důkazů při současném zachování ochrany důvěrných informací. Směrnice přitom umožňuje členským státům stanovit, že za přiměřený důkaz může být považováno předložení vzorku podstatného množství kopií díla nebo jiného předmětu ochrany. V případě, že k porušení dojde v obchodním styku, musejí členské státy přijmout vhodná opatření k tomu, aby soudy mohly v přiměřených případech nařídít na návrh jedné ze stran sdělení bankovních, finančních nebo obchodních listin, které má v detenci druhá strana, opět při současném zachování ochrany důvěrných informací.

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

⁶³ Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 1999 č.j. 6 A 28/98.

složení jistoty ve výši 100.000,- Kč k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla zajištěním předmětu důkazního prostředku.

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

6. 1. Soukromoprávní žaloba

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

Za zásah do práv je pokládána

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

Soukromoprávní cestou se lze dovolávat několika základních nároků.

- **negatorní nárok**

Směřuje k tomu, aby se porušovatel zdržel zásahu do práv oprávněné osoby, a to bez ohledu na to, zda k porušení práv již došlo či nikoliv (porušení práva však musí alespoň bezprostředně hrozit). Účelem žaloby je tedy zabránit, aby v budoucnu nastal závadný stav (v tomto směru má funkci preventivní).

Zákon tento nárok definuje v ustanovení § 4, který stanoví, že oprávněná osoba se může domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, jestliže došlo k neoprávněnému zásahu do práv.

Uvedené nároky lze uplatnit rovněž proti každému, kdo sám o sobě průmyslové právo neporušuje, ale svou činností umožňuje, aby průmyslové právo porušovaly třetí osoby. Tato činnost může být na úrovni nepřímého využívání, jak je zná ustanovení § 13a zákona č. 527/1990 Sb., ale stejně tak lze zdržovací nárok uplatnit např. vůči osobě, která zhotoví formu, díky níž je porušovatel schopen napodobovat průmyslový vzor, nebo výrobci šablon a raznic, které umožňují padělat ochrannou známku. Soud bude mít možnost na základě žaloby proti těmto osobám vyslovit zákaz činnosti, jež napomáhá při porušování práv z průmyslového vlastnictví.

- restituční nárok

Restituční nárok (nárok na obnovu stavu před zásahem do práva) čili na odstranění protiprávních následků bývá sice uplatňován, nicméně jeho soudní přiznávání je již méně časté. Tento nárok bývá uspokojen nejen stažením výrobků z obchodování, ale též zničením výrobků. Taktéž jím lze postihnout zničení různých pomůcek, používaných k zásahům do práv nebo k vyloučení funkčnosti technických ochranných prostředků. Nárok na zničení výrobků byl výslovně upraven až zákonem č. 116/2000 Sb.

Rovněž tento nárok je definován v ustanovení § 4 zákona, který stanoví, že došlo-li k neoprávněnému zásahu do průmyslových práv, může se oprávněná osoba u soudu domáhat, aby následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo. Zákon upravuje různý režim nakládání se zbožím a s předměty umožňujícími porušovat průmyslové právo z důvodu případné možné dohody mezi osobou oprávněnou a porušovatelem práva tak, že opatření, řízení a opravné prostředky stanovené zákonem bude možné pro každý případ určit takovým způsobem, aby

byla řádně zohledněna zvláštní povaha daného případu, včetně zvláštních vlastností konkrétního průmyslového práva a ve vhodných případech úmyslná nebo neúmyslná povaha tohoto porušení práva. Nárok na zničení zboží a nárok na zničení prostředků umožňujících porušovat průmyslová práva by měl být přiznán až tehdy, jestliže nebylo možné neoprávněný zásah odstranit jinak; tj. méně závažným způsobem.

Soud zničení nenařídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Budou-li opatření k nápravě směřovat proti výrobkům, materiálům, nástrojům či zařízením, které nejsou ve vlastnictví porušovatele práva, soud přihlédne k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech, například při použití zboží pro humanitární účely jak je to stanoveno zvláštními právními předpisy⁶⁴.

Porušovatel práv však může soudu učinit návrh, že místo stažení výrobku z trhu a jejich případného zničení, včetně zničení pomůcek sloužících k porušování práv, že zaplatí oprávněné osobě peněžní vyrovnání. Soud na takový návrh přistoupí tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že průmyslové právo porušuje, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným. K takovým případům však nebude docházet příliš často, neboť z principu, že údaje uvedené v rejstříku se pokládají za veřejně ohlášené a nikdo se nemůže dovolávat neznalostí těchto údajů, vyplývá, že každá třetí osoba ví, nebo by měla vědět o tom, že průmyslové právo existuje a v důsledku toho má i povinnost je respektovat.

Dosavadní zkušenosti s tímto institutem spadají spíše do veřejnoprávních režimů celních a spotřebitelských. Své místo při úvaze soudu o případném nařízení zničení výrobků by mohla mít rovněž okolnost hrozby opakování protiprávního zásahu nebo možnost jiného komerčního využití zboží, které porušuje průmyslové právo apod.

- informace o původu zboží

Informační nárok, který se týká původu a informací o jeho uvádění na trh, má historii od roku 2000, kdy byl uzákoněn zákonem č. 116. Nový zákon o vymáhání práv z průmyslového

⁶⁴ § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, § 14 a zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

vlastnictví tento nárok definuje v ustanovení § 3 jako nárok oprávněné osoby požadovat vůči porušovateli práva, popřípadě proti osobě, která měla účast na porušování průmyslového práva, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno toto právo, s tím, že tohoto práva se lze domáhat soudní cestou. Soud takovouto žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva. Informací se lze domáhat v rozsahu údajů o jménu a příjmení nebo obchodní firmy či názvu a místa trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující právo, údajů o množství vyrobeného, zpracovaného, dodaného, skladovaného, přijatého nebo objednaného zboží a o ceně obdržené za dané zboží či služby.

