

# V. Jednotlivá práva vyplývající z duševního vlastnictví a jejich ochrana

## 1. PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

### VÝLUČNOST PRÁV

Nositel práva má k jeho předmětu (patentovanému vynálezu - výrobku, ochranné známce, autorskému dílu apod.) výlučná práva ve dvojitým smyslu:

- a) *práva vyplývající z ochrany proti porušení práva, tedy proti neoprávněnému využívání,*
  - b) *výlučné právo udílet souhlas k využívání předmětu tohoto práva, čímž se vylučuje situace uvedená ad a).*
- Kromě toho může nositel práva (patentu, známky atd.) své právo převést na jinou osobu.

*Výlučnost těchto práv vyplývá z toho, že nikdo jiný než jejich nositel není oprávněn k jejich využívání.*

### NUCENÁ LICENCE

Ve většině zemí je za určitých přesně stanovených podmínek dovoleno využívání předmětu průmyslového práva (zejména patentovaného výrobku) bez souhlasu majitele práva (patentu), a to na základě tzv. *nucené licence*. Cílem tohoto opatření je přispět k tomu, aby vynálezy skutečně napomáhaly rozvoji průmyslové výroby a technickému pokroku a nebyly naopak brzdou průmyslového rozvoje, hospodářské soutěže a prostředkem k vytváření nežádoucích monopolů. Nucená licence musí být *nevýlučná* (tj. musí připouštět další licence) a je vždy vázána na část podniku, která je způsobilá ji využívat.

Nucené licence mohou být udělovány i z jiných důvodů, než je zneužití patentu. Jde o případy, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem. Podrobnější podmínky stanoví státy vnitřním zákonodárstvím. Udělení nucené licence na této bázi není vázáno na žádné lhůty.

Česká úprava v § 20 zákona č. 527/1991 Sb., týkající se vynálezů a průmyslových vzorů, převzala plně pravidla Pařížské unijní úmluvy, tedy podmínku nevyužívání nebo nedostatečného využívání vynálezu bez řádných důvodů. O nucenou licenci lze žádat po 4 letech od podání přihlášky nebo po 3 letech po udělení patentu podle toho, která z obou lhůt je delší.

## 2. JEDNOTLIVÁ PRÁVA

### VÝLUČNÁ PRÁVA MAJITELE PATENTU

V českém právu jsou výlučná práva majitele patentu upravena v § 11 a násl. *zákona č. 519/1991 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.*

Majitel patentu má výlučné právo patentovaný vynález využívat, respektive udělovat souhlas jiným subjektům k jeho

využívání. Toto výlučné právo může být v praxi realizováno dvěma způsoby: využitím právní ochrany proti jeho porušování a dispozicí s tímto právem. Disponovat lze i s patentem samotným - lze ho převést na jinou osobu.

U vynálezů aplikovaných na výrobek má majitel patentu výlučné právo patentovaný výrobek **vyrábět, užívat, prodávat a dovážet**. U vynálezů týkajících se postupů má výlučné právo obdobného obsahu ve vztahu k výrobku přímo vytvořenému takovým postupem. Neslouží-li patentovaný proces produkci výrobku, je obsahem výlučného práva jeho užití (např. způsob měření zvláště vysokých teplot).

Výroba znamená, že výrobek popsáný v patentu je realizován ve skutečnosti. Porušení práv k patentu cestou výroby znamená, že výrobek obsahující patentovaný vynález vyrábí osoba jiná než majitel patentu, a to bez jeho souhlasu.

Užití patentovaného výrobku (rozumí se komerční užití) nemusí být trvalé nebo opakované - k tomu, aby šlo o porušení práva stačí, jde-li o užití jednorázové. Není rozhodující, kdo aplikovaný vynález užívá (není-li to ovšem majitel patentu). Může jít i o výrobek jen obdobný tomu, jaký je patentem chráněn. Užití patentovaného výrobku je bez souhlasu majitele patentu nicméně v určitých případech dovoleno. Kromě nucené licence je to při použití k vědeckému výzkumu, v tranzitujících vozidlech nebo případ, kdy patentovaný výrobek byl v daném státě uveden na trh se souhlasem majitele patentu.

Mezinárodního obchodu se týkají především dvě další formy porušení patentových práv, a to *prodej* a *dovoz*. Při *prodeji* patentovaného výrobku není rozhodující, zda byl vyroben se souhlasem nebo bez souhlasu majitele patentu. I v prvním případě je třeba souhlasu k prodeji, neboť ten není zahrnut v souhlasu k výrobě.