- **morální nebo peněžité zadostiučinění**

Morální zadostiučinění bývá ve věcech průmyslového vlastnictví méně časté. Je-li požadováno morální zadostiučinění i zde, pak takový nárok vesměs směřuje k veřejné omluvě např. v odborném tisku, který je odebírán a čten v odborných kruzích. K morálnímu zadostiučinění může sloužit rovněž publikace rozsudku, kterým byl oprávněné osobě přiznán negatorní nárok. Právo na takovéto zveřejnění rozsudku přiznává soud na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určí i rozsah, formu a způsob uveřejnění. S ohledem na veřejnost soudních rozhodnutí však v případě, že takový nárok nebude u soudu uplatněn a v důsledku nevyužití dispozičních oprávnění účastníků soudního řízení nebude soudem ani přiznán, nic nemůže bránit oprávněné osobě, aby takové soudní rozhodnutí nezveřejnila sama; nebude-li však tento nárok přiznán soudem, bude tak oprávněná osoba nucena činit na své náklady.

Nárok na peněžité zadostiučinění bývá v praxi často uplatňován a soudy přiznávají nejčastěji. Předpokladem však je prokázání vzniku nemajetkové újmy, která není škodou na věci ani ušlým ziskem, anebo alespoň její hrozbou. Tento nárok je vedle nároku reparačního (náhrada škody a náhrada bezdůvodného obohacení) upraven v § 5 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Zákon zde stanoví určité měřítko pro soud, který může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj, a ve výši licenčního poplatku pro případ, že porušovatel při výkonu činnosti nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva z průmyslového vlastnictví.

Tím se stanoví hranice pro kvantitativní posouzení základních souvislostí věci, zejména pro případ, kdy se oprávněná osoba dostane do důkazní nouze co do rozsahu vlastní škody a naopak získání bezdůvodného obohacení na straně porušovatele průmyslového práva. K tomu dochází např. tehdy, jestliže žalobce nezná všechny okolnosti neoprávněného zásahu do jeho práva, protože v kritické době neměl přístup do výrobních nebo obchodních prostor žalovaného. Jiným případem může být nepoměrně nákladné znalecké dokazování. Zákon současně umožní zohlednit případné zavinění, úmysl či nedbalost, a to přesto, že k přiznání tohoto nároku není vyžadováno.

- náhrada skutečné škody a ušlého zisku

V případě deliktů soukromoprávní povahy je typická restituce a reparace. Obecná úprava deliktů vznikajících z porušení soukromoprávních povinností je v recentním právu obsažena v občanském zákoníku.

V případě odpovědnosti za škodu se hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Pro vznik této odpovědnosti je vyžadováno zavinění. Přednostním způsobem náhrady škody je relutární náhrada. Požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Vzhledem k povaze průmyslových práv však tato naturální restituce prakticky nepřipadá v úvahu.

- nároky z bezdůvodného obohacení

Uplatňování obecných soukromoprávních nároků na vydání bezdůvodného obohacení, ač jde o starý římskoprávní institut, bývá v případech zásahů do průmyslových práv méně časté. Příčina spočívá v praktickém upřednostňování široce pojímaných peněžitých zadostiučinění. Nicméně vydání bezdůvodného obohacení přichází v úvahu i vedle poskytnutí zadostiučinění a vedle náhrady škody. Např. tam, kde na straně uživatele chybí právní důvod (právní titul) k využívání cizího průmyslového vlastnictví, jímž je zejména licenční smlouva, anebo tam, kde tento důvod sice původně byl, ale odpadl; např. v důsledku ukončení licenční smlouvy poskytnuté na určitý čas.

Ve smyslu občanského zákoníku v případě, že bezdůvodně obohacený nebyl v dobré víře, je povinen vydat nejen bezdůvodné obohacení, které by se rovnalo ceně smluvní licence, ale též veškeré užitky (viz § 458 odst. 2 občanského zákoníku). Užitek je v tomto směru například čistý zisk z neoprávněného využívání patentovaného výrobního postupu bez ohledu na to, je-li zisk dále investován nebo přenechán třetí osobě; např. rozdělen akcionářům. Tomu, kdo však

byl v dobré víře, že mu bezdůvodné obohacení patří, což je věc důkazní, připadají užítky z něho do jeho vlastnictví.

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje nárok na náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení shodně s nárokem na přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. Hranice stanovená zákonem jako dvojnásobek, popřípadě násobek licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do průmyslového práva, totiž slouží k pokrytí jak složky reparační, tak zadostiučinění. Soud má přitom ze zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví za povinnost přihlídnout ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je např. morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.

Uvedený postup tedy umožní spravedlivé vypořádání nároků poškozeného tak, aby ten se z důvodu důkazní nouze nemusel domáhat pouze peněžitého zadostiučinění, které je založeno na principu objektivní odpovědnosti. Jestliže však poškozený prokáže, že škoda, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a peněžité zadostiučinění přesahují částku určenou podle § 5 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, pak nic soudci nebrání, aby tyto náhrady přiznal v prokázané výši.

- **určovací rozsudek**

Určovacím řízením se zjišťuje právní postavení účastníků, které se výrokem soudu potvrzuje, zakládá, mění či ruší. Určovací/konstitutivní výrok soudu směřuje k prevenci následných sporů, např. na plnění; v případě, že k takovému sporu dojde, ovlivňuje určovací výrok soudu zásadním způsobem právní postavení účastníků soudního řízení. Soudní rozhodnutí o tom, že určité zboží je z hlediska průmyslového vlastnictví padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, přináší veřejnoprávní důsledky pro další legální postupy na poli veřejného práva, zejména celního a spotřebního.