*Dovoz* patentovaného výrobku znamená jeho fyzické překročení hranic do státu, kde je patentován. Není rozhodující, ze kterého státu je dovážen, ani zda je určen k prodeji nebo k jinému komerčnímu využití anebo k bezplatné distribuci. Dovoz a užívání patentovaného výrobku pro osobní potřebu nelze považovat za využívání patentových práv, neboť ta byla konzumována prodejem výrobku jednotlivci.

Svolení k výrobě, užití atd. patentovaného výrobku uděluje majitel patentu jinému subjektu zpravidla licenční smlouvou, a to za úhradu. Bývá omezeno několikerým způsobem: teritoriálně, resp. prostorově (na určitý stát), časově (na určitou omezenou dobu), případně co do množství výrobků nebo co do účelu jejich využití.

## **VÝLUČNÁ PRÁVA MAJITELE PRŮMYSLOVÉHO VZORU**

Majitel průmyslového vzoru má výlučné právo průmyslový vzor využívat, poskytovat souhlas k jeho využívání jiným osobám nebo na ně průmyslový vzor převést (§ 55 a násl. *zákona č. 519/1991 Sb.*).

## **VÝLUČNÁ PRÁVA MAJITELE ZNÁMKY**

Úprava je obsažena v části třetí (§ 13 a násl.) *zákona č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách*.

Majitel zapsané ochranné známky má výlučné právo **užívat** svou známku, tedy

- a) *označovat* jí své výrobky nebo služby a *užívat* ji ve spojení s nimi, včetně značky R v kroužku.
- b) *dávat souhlas k užívání* shodného nebo zaměnitelného označení pro stejné nebo podobné výrobky (služby), pro které je známka zapsána, *umísťovat* takové označení na výrobky, *vyvážet*, *dovážet*

a uvádět takto označené výrobky na trh, využívat toto označení v obchodním jménu a reklamě.

Majitel ochranné známky může rovněž svou známku převést na jinou osobu, a to smlouvou. Na základě jiných skutečností může známka přejít na jinou osobu (např. v důsledku smrti nebo zániku majitele známky). Znáмка může být rovněž majitelem poskytnuta jako zástava.

Majitel všeobecně známé známky se může domáhat zákazu užívání své známky nebo označení s ní zaměnitelného i v případech, kdy se jedná o zboží zcela jiného druhu, než pro který je jeho známka zapsána, pokud by takové užití známky ukazovalo na souvislost mezi ním a zbožím a pokud by tím jeho zájmy byly takovýmto užíváním poškozeny.

Je-li na zboží, které je nebo má být uvedeno na trh, umístěno označení shodné nebo zaměnitelné s určitou ochrannou známkou, má její majitel právo na informaci o původu těchto výrobků nebo služeb. Tohoto práva bude nepochybně využívat v případech, kdy bude mít pochybnosti o původu takového zboží.

Uvedl-li vlastník známky svůj výrobek jí označený na trh, nemůže uplatňovat námitky proti jeho následnému prodeji v rámci obchodu v daném státě. Jeho právo je vyčerpáno uvedením výrobku na trh, které zahrnuje i veškerý jeho další prodej, než se dostane ke spotřebiteli. Teorie **vyčerpání práv** znamená, že nelze uplatňovat práva ke známce poté, co zboží jí označené bylo v daném státě poprvé v souladu s právem uvedeno na trh a prodáno. majitel známky tak poté nemůže bránit třetím osobám užívat známku s tímto zbožím. To tedy může být dále prodáváno, známka může být používána v reklamě atd. Podmínkou ovšem je, že zboží nesmí být podrobena žádné změně, včetně smíchání se zbožím jiným nebo včetně změny obalu, resp. odstranění známky z obalu. Vyčerpání práv upravuje § 17 zákona.

Práva z ochranné známky mohou být omezena (§ 16) tak, že majitel známky je povinen strpět používání označení shodného nebo zaměnitelného s jeho známkou, a to ve třech směrech:

- a) jde o užívání vlastního jména, názvu či jiného údaje,
- b) jde o vyznačení účelu výrobku, příslušenství apod.,
- c) shodné nebo zaměnitelné označení získalo v ČR v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky (služby).

Vlastnictví známky může přecházet z jedné osoby na druhou. Jedním z těchto způsobů je její převod (prodej). Je-li však účelem známky identifikace výrobce určitého zboží nebo poskytovatele služby, jímž je zpravidla její vlastník (jejich tzv. obchodní původ), má pak po změně vlastníka smysl?

Znáмка může získat svým dlouhodobým užíváním dobré jméno, které má samo o sobě velkou hodnotu. Toto dobré jméno však nemusí automaticky přejít se známkou na nového vlastníka. Bude-li tomu tak, projeví se to nepochybně i na ceně známky. Nový vlastník bude mít snahu udržet pověst známky tím, že bude dbát na zachování kvality vyráběného zboží nebo poskytovaných služeb. Změna vlastníka známky nemusí vést nutně k oklamání spotřebitele, neboť ve většině případů stejně konkrétní vlastník známky není veřejnosti znám. Jde-li však o známku veřejnosti dostatečně známou a spojovanou s určitým zbožím a dojde-li ke změně vlastníka a ke změně kvality nebo jiného aspektu tohoto známého zboží, může dojít k oklamání spotřebitele, který se domnívá, že prodaná známka označuje stále stejné zboží.

Vedle porušování známkových práv je třeba ještě zmínit podobnou situaci, při které sice nedochází k přímému porušení práv z ochranné známky, avšak která má velmi podobné účinky. Je to případ, kdy zapsaná známka (nebo známka s ní zaměnitelná) je použita bez souhlasu majitele jiným subjektem, avšak pro označení zboží zcela jiného druhu než pro jaké je zapsána. Práva z ochranné známky tím porušena nejsou, avšak používání známky

zapsané pro jiné zboží může naplňovat skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání. Může jít na příklad o *parazitování* na známé známce, jak ukazují četné příklady ze zahraniční praxe. Znamka *Johnny Walker* označující pěnu do koupele v plastické láhvi, která je napodobeninou láhve od této whisky, stěží může vyvolat záměnu. Klame však spotřebitele tím, že vyvolává dojem zaručené výborné kvality výrobku (pěny), neboť uvedená známka je známá jako značka velmi kvalitní whisky. Spotřebitel může být oklamán i tak, že od sebe z důvodu použití stejné nebo podobné známky nerozezná dva různé výrobce. Kdo ví, zda šicí stroje TOYOTA vyrábí jako vedlejší produkt známá automobilka, nebo zda je to úplně jiný výrobce, který používá stejnou známku pro jiný druh zboží?

Obecně platí, že tam, kde dojde ke zneužití známky způsobem, kdy nejsou přímo porušena známková práva, je možná obrana cestou ochrany proti nekalé soutěži, kterou toto zneužití nepochybně bude.

### **VÝLUČNÁ PRÁVA MAJITELE ZÁPISU TOPOGRAFIE INTEGROVANÉHO OBVODU**

Tato práva jsou upravena v §§ 10 a 11 zákona č. 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků.

Majitel zápisu má zejména následující výlučná práva:

- a) reprodukovat topografii jakýmkoli způsobem,
- b) vyrábět, dovážet nebo rozšiřovat polovodičové výrobky obsahující chráněnou topografii,
- c) udělovat souhlas k úkonům uvedeným ad a) i b).

### **VÝLUČNÁ PRÁVA AUTORA A NOSITELE PRÁV PŘÍBUZNÝCH**

*Vnitrostátní úprava*

Mezi autorská práva podle *autorského zákona* (§ 12 a násl.) patří tato výlučná práva autora díla:

- a) *Právo k rozmnožování díla*, tj. zhotovování jeho kopií. Rozmnožit dílo (např. vydat knihu) může jiný subjekt jen se svolením autora uděleného např. ve formě vydavatelské smlouvy. Takové smlouvy se mohou týkat i dalších činností, jako překladu díla, jeho rozhlasového nebo televizního vysílání apod.
- b) *Právo k provedení díla*. Dílo může být komunikováno většímu množství lidí i bez rozmnožení, a to veřejným provedením (přednes přednášky, provedení hudebního díla na koncertě, divadelní hry v divadle). Dílo nelze provést bez souhlasu autora.
- c) *Právo k pořízení zvukového záznamu díla*. Kopie zvukových záznamů lze dnes již pořizovat stejně snadno jako kopie textu díla. Pokud jde o hudbu, je zvukový záznam nejmasovější formou komunikace díla širokému publiku. K pořízení zvukového záznamu je nezbytný souhlas všech zúčastněných autorů (hudby, textu, aranžmá apod.).
- d) *Práva ke kinematografickému dílu (k pořízení obrazového záznamu díla)*. Týká se případů, kdy např. divadelní hra je zaznamenána za účelem reprodukce dalším publiku. K tomu je opět třeba souhlasu autora (autorů).
- e) *Právo rozhlasového nebo televizního vysílání*. To je možno provést pouze se souhlasem autora vysílaného díla. Týká se i přenosu signálu po kabelu.
- f) *Překlad nebo adaptací díla* je možno provést jen se souhlasem autora. Adaptací se rozumí změna formy díla (slovesné dílo je adaptováno na dílo dramatické nebo filmové) nebo změna prezentace díla s ohledem na určení jinému publiku (přetvoření vysokoškolské učebnice v příručku určenou pro širokou veřejnost).