Praktická potíž spočívá v tom, že dosažení takového pravomocného soudního rozhodnutí obvykle znamená značnou časovou ztrátu. To může ochromit účinnost dalších veřejnoprávních kroků a postiženému se tím zvyšují i náklady, které musí vynaložit na ochranu svého práva.

Mimoto obecné soudy zpravidla vyžadují, aby ve věcech patentů či užitných vzorů před vydáním určovacího rozsudku provedl určení Úřad průmyslového vlastnictví, a to ve smyslu § 67 zákona č. 527/1990 Sb. Tato cesta se jeví jako poměrně málo schůdná.

7. Ochrana průmyslového práva prostředky práva veřejného

7. 1. Trestní ochrana soudní

Jednání, jimiž je zasaženo do práv průmyslového vlastnictví, jsou považována za společensky nebezpečná. Trestní zákon proto předpokládá, že při splnění podmínek tímto zákonem stanovených, že tato jednání budou trestněprávně postižitelná; v tomto směru tedy není trestným činem jakékoli jednání, které je v rozporu se zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Trestní zákoník předpokládá, že trestným činem je jen takové jednání, které představuje určitý stupeň nebezpečnosti pro společnost. Jde tedy o činy, jejichž zejména ekonomický dopad se vymyká běžnému standardu. Vedle dokonaných trestných činů je trestán také pokus o trestný čin a u zvlášť závažných trestných činů i jejich příprava. Trestná je i organizace, návod a pomoc k trestnému činu.

Podle recentního práva se trestného činu může dopustit pouze fyzická osoba. Trestněprávní odpovědnost právnických osob je v současnosti teprve ve stadiu legislativního projednávání. Součástí trestního řízení může být i tzv. řízení adhezni, tedy řízení o náhradě škody, což může představovat především časovou a finanční úsporu pro poškozeného.

Při porušování průmyslových práv jde o trestné činy úmyslné, musí tedy být prokázán buď úmysl přímý, nebo alespoň úmysl nepřímý.

- Trestný čin porušování průmyslových práv je spáchán osobou, která neoprávněně zasáhne do práv k chráněnému vynálezu, užitému vzoru, průmyslovému vzoru a topografii polovodičových výrobků (§ 151 tr. zákona). Nejde tedy o kompletní výčet všech předmětů průmyslového vlastnictví. Jde pouze o některá tzv. tvůrčí průmyslová práva. V zásadě není vyloučeno, aby jedním skutkem pachatel zasáhl do více práv chráněných touto skutkovou podstatou, například není vyloučen zásah do vynálezu chráněného patentem i užitným vzorem. Současně však může nastat situace, kdy jediným skutkem bude zároveň naplněna i skutková podstata trestného činu jiného, a to trestného činu zásahu do autorských práv, zejména v případě zásahu do práv z průmyslových vzorů. V těchto případech zřejmě půjde o jednočinný souběh, kdy jedním činem je naplněno několik skutkových podstat.
- Trestný čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu chrání práva na označení (§ 150 tr. zákona). Trestné je nejenom jednání spočívající v užití ochranné známky, obchodní firmy či označení původu, ale

také užití označení podobného. Trestné je jednání, které spočívá v dovozu, vývozu či uvedení do oběhu zboží či služeb označených ochrannou známkou, neoprávněné užívání obchodní firmy či uvádění do oběhu výrobků opatřených chráněným označením původu. V případech zásahu do práv k ochranným známkám je opět možný jednočinný souběh s trestným činem zásahu do autorských práv. Trestněprávní známková ochrana je ve srovnání s ostatními průmyslovými právy poměrně užší. Zatímco u ostatních průmyslových práv trestní zákon obsahuje blanketní odkaz na příslušné zákony o jednotlivých předmětech průmyslových práv a trestným činem se tak může stát prakticky jakékoliv porušení těchto předpisů, které bude dosahovat určité společenské nebezpečnosti, u ochranných známek zákonodárce postupoval tak, že výslovně uvedl taxativní výčet trestně postižitelných jednání. Z tohoto důvodu pak nebude trestně odpovědná osoba, která umístí na zboží ochrannou známku, a to i v tom případě, kdy toto zboží je dále s jejím vědomím uváděno do oběhu. Stejně tak se tato skutková podstata nevztahuje na osoby, které takovému výrobky skladují či užívají ochrannou známku v obchodní firmě, reklamě či korespondenci.

V obecné rovině je nutno uvést, že rovněž oblast trestněprávní ochrany průmyslového vlastnictví je předmětem komunitárních úprav, kdy je připravován návrh „směrnice o trestněprávních opatřeních k vynucení práv k duševnímu vlastnictví a návrh rozhodnutí Komise k posílení trestněprávního rámce k boji proti porušování práv k duševnímu vlastnictví“.

V úvahu může rovněž přicházet

- trestný čin nekalé soutěže postihující jednání, která neoprávněně zasahují do práv duševního vlastnictví, jež však nelze podřadit pod skutkové podstaty předchozí (§ 149 tr. zákona). Jde zejména o práva k obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím návrhům a důvěrným informacím. Postižitelné je jen jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele. Tohoto jednání se tedy může dopustit pouze osoba, která je soutěžitelem poškozeného.

7. 2. Trestní ochrana správní

Protiprávní jednání, které nedosahuje míry trestnosti vyžadované pro trestné činy je běžně možné veřejnoprávně postihnout v přestupkovém řízení. Přestupkem je zaviněné jednání,

keré porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek označeno v zákoně č. 200/1990 Sb. Pachatelem přestupku může být pouze fyzická osoba. Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá podle přestupkového zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo dal k tomuto jednání příkaz. Veřejnoprávní odpovědnost právnických osob za taková jednání musí být výslovně v zákoně uvedena. Nejde potom o přestupek, ale o tzv. jiný správní delikt. V oblasti správněprávní ochrany práv duševního vlastnictví se delikty právnických osob uplatňují výjimečně.

Z hlediska zavinění pro přestupek postačí nedbalost, a to i nevědomá. To značně rozšiřuje rozsah odpovědnosti za přestupek oproti trestněprávní odpovědnosti. Na druhou stranu postihována není příprava, pokus ani organizace, návod či pomoc ke spáchání přestupku.

Přestupky projednávají a rozhodují o nich obecní úřady ve správním řízení s právem odvolání ke krajskému úřadu. Proti pravomocnému rozhodnutí o přestupku lze podat správní žalobu ke krajskému soudu.

- Přestupek porušování průmyslových práv spáchá ten, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv [§ 33 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona]. Na rozdíl od souvisejícího trestného činu lze postihnout všechna jednání, kterými osoba zasahuje do všech průmyslových práv, naplní-li toto jednání obecné znaky přestupku, a to včetně práv k ochranným známkám či označením původu.
- Za přestupek neoprávněného užívání obchodní firmy nebo zaměnitelného označení je považováno jak neoprávněné užívání obchodní firmy, tak jakéhokoliv označení zaměnitelného, jako je označení příznačné pro určitou osobu, aniž by muselo být zapsáno [§ 33 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona]. Trestněprávní ochrana správní se tak vztahuje i na určitá nezapsaná označení. Oproti trestní ochraně soudní je v tomto směru širší.

Přestupková ochrana duševního vlastnictví nepředstavuje pro majitele těchto práv sama o sobě zásadní prostředek ochrany. Jejím účelem je trestat společensky nebezpečné činy, a to i ty, které nelze podřadit pod trestněprávní soudní ochranu. Jde tedy primárně o ochranu veřejného zájmu; ochrana soukromých subjektivních práv je až odvozené povahy. Pro majitele práv potom přestupková ochrana může mít jiný význam; pozitivní výsledek přestupkového řízení představuje zásadní důkazní prostředek v civilním procesu, kde se již pro majitele práv může rozhodovat o značných hodnotách. Soud je totiž v civilním řízení vázán rozhodnutím o spáchání přestupku (§ 135 o. s. ř.).

7. 3. Ochrana zahraničního obchodu

Speciálním zákonem pro oblast zahraničního obchodu s předměty průmyslového vlastnictví je zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Tento předpis se nedotýká veškerého možného jednání, kterým lze zasahovat do práv průmyslového vlastnictví, a nechrání ani všechna tato práva. Nestanoví ani žádnou zvláštní hmotněprávní úpravu. Jde o procesní předpis, který upravuje postup orgánů v souvislosti s potíráním pirátského zahraničního obchodu. Předmětem tohoto předpisu nejsou sama práva duševního vlastnictví, nýbrž zboží, na kterých tato práva váznou.

Citovaný zákon rozlišuje dva druhy předmětného zboží:

- Padělek, tj. zboží, včetně obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné či zaměnitelné se zapsanou ochrannou známkou (včetně etiket, návodů, prospektů atd.), obal, na němž je umístěno toto označení, nástroj speciálně určený k výrobě ochranné známky, zboží porušující práva majitele patentu.
- Nedovolená napodobenina, tj. zboží včetně jeho obalu, které je vyrobené bez souhlasu majitele patentu, autorského práva, práv s autorským právem souvisejících a práva k databázi, práva k zapsanému průmyslovému vzoru a práva k užitému vzoru. Za nedovolenou napodobeninu se považuje i nástroj určený pro výrobu nedovolené rozmnoženiny.

Zákon lze použít pouze v případech, kdy zboží překračuje hranice a je vedeno celní řízení. Je-li zboží už propuštěno do volného oběhu, nelze tohoto zákona použít.

Osoba oprávněná z průmyslového vlastnictví může podle tohoto zákona podat žádost o přijetí opatření na hranicích k zabránění porušování jejich práv. To odpovídá soukromoprávní povaze práv průmyslového vlastnictví. Celní opatření v souvislosti s uvedeným porušením práv lze provést pouze na návrh majitele práv či jiné oprávněné osoby. Tuto skutečnost navíc navrhovatel musí prokázat. Odhalí-li celní orgány zboží, u kterého je nebezpečí, že může být pirátského charakteru, celní orgán zboží zajistí a vyrozumí o tom oprávněné osoby, které ve vlastním zájmu podají návrh na provedení celního opatření. Celní orgán je oprávněn zboží zajistit bez ohledu na práva třetích osob, tedy i v případě, kdy např. vlastnické právo ke zboží náleží zcela jiné osobě, než která zboží přepravuje nebo žádá o propuštění do volného oběhu. Osoba, která se domáhá provedení celního opatření, musí složit peněžní částku jako jistotu, která pak - nejde-li o napodobeniny nebo padělky - propadá ve prospěch státu za účelem náhrady škody způsobené osobám, vůči nimž řízení směřovalo a náhrady nákladů řízení. Ukáže-li se návrh oprávněné osoby jako oprávněný, celní orgán zboží zajistí.

Po rozhodnutí o zajištění zboží je oprávněná osoba povinna určovací žalobou zahájit soudní řízení, ve kterém soud s konečnou platností rozhodne, zda jde o padělky a napodobeniny, či nikoliv.

V případě soudního rozhodnutí, že zboží je padělkem či napodobeninou, nesmí celní úřad toto zboží propustit. Nebylo-li v rámci tohoto soudního řízení či řízení jiného rozhodnuto o zabránění či propadnutí věci, může oprávněná osoba podat návrh na zničení tohoto zboží pod celním dohledem na náklady vlastníka zboží, popř. návrh na jeho vyřazení z obchodování bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody.

O těchto návrzích pak rozhoduje celní orgán. Toto rozhodnutí představuje završení celého řízení a pro oprávněnou osobu maximální možnou ochranu před zneužitím pirátského zboží. Výjimečnou možností vyřazení zboží z obchodování je odstranění ochranných známek se souhlasem oprávněné osoby.