Kromě uvedených majetkových práv požívají autoři

nepřevoditelných **práv morálních (osobních)**, ke kterým patří právo na autorství díla a právo bránit se proti znetvoření, zkomolení nebo jinému pozměňování díla, které by se mohlo dotknout autorovy cti nebo pověsti. Sem patří na příklad kolorování starých černobílých filmů, které mění charakter a celkový ráz díla a podle některých názorů je znetvořuje. Morální práva jsou nezávislá na existenci práv majetkových a jejich trvání není časově omezeno.

Práva *výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací* jsou upravena v § 36 a násl. autorského zákona.

#### *Bernská úmluva*

Články 8 až 14 specifikují jednotlivá **výlučná práva autorů** týkající se jejich děl. Pro díla literární a umělecká jsou to tato výlučná práva:

- překládat dílo nebo udílet svolení k překladu,
- udílet svolení k rozmnožování díla jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě, přičemž smluvní státy mohou stanovit, že za určitých podmínek (např. pro osobní potřebu) může být zhotovena kopie díla nebo jeho části bez svolení autora, nenarušuje-li se tím normální využívání díla a nezpůsobuje-li se tím neospravedlnitelná újma oprávněným zájmům autora (článek 9),
- udílet svolení k rozhlasovému a televiznímu vysílání díla a svolení k pořízení záznamu díla,
- udílet svolení k veřejnému přednesu literárního díla a svolení k veřejnému přenosu přednášeného díla,
- udílet svolení k zpracování, úpravám a jiným změnám díla,
- udílet svolení k filmovému zpracování díla a k veřejnému provozování takto zpracovaného díla.

U děl dramatických, hudebně dramatických a hudebních má autor výlučné právo dávat svolení k veřejnému provozování díla, k veřejnému přenosu takto provozovaného díla, k pořízení záznamu provozovaného díla a k veřejnému provozování tohoto záznamu. Smluvní státy mohou samostatně stanovit výhrady a podmínky týkající se výlučného práva autora hudebního díla a autora textu, který již udělil svolení k jeho záznamu společně s hudebním dílem, udílet svolení k zvukovému záznamu uvedeného hudebního díla, případně i s textem. Právo těchto autorů na přiměřenou odměnu tím nesmí být dotčeno.

#### *Smlouva o autorském právu*

Tato nová smlouva zavádí jako doplnění režimu Bernské úmluvy tato práva:

- *Právo na rozšiřování díla:* autoři literárních a uměleckých děl mají výlučné právo udílet svolení k zpřístupnění originálu nebo rozmnožením svých děl veřejnosti prodejem nebo jiným převodem vlastnictví.
- *Právo na pronajímání díla:* Autoři počítačových programů, filmových děl a děl zachycených na zvukových záznamech mají výlučné právo udělovat souhlas ke komerčnímu pronajímání exemplářů svých děl veřejnosti.
- *Právo na komunikaci díla veřejnosti:* autoři mají výlučné právo udílet souhlas ke sdělování děl veřejnosti jakýmkoli prostředky.

### **3. DŮSLEDKY PORUŠENÍ PRÁV**

## a) Prostředky ochrany a vynucení práv

### OBECNÉ POZNÁMKY

V případě porušení práva se může jeho nositel domáhat

- ukončení protiprávního stavu,
- stažení právně vadného zboží z trhu,
- náhrady škody.

Porušení práv z duševního vlastnictví může být i trestným činem (viz §§ 150 a násl. trestního zákona).

Právní prostředky ochrany práv k duševnímu vlastnictví jsou trojího druhu: občanskoprávní, správní a trestní.

a) Občanskoprávní prostředky zahrnují právo žádat zákaz protiprávní činnosti (výroby, prodeje, dovozu apod.), náhradu vzniklé škody, případně i zabavení příslušného zboží a jeho zničení. Stanovení výše škody pravidelně působí potíže, neboť ji nelze přesně a někdy ani přibližně určit. Zpravidla se uplatňuje náhrada škody ve výši finanční ztráty, která vznikla majiteli patentu protiprávní činností porušitele. Druhý způsob, který připadá v úvahu, je založen na kalkulaci ušlého zisku, který se považuje za shodný se ziskem, jehož dosáhl porušitel práv. Třetí způsob vychází z ceny licence, která by byla udělena, kdyby porušitel postupoval podle práva.

b) Správní prostředky se uplatní nejčastěji u dovozu. Orgány celní správy kontrolují původ dováženého zboží a v případě zjištěného porušení práva mohou zboží nepropustit do volného oběhu ve státě dovozu, případně je opět zabavit a zničit (viz § 14 odst. 3 zákona o ochranných známkách).

c) Trestní sankce jsou stanoveny v trestním zákoně a mohou se uplatnit pouze tehdy, dosahuje-li nebezpečnost jednání pro společnost určitého stupně. Méně závažná porušení práv by mohla být postihována jako správní přestupek, což však v českém právu není možné, neboť tento druh přestupku nezná.

Trestní zákon upravuje trestné činy v oblasti duševního vlastnictví v oddíle čtvrtém hlavy druhé (trestné činy hospodářské). Relativní mírnost sankcí svědčí o tom, že zákonodárce patrně považuje za účinnější jiné formy postihu, tedy občanskoprávní a správní.

Porušování tvůrčích práv průmyslových se týká § 151, který postihuje neoprávněné zásahy do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku. Trestní sazba je zde velmi nízká - odnětí svobody do jednoho roku nebo peněžitý trest.

Průmyslová práva na označení jsou upravena v § 150. U ochranných známek je sankcionováno neoprávněné užití cizí ochranné známky nebo známky s ní snadno zaměnitelné, a to pouze při uvedení do oběhu výrobků takovou známkou označených. Totéž platí o neoprávněném užití obchodního jména a označení původu, i když zde není jasné, co zákonodárce míní "výhradním právem jiného", neboť označení původu není vázáno na výrobce, ale na skupinu výrobců, jejichž výrobky splňují stanovené podmínky. U neoprávněného užití obchodního jména a označení původu se na rozdíl od ochranné známky k trestnosti vyžaduje pohnutka dosažení hospodářského prospěchu. Trestní sazba je zde téměř symbolická - odnětí svobody do 6 měsíců nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci.

Porušování práv autorských a příbuzných je trestáno poněkud přísněji (§ 152). Základní trestní sazba odnětí svobody do 2 let

nebo peněžité trest nebo propadnutí věci se zvyšuje v případech, kdy pachatel získal tímto činem značný prospěch nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu (odnětí svobody od 6 měsíců do 5 let). Výklad pojmu "značný prospěch" a "značný rozsah" bude náležet judikatuře, která je v České republice v této oblasti stále ještě vzácná.

## **ÚPRAVA V DOHODĚ TRIPS**

Vynucení práv je věnována Část III Dohody (články 41 a násl.). Činí rozdíl mezi obecným porušením práva, pro které obvykle postačí občanskoprávní prostředky, a cílevědomou činností vážně porušující tato práva (padělání a pirátství), pro kterou jsou zapotřebí účinnější a přísnější prostředky (opatření na hranicích, trestní postih). Padělané zboží je definováno jako zboží označené známkou otrocky napodobenou a pirátství jako porušování autorských nebo příbuzných práv, pokud jde o pořízování rozmnoženin.

### *Všeobecné povinnosti smluvních států*

Postupy vedoucí k vynucení práv musí být účinné, musí zabraňovat porušování práv a odrazovat další potencionální porušitele. Nesmí však zároveň být překážkou legitimního obchodu. Dohoda stanoví určité minimální požadavky na řízení, které jsou v zemích s vyspělou právní kulturou samozřejmé (vyloučení zbytečných složitostí, průtahů, nepřiměřeně vysokých nákladů, možnost opravného prostředku, resp. přezkoumání správního rozhodnutí soudem apod.). Dohoda naproti tomu nevyžaduje zvláštní soudy nebo jiné orgány ani jiné zásahy do justičního systému smluvních států.