7. 4. Ochrana průmyslového vlastnictví prostřednictvím práva na ochranu spotřebitelů

Základním předpisem v této oblasti je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele a další související skutečnosti. Jde tedy o předpis vnitřně i obsahově poněkud nekonzistentní.

Jednou z oblastí, na kterou se zákon zaměřuje, je i oblast ochrany spotřebitele před nabídkou pirátského zboží. Jak již napovídá název, účelem tohoto zákona je především ochrana práv spotřebitelů, nikoliv majitelů práv duševního vlastnictví. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že pro majitele těchto práv jde o významný prostředek ochrany jejich práv, byť odvozené povahy. Z povahy věci také vyplývá, že zmíněný zákon lze použít pouze na skutečnosti související s podnikáním, zato ale bez ohledu na povahu tohoto podnikání. Osobám, které nevykonávají podnikatelskou činnost z tohoto zákona povinnosti nevznikají.

V rámci ochrany spotřebitele je zakázáno klamavé jednání, spočívající zejména v uvádění nepravdivých, nedoložených, neúplných či nepřesných, nejasných či dvojsmyslných nebo přehnaných údajů nebo zamlčování údajů o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb. Přičemž za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví či jeho skladování za účelem prodeje.

Podnět k přijetí příslušných opatření může podat každá osoba, která prokáže právní zájem na zamezení podnikání zasahujícího do práva duševního vlastnictví. Je však povinna složit

peněžní částku jako jistotu, která v případě neoprávněnosti podnětu bude sloužit jako úhrada nákladů dozorového orgánu vzniklých v souvislosti s vyřizováním tohoto podnětu.

Dozorovými orgány jsou Česká obchodní inspekce a živnostenské úřady. Na úseku zemědělských, potravinářských, kosmetických, tabákových a dalších výrobků správu vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Oprávnění k zajištění zboží však ze zákona o ochraně spotřebitele dozorový orgán sám o sobě nemá (toto oprávnění je mu však přiznáno s odkazem na zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušující některá práva duševního vlastnictví). Pouze v případě bezprostředního ohrožení majetku je oprávněn pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb nebo uzavřít provozovnu. Za porušení tohoto zákona lze uložit pokutu. Jde o tzv. jiný správní delikt, který může spáchat jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Nelze však uložit trest propadnutí věci či zabránit zboží. Tento postup odpovídá účelu zákona, jímž není ochrana majitelů práv duševního vlastnictví, nýbrž ochrana spotřebitele.

8. Soudy a nalézání práva

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví přinesl novinku ve stanovení soudu, který bude oprávněn rozhodovat ve věcech porušení práv z průmyslového vlastnictví. Doposud o nárocích z práv duševního vlastnictví, jakož i o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení, rozhodují v prvním stupni soudy krajské.

Zákon nově stanovil, že příslušným rozhodovat o nárocích z porušení práv z průmyslového vlastnictví bude nadále (resp. od 1. 1. 2008) pouze Městský soud v Praze, u něhož k tomuto datu budou zřízeny specializované senáty složené z předsedy a dvou soudců. U těchto senátů se pak soustředí rovněž agenda projednávání porušování práv z ochranné známky Společenství a (průmyslového) vzoru Společenství včetně projednání případných protinávrhů na prohlášení těchto komunitárních průmyslových práv za neplatné, jak bylo zmíněno v kapitole 4. 7. 5., ale rovněž agenda spojená s vymáháním práv z porušování průmyslového vlastnictví.

Pravomocná rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vydaná ve správním řízení podléhají přezkumu ve správním soudnictví, takže konečnou instancí, která rozhoduje o existenci průmyslového práva, je i v těchto případech soud, ovšem s tím, že nejvyšší soudní instancí je na rozdíl od sporů o porušování práv z průmyslového vlastnictví Nejvyšší správní soud ČR, nikoliv Nejvyšší soud ČR. Rozhodování o existenci průmyslového práva je ovšem často úzce svázáno s rozhodováním soudů ve sporech o porušení průmyslového práva, např. tehdy,

pokud se žalovaný ve sporu o porušování ochranné známky pokusí známkovou kolizi odstranit poukazem na neužívání starší ochranné známky aj.

Z tohoto hlediska se současný právní stav, kdy o porušování průmyslového práva rozhoduje v nejvyšší instanci jiný soud, než který přezkoumává rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zřízení či zrušení průmyslového práva, nejeví jako ideální. S o to větší naléhavostí je třeba, aby všechny orgány rozhodující o sporech týkajících průmyslových práv, tedy jak soudy v civilním řízení, tak Úřad průmyslového vlastnictví a soudy ve správním soudnictví, ve své praxi vycházely ze stejných zásad, které vyplývají z komunitárního práva a judikatury Evropského soudního dvora, případně i Soudu první instance Evropských společenství. Nepřímý účinek komunitárního práva spočívá v tom, že vnitrostátní právo členských států musí být vykládáno eurokonformním způsobem; pokud jde o směrnice, mají členské státy a jejich orgány povinnost vykládat své národní právo *"ve světle textu a cíle normy směrnice"*⁶⁵.

9. Závěr

Zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byly novelizovány rovněž jednotlivé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví v tom směru, že každé jednotlivé správní rozhodnutí, které splňuje podmínky přezkumu ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je ve správním soudnictví přezkoumatelné. Nadále tedy bude přezkoumatelné každé správní rozhodnutí, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti účastníka správního řízení, pokud není vyloučeno ve smyslu kompetenčních výluk z přezkumu (viz § 70 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Jak uvedeno shora, nebude tedy ani nadále přezkoumatelné rozhodnutí o určení, zda předmět v žádosti popsany spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, popřípadě užitého vzoru, neboť tímto rozhodnutím se nově práva a povinnosti neurčují

Podle § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, „Zvláštní úprava působnosti soudů ve věcech průmyslového vlastnictví“ je stanoveno, že Městský soud v Praze přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Současně v § 7 téhož zákona je stanoveno, že řízení ve věcech správního soudnictví, týkajících se průmyslového vlastnictví, v nichž bylo zahájeno řízení před dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů.