### *Občanskoprávní a správní prostředky a řízení*

Pro jakýkoli případ porušení práva z duševního vlastnictví musí být k dispozici občanskoprávní prostředky. Pro toto řízení platí běžné obecné zásady (oznámení žaloby odpůrci, právo na zastoupení apod.). Je-li důkaz, který uvádí žalobce na podporu svého návrhu, v rukou odpůrce, musí mít soud pravomoc nařídít odpůrci předložení tohoto důkazu.

Soudům musí být dána pravomoc nařídít porušovateli, aby upustil od svého jednání. Cílem přitom může být zabránit propuštění příslušného zboží, v souvislosti s nímž dochází k porušení práv, do obchodní sítě po jeho proclení. Dále musí mít soudy pravomoc uložit porušovateli náhradu zaviněné škody, jakož i náhradu nákladů řízení.

Soudy musí rovněž mít pravomoc nařídít, aby zboží, jímž se porušuje právo, bylo bez náhrady odstraněno z obchodní sítě tak, aby se předešlo jakémukoli poškození majitele práva nebo bylo zničeno. Odstranění z obchodní sítě se týká rovněž materiálu a nástrojů sloužících k výrobě uvedeného zboží. U zboží s padělanou ochrannou známkou zásadně nestačí k jeho uvolnění do obchodní sítě pouze tuto známku odstranit. Zneužije-li žalující strana řízení k poškození žalované strany, musí ji přiměřeně odškodnit.

Totéž platí přiměřeně pro správní řízení, jehož výsledkem je některé z uvedených občanskoprávních nápravných opatření.

### *Předběžná opatření*

Soudům musí být dána pravomoc nařídít předběžné opatření za účelem zabránit porušení jakéhokoliv práva k duševnímu vlastnictví a zvláště zabránit propuštění dováženého zboží ihned po proclení do obchodní sítě. Účelem předběžného opatření může být rovněž zajištění důkazu.

Předběžné opatření lze přijmout i bez slyšení druhé strany, zvláště je-li nebezpečí nenapravitelného poškození práva nebo zničení důkazu. Nejpozději po provedení opatření však musí o něm být druhá strana bezodkladně vyrozuměna.

Předběžné opatření bude na návrh odpůrce zrušeno, nebude-li řízení ve věci samé zahájeno v přiměřené lhůtě. Není-li tato lhůta stanovena, činí 20 pracovních, příp. 31 kalendářních dní (je-li delší).

Pro informaci se uvádí, že v českém právu jsou předběžná opatření možná podle OSŘ (§ 74 a násl.). Nařizuje je soud na návrh před zahájením řízení, je-li třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li obava z ohrožení soudního rozhodnutí. Předběžným opatřením lze účastníku uložit, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy nebo aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (§ 76). Podle § 78 OSŘ lze před zahájením řízení zajistit důkaz, je-li obava, že později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

Správní orgán může před skončením řízení účastníku uložit, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (§ 43 správního řádu). Lze rovněž nařídit zajištění věcí, které mají být zničeny nebo učiněny nepotřebnými, anebo jichž je třeba k provedení důkazů. Předběžné zabránění nebo zabavení není upraveno. Propadnutí věci je správní sankce (§§ 11 a 15 spr.ř.).

V trestním právu existuje tzv. ediční povinnost, tj. povinnost vydat věc související se spácháním trestného činu, a to i před zahájením řízení. Tuto věc lze případně vrátit.

#### *Opatření na hranicích (v rámci celního řízení)*

Porušování práv nelze vždy zabránit hned při výrobě. Toto porušení se často projeví až v okamžiku, kdy zboží dorazí na státní hranice a má být dovezeno do tuzemska. Zde hrají hlavní úlohu celní orgány.

Řízení o propuštění zboží do volného oběhu může být na návrh nositele práva přerušeno, a to nejméně v případech, kdy je označeno padělanou ochrannou známkou nebo kdy porušuje autorská práva (pirátské zboží). Navrhovatel je povinen předložit dostatečné důkazy a informace k tomu, aby celní orgány mohly zboží spolehlivě rozpoznat. Od navrhovatele může být požadováno složení záruky (jistoty).

Dojde-li k přerušení řízení o propuštění zboží, musí o tom být bezodkladně vyrozuměn navrhovatel a dovozce. Řízení ve věci samé musí navrhovatel zahájit do 10 dnů, jinak může být zboží propuštěno. Navrhovatel musí uhradit dovozci a majiteli zboží škodu, která jim vznikla neoprávněným zadržením zboží.