⁶⁵ rozsudek Evropský soudní dvůr 79/83 Harz

Pokud zákon stanoví, že již zahájená řízení se dokončí v určitém režimu, znamená to, že jiná řízení, jež budou zahájena teprve po určitém datu, budou projednávána v režimu jiném.

Zde je nutno se zamyslet nad skutečností, zda takto ustavené specializované senáty Městského soudu v Praze mohou v případě přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve správním soudnictví mít povahu patentového soudu.

Patentový soud byl zřízen i pro historické území České republiky § 41 zákona z 11. ledna 1897, o ochraně vynálezů (zákon patentový), publikovaném jako č. 30/1897 Ř.z. Patentový soud byl zřízen „jakožto odvolací instanci o konečných rozhodnutích zrušovacího oddělení úřadu patentového“. Patentový soud byl satelitním soudem Nejvyššího správního soudu, který na historickém území nynější České republiky fungoval na právním základě založeném zákonem 3/1918 Sb.z.a n., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů, který následoval původní říšskou úpravu, založenou tzv. prosincovou ústavou. (zákon č. 144/1867 Ř.z.) Správní soudnictví na historickém území rakousko – uherské monarchie vzniklo přijetím zákona č. 36/1876 Ř.z.(tzv. říjnový zákon), na jehož základě byl ustaven správní soud ve Vídni jako jediný správní soud pro celé Předlitavsko. Jakkoli ve správním soudnictví bylo rozhodováno v těch případech, kdy bylo tvrzeno, že určitá osoba byla ve správním řízení poškozena ve svých právech (s výjimkou případů, které zákon tzv. generální klauzulí vyloučil), do kompetence patentového soudu náleželo rozhodovat o odvolání té strany, která se pokládala za dotčenou konečným rozhodnutím zrušovacího oddělení patentového úřadu. Zrušovací oddělení patentového úřadu bylo jedním ze tří oddělení (příhláskové, stížnostní a zrušovací) a rozhodovalo o návrzích, aby patent byl odvolán, prohlášen za neplatný, odňat, prohlášen za závislý, o relativní neúčinnosti patentu, dále pro určovací návrhy a pro návrhy na udělení nucených licencí (§ 36), s výjimkou předběžných opatření a procesních rozhodnutí, ledaže by měla vliv na rozhodnutí ve věci. Tato právní úprava byla zákonem č. 305/1919 Sb., o prozatímní ochraně vynálezů, z 27. 5. 1919 v zásadě s okamžitou platností recipována pro území tehdejšího Československa.

Patentový soud rozhodoval na tom skutkovém základě, který zjistil patentový úřad. Patentový soud sestával ze sedmi soudců (presidenta nebo senátního presidenta nejvyššího správního soudu, presidenta a předsedy patentového soudu, jednoho rady ministerstva obchodu, dvou radů nejvyššího správního soudu, pokud jsou soudci, a ze tří odborných technických členů jako radů), a to dílem soudců Nejvyššího správního soudu, s nímž byl personálně propojen, a dílem z technických členů, na něž se po dobu jejich výkonu činnosti u patentového soudu

vztahovalo ustanovení o moci soudcovské. (§ 98 a 99 zákona č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky). Odborní techničtí radové byly k jednotlivé věci jmenováni presidentem Patentového soudu ze seznamu ustanovených odborně technických členů.

Spory z porušování průmyslových práv patentový soud neřešil. Mezi významnou agendu patentového soudu však patřilo vydávat určovací výroky, které měly význam pro předcházení soudních sporů z porušování patentů.

Rozhodování patentového soudu bylo založeno na principu kasačním; soud rozhodoval na základě skutkového stavu zjištěného patentovým úřadem. Skutková nova a dokazování nebyly připuštěny. Rozhodnutí bylo možno zrušit a vrátit patentovému úřadu v případě, že byly „porušeny podstatné formy (vady) řízení“ nebo nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav. Stará rakouská úprava patentového soudnictví se tak příliš neodchýlila od principů stanovených říjnovým zákonem pro nejstarší správní soud⁶⁶.

Patentový soud přetrval do zrušení Nejvyššího správního soudu v roce 1952, i když ke zrušení obou soudů došlo nezávisle na sobě. Nejvyšší správní soud zanikl zákonem č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, patentový soud zákonem č. 7/1952 Sb., o přechodných opatřeních v oboru patentů.

Jakkoli patentový soud nebyl na území nynější České republiky funkční již od roku 1939, kdy byl zřízen protektorát Čechy a Morava, v zemi s podobnou právní kulturou nejen že nadále byl funkční, ale jeho působnost se rozšiřovala i na jiné oblasti průmyslových práv. Například soustava soudů Spolkové republiky Německo zahrnuje také zvláštní soudy, jedním z nich je i Federální patentový soud, který byl ustaven zákonem o patentu z roku 1980. Je autonomní, nezávislý a jeho pravomoc se vztahuje na odvolání proti rozhodnutí průzkumových sekcí nebo patentových divizí patentového úřadu a na řízení o prohlášení neplatnosti patentů a o nucených licencích. Podle zákona o ochranných známkách z roku 1994 se jeho pravomoc vztahuje také na odvolání proti rozhodnutím sekcí ochranných známek a divizí ochranných známek patentového úřadu. Sídlem patentového soudu je sídlo patentového úřadu. Patentový soud se skládá z prezidenta, předsedajících soudců a ostatních soudců. Soudci musí mít kvalifikaci požadovanou pro soudní úřady podle německého zákona o soudcích (právní členové) nebo musí být odborníky v oblasti techniky (techničtí členové). Techničtí členové musí mít složenou státní nebo akademickou závěrečnou zkoušku. Analogický patentový soud funguje v Rakousku, ve Švédsku a dalších i neevropských zemích.