Nápravnými opatřeními zde jsou zničení nebo likvidace zboží, v souvislosti s nímž jsou práva porušována. U zboží s padělanou ochrannou známkou nelze povolit jeho reexport v nezměněném stavu. Uvedená opatření se neuplatňují u malého (nepatrného) množství zboží neobchodní povahy (*de minimis dovozy*).

#### *Trestní řízení*

Trestně stíháno musí být ve smluvních státech přinejmenším úmyslné padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku. Sankcí je odnětí svobody a/nebo peněžitý trest, a to obojí v dostatečné výši. Možná jsou i další opatření (zabavení nebo konfiskace, případně zničení příslušného zboží a materiálu a nástrojů, používaných k jeho výrobě).

## **b) Spory o výlučná práva majitele patentu**



Spory týkající se patentu nebo výlučných práv z něj vyplývajících mohou být dvojího druhu. Častější jsou ty, v nichž se brání majitel platného patentu proti porušování svých práv. Druhou skupinu pak tvoří spory o patent samotný – je zpochybněna jeho platnost a tedy i práva z něj vyplývajících. I jeden určitý spor se může jevit dvojace: z hlediska majitele patentu půjde o porušování jeho výlučných práv jinou osobou a z hlediska této osoby může jít o jednání, které nebude protiprávní, neboť patent je vadný a má být zrušen.

Výlučnost práv majitele patentu (případně nabyvatele licence) logicky znamená, že v rámci působnosti patentu jiným osobám je využívání patentu zakázáno. Majitel patentu se může domáhat vůči porušovateli v první řadě ukončení protiprávního stavu, tedy zastavení využívání patentovaného vynálezu. Neoprávněným využíváním patentu vzniká škoda, jejíž náhradu lze rovněž žádat. Uplatnit lze náhradu skutečné škody i ušlého zisku. Porušování patentu je zároveň nekalosoutěžním jednáním, a proto je postižitelné i podle předpisů o nekalé soutěži. Zaviněné porušování patentu lze postihovat i trestně právně. V rámci trestního řízení lze zabavit, případně zničit zařízení použité k výrobě i samotné výrobky.

Spory pro porušení patentu jsou zpravidla velmi nákladné, zdouhavé a jejich výsledek je značně nejistý. Nákladnost a zdouhavost je dána odborností projednávané věci, která vyžaduje vypracování znaleckých posudků a spolupráci patentových zástupců, případně specializovaných advokátů. Žalobce musí dokázat porušení patentu, a to podle patentových nároků. Někdy se může na první pohled zjevné porušení patentu ukázat ve světle formulace patentových nároků jako jednání právně nezávadné, neboť tyto nároky byly formulovány příliš úzce nebo neúplně. Využití mezer v nárocích tak může při sporu patent zcela znehodnotit.

Žalovaná strana může eventuálně přejít do protiútku a domáhat se zrušení patentu. Před podáním žaloby majitele patentu může sama podat žalobu určovací, tedy aby soud vyslovil, že patent není porušován. Žaloba majitele patentu pro porušování práv pak nemůže mít úspěch.

## **4. PORUŠOVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ**

### **a) Odpovědnost za právní vady zboží spočívající v nárocích třetích osob vyplývajících z práv k duševnímu vlastnictví**

Nároky třetích osob založené na průmyslových nebo autorských právech k předmětu plnění smlouvy jsou zvláštním případem právních vad zboží. Tato otázka je praktická především u smluv kupních; připadá v úvahu rovněž u smluv o dílo. Právní vada spočívá v tom, že zboží, které je předmětem smlouvy, je takovým právem zatíženo. Jde o případy neoprávněného zásahu do práva třetí osoby, která je jeho nositelem. Zásah oprávněný (tj. se souhlasem této třetí osoby) nemůže působit právní vadu.

**Důsledky právních vad tohoto druhu jsou dvojí:**

a) Ve vztahu mezi stranami smlouvy odpovídá zásadně za tyto vady prodávající, který je povinen plnit řádně, tedy zboží právně bezvadné, nejde-li o okolnosti, za nichž je prodávající odpovědnosti zproštěn. Jedná se zde o odpovědnost smluvní, neboť

není splněn závazek ze smlouvy. Dopadají na ni ustanovení smlouvy a práva, kterému tato smlouva podléhá.

b) Porušení smlouvy je v těchto případech zároveň porušením práva. Ve vztahu ke třetí osobě může podle okolností za neoprávněný zásah do jejího práva odpovídat jak prodávající, tak kupující, případně oba. Toto porušení má povahu deliktní.

## **DŮSLEDKY PRÁVNÍCH VAD PLNĚNÍ MEZI STRANAMI SMLOUVY**

ad a) Právní úprava odpovědnosti prodávajícího může být obsažena ve smlouvě samé a v právu rozhodném pro vztah založený smlouvou. Toto rozhodné právo určíme podle zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním tak, že nejprve zjistíme podle § 2, zda se na posuzovaný závazkový vztah vztahuje mezinárodní smlouva. Není-li tomu tak, určíme podle § 9 a 10 rozhodné právo pomocí kolizní normy.

### **Mezinárodně smluvní úprava**

Mezinárodní smlouvou, která obsahuje hmotně právní úpravu mezinárodní kupní smlouvy včetně otázky zde zkoumané, je Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (č. 161/1991 Sb.). Odpovědnost za právní vady vznikající porušením práv k duševnímu vlastnictví upravuje ve svém článku 42. Má charakter *normy přímé*: obsahuje unifikovanou hmotně právní úpravu, takže nevyžaduje určení rozhodného práva, neboť je tímto právem sama.

Úprava ve Vídeňské úmluvě vychází z několika předpokladů:

- právní vady z porušení práv z duševního vlastnictví jsou specifickými právními vadami, vyžadujícími zvláštní úpravu,
- práva z duševního vlastnictví jsou teritoriálně omezena,
- odpovědnost prodávajícího je třeba stanovit v mezích předvídatelnosti.

Článek 42 Úmluvy, který právní vady upravuje, zní následovně:

*(1) Prodávající musí dodat zboží, které není omezeno žádným právem nebo nárokem třetí osoby založeném na průmyslovém nebo jiném duševním vlastnictví, o němž v době uzavření smlouvy věděl nebo nemohl nevědět, jestliže takové právo nebo nárok se zakládá na průmyslovém nebo jiném duševním vlastnictví:*

- a) *podle práva státu, kde zboží bude znovu prodáno nebo jinak použito v případě, že strany v době uzavření smlouvy zamýšlely takový další prodej nebo jiné takové použití v tomto státě, nebo*
- b) *podle práva státu, kde má kupující místo podnikání, v ostatních případech.*

*(2) Povinnost prodávajícího podle předchozího odstavce se nevztahuje na případy, kdy*

- a) *v době uzavření smlouvy kupující věděl nebo nemohl nevědět o takovém právu nebo nároku, nebo*
- b) *právo na nárok vyplývá z toho, že prodávající postupoval podle technických výkresů, návrhů, vzorců nebo jiných podkladů, které mu opatřil kupující.*

### *Předpoklady odpovědnosti*

V první řadě je třeba spolehlivě určit, co zahrnuje průmyslové a jiné duševní vlastnictví. Často se k tomuto účelu používá definice obsažená v Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967, která sice obsahuje dnes již neúplný demonstrativní výčet jednotlivých práv, avšak k tomuto výčtu dodává, že to jsou i jakákoli jiná práva, která jsou výsledkem duševní činnosti na poli průmyslovém, vědeckém, literárním nebo uměleckém. Takto pojatou definici lze přijmout.

Právní vady zboží je třeba vázat k určitému okamžiku.

Z odstavce 1 vyplývá logická zásada, že pro existenci právních vad, tedy práv třetích osob, je rozhodná doba plnění. Mezi uzavřením smlouvy a plněním může totiž uplynout i poměrně dlouhá doba, za kterou se situace může velmi podstatně změnit. Zároveň je však třeba brát v úvahu rozumnou ochranu prodávajícího, který musí znát situaci v době uzavření smlouvy, přičemž mnohdy může jen těžko předpokládat, jaký bude další vývoj práv třetích osob, o kterých v tomto okamžiku nemusí ani vědět nebo která zatím neexistují. *Odpovědnost prodávajícího za právní vady je proto vždy vázána na subjektivní faktor, jímž je vědomost o právní vadě. Tuto vědomost nelze vázat na okamžik jiný než je uzavření smlouvy.*

Dalším předpokladem odpovědnosti je realizace jejího *teritoriálního vymezení*. Prodávající odpovídá za právní vady z práv duševního vlastnictví jen v určitých státech, které jsou vymezeny dvojím způsobem, a to kumulativně:

- státy, v nichž je příslušné právo chráněno,
- státy, do nichž má zboží směřovat, případně stát sídla kupujícího.

Vzhledem k teritoriální omezenosti těchto práv nemůže být odpovědnost tam, kde toto právo neexistuje. Zároveň odpovědnost