⁶⁶ Mazanec, M., Patentový soud jako soud veřejného práva ?, Průmyslové vlastnictví č. 10/1994.

Soud, jemuž je zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví svěřen přezkum nyní již víceméně všech správních rozhodnutí Úřadu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti účastníka správního řízení, a to včetně těch, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení technického stavu věci, však kvalitu patentového soudu mít nebude, a to již z toho důvodu, že tyto technické věci nebudou posuzovat technicky vzdělání soudci, ale soudci na základě znaleckých posudků. Jakkoli se D. Štros domnívá⁶⁷ že k projednání sporů z patentů lze přibírat ad hoc znalce konkrétního oboru nebo znalce navrhované účastníky řízení, soudní řízení se určitým způsobem redukuje na posuzovaných věcí znalcem a nikoli soudcem. Přestože seznam soudních znalců obsahuje určitý výčet specializací, je otázkou, jak tito znalci obstojí při zodpovídání otázky, zda určité řešení splňuje podmínky patentovatelnosti například z důvodu, zda toto řešení pro odborníka vyplývá či nevyplyvá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Mimoto nelze odhlédnout od skutečnosti, že jiné postavení v soudním řízení zaujímá znalec, kdy znalecký posudek je jen jedním – i když nesnadno zpochybnitelným - důkazem, a jiné postavení má nezávislý soudce, který je při zjišťování skutkového stavu věci vázán toliko zákonem⁶⁸. Jakmile však zmíněný autor navrhuje vytvoření senátů složeném ze soudců právníků a soudců techniků, dostává se k jinému soudnímu rozhodování o průmyslových právech. V takových senátech v zásadě pracují „patentové soudy“, které jsou přezkumnou instancí ve věcech o nichž rozhoduje „patentový úřad“.

Specializovaný soud vytvořený zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví však ani není založen na principech, na kterých by měly být řešeny spory z patentů Společenství (Community Patent Court) ani uvažovaný Evropský patentový soud – soud první instance (European Patent Court – Court of First Instance) U těchto soudů se totiž uvažuje o jurisdikcích odlišných, než má Městský soud v Praze jako soud ve správním soudnictví, i jako soud řešící spory obchodního práva.

Soud pro patenty Společenství by měl řešit spory týkající se

- Porušování a platnosti komunitárního patentu a komunitárního dodatkového ochranného osvědčení
- Užití vynálezu po zveřejnění přihlášky patentu Společenství
- Práv založených na dřívějším užívání vynálezu

⁶⁷ Štros, D., Soudy a tribunály specialisované na právo duševního vlastnictví: globální vnímání a systém k posílení vymahatelnosti duševního vlastnictví. Bulletin advokacie 4/2006

⁶⁸ čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky

- Předběžná opatření a opatření na ochranu důkazních prostředků
- Odškodnění a náhrada škody
- Nařízení zaplacení peněžité sankce za nevykonání rozhodnutí soudu
- Uložení povinnosti určitého konání nebo zdržení se určitého konání.

Soudy pro patenty Společenství by tedy měly řešit typicky veřejnoprávní spory - platnost patentu Společenství, tak typicky soukromoprávních věcí jako jsou spory z porušení patentových práv.

Proti rozhodnutí tohoto soudu by bylo možné podat odvolání k soudu prvního stupně, které ovšem návrh omezuje na právní otázky (tj. pro nepřislusnost, porušení práva či procesní nedostatky), skutkové otázky (ale pouze v rozsahu přehodnocení skutkové podstaty a důkazů předložených v první instanci).

Jurisdikce Evropského patentového soudu – soudu první instance je pak navržena následovně:

- Skutečné nebo hrozící porušení evropského patentu
- Platnosti evropského patentu (ve věcech zrušení evropského patentu by byl příslušný ústřední senát [Central Division])
- Odškodnění a náhrada škody
- Jiné spory týkající se evropského patentu, pokud s tím účastníci vysloví souhlas
- Předběžná a ochranná opatření.

Evropský patentový soud má tak povahu soudu řešícího věci práva soukromého. Odvolání a žádosti o přezkum rozhodnutí tohoto soudu by projednával Evropský patentový soud – odvolací soud (European Patent Court – Court of Appeal)

Bude-li v oblasti průmyslových práv soudní příslusnost kopírovat navrhovanou úpravu týkající se patentů Společenství, popřípadě přizpůsobí-li národní úprava úpravě vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslovém) vzoru Společenství, popřípadě nařízení Rady (ES) č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, nebude mít právní dualismus v dané oblasti valného významu.

Jakkoli je v evropském kontinentálním prostoru tradiční dualismus práva, tedy jeho dělení na právo soukromé a veřejné, přičemž pro určování věcné příslusnosti (správního nebo civilního) soudu je třeba vždy posoudit a jednoznačně rozhodnout, zda se v daném případě jedná o rozhodnutí správního orgánu o veřejném subjektivním právu, nebo o tzv. soukromoprávní věc, navržený soud pro patenty Společenství jako orgán Evropské unie, ani národní soudy, které jsou ve smyslu výše uvedených nařízení příslusné k projednání sporů z ochranných

známek Společenství a (průmyslových) vzorů Společenství, nejsou striktně ani soudem práva veřejného, a to přesto že zkoumají splnění podmínek, za nichž bylo odpovídající průmyslové právo konstituováno, ani soudem práva soukromého, když rozhodují ve sporech o porušení práva.

Jakkoli tedy součástí reformy správního soudnictví, účinné od 1.1.2003, bylo také obnovení obecného principu, kdy všude tam, kde zákon svěřil správnímu orgánu rozhodování ve věcech soukromého práva, se ten, kdo s takovým rozhodnutím není spokojen, může obrátit na soud rozhodující ve věcech občanskoprávních, který bude rozhodovat v kontradiktorním sporu o věci samé (§ 244 a násl. o. s. ř.) a naopak, rozhodoval-li správní orgán věc veřejného práva, náleží přezkoumání zákonnosti takového rozhodnutí soudům ve správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního, může tato reforma v oblasti ochrany průmyslových práv vzít za své.

Z použité literatury:

Ke kapitolám Obecně a Právo veřejné a soukromé

- Kolektiv, Správní právo, Texty II, Aleko Praha 1991 (Prameny a nové proudy právní vědy sv. 7)
- Hendrych, D., Správní právo - obecná část, C.H.Beck/SEVT Praha 1993 (Právnícké učebnice)
- Průcha, P., Základy správního práva a veřejné správy - obecná část, Masarykova univerzita Brno 1994 (Edice učebnic právnické fakulty MU č. 87)
- Pražák, J., Správní právo, Jednota právnická Praha 1905
- Weyr, F., Soustava československého práva státního, Fr.Borový Praha 1924 (Sbírka spisů právnických a národohospodářských sv. 23)
- Hoetzel, J. Československé správní právo - část všeobecná, Melantrich Praha 1937 (Řada spisů právnických a národohospodářských sv. 1)
- Lukeš, Z., Československé správní právo - obecná část, Panorama Praha 1981 (Edice učebnice)

Ke kapitole Průmyslové vlastnictví

- Vitáček, F. Československý patentní zákon, Právnícké knihkupectví a nakladatelství, Praha 1933
- Syrový, K, Müller E, Příruška o patentech, Státní nakladatelství technické literatury 1959
- Knap, K., Opltová, M., Kříž, J. Růžička M. Práva k nehmotným statkům, Codex 1994
- Pítra, V. a kol. Ochrana průmyslového vlastnictví, Edice komentované zákony, SEVT 1992
- Ježek, J. Právní úprava ochrany vynálezu, Právní rádce 3/2003
- Ježek, J. , Novela zákona o ochranných známkách Právní rádce 11/2000
- Pítra, V. a kol. Zákon o ochranných známkách. Komentář 1. vydání Praha, C.H. Beck 1996
- Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Komentář 1. 1. vydání Praha, C.H. Beck 2004
- Horáček, R., Čada, K., Hajn. Z., Práva k průmyslovému vlastnictví 1. 1. vydání , Praha, C.H. Beck 2005
- Kopecká, S. Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii, .
- Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví, Studijní texty 2. rozšířené a doplněné vydání, LexisNexis.s.r.o.2006
- Hanes, D., Právo ochranných známok, Slovenská akademie věd, Bratislava 1963

Ke kapitole Příslušnost k projednání nároků z porušení práva, Ochrana průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky, Soudy a nalézání práva

- Novotný, J., Nejvyšší správní soud, Správní právo 2-4/1999
- Mazanec, M.: Rozhodování soukromoprávních věcí správními orgány, Právní rozhledy č. 2/2003;
- Čermák, K.: Soudní přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, Právní rozhledy č. 6/2003.
- Kupka, P. Soudní přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, Právní rádce 12/2003
- Štancl, J. Soud správní, nikoliv obecný, Bulletin advokacie 9/2004
- Kamlach, M. Nové správní soudnictví, Bulletin advokacie 1/2003
- Štancl, J. Soud správní nebo obecný, Bulletin advokacie 11/2003
- Polčík S. Soukromoprávní nároky před správními senáty soudů, Bulletin advokacie 3/2004
- Bárta, J., Problém věcné příslušnosti mezi správními soudy a obecnými soudy – Správní právo 4/2003

Ke kapitole Příslušnost k projednání nároků z porušení práva, Ochrana průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky

- Holub, M. a kol. Občanský zákoník, Komentář. 2 aktualizované a doplněné vydání, Linde 2003.
- Knappová, M., Švestka, J. a kol., Občanské právo hmotné, třetí aktualizované a doplněné vydání, ASPI, 2002
- Knap, V. a kol., Občanské právo hmotné, CODEX, Praha 1995
- Kanda, A., Nové základy úpravy soukromého práva, Právní rádce 11/2002
- Pelikánová, I., Obchodní zákoník a kodifikace soukromého práva, Právní rádce č. 10/2001,
- Eliáš, K.: Obchodní zákoník není středem světa, Právní rádce č. 12/2001.
- Pelikánová, I. Kodifikace českého soukromého práva, zejména ve vztahu k úpravě obchodních vztahů, Bulletin advokacie 3/2003
- Eliáš, K., Havel, B.: Zpráva o stavu prací nad novým obchodním zákonem, Právní rozhledy č. 5/2002.
- Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník komentář, Praha, Prospektrum, 1997
- Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku, Linde, Praha a.s., Praha, 1997,

- Čada, K., Knížek, M., Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2001
- Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Linde, Praha a.s., Praha, 1996,
- Teyschlová, E., Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví – praktická příručka, Právní rádce 2/2005
- Marek, K., Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Bulletin advokacie 4/2004
- Nesnidal, J. , Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce 2/2000
- K. Eliáš, Obchodní smlouva, Právní praxe v podnikání 5 a 6/1995 a 2/1996
- Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy, 5. aktualizované vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2004,
- P. Kupka, Právní povaha souhlasu s užitím průmyslového vlastnictví, Právní rádce 11/2004

Ke kapitole Soudy a nalézání práva

- Čermák, K., Jr. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR, Právní rádce 2/2005
- Štros, D., Soudy a tribunály specializované na právo duševního vlastnictví: globální vnímání a systém k posílení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví, Bulletin advokacie 4/2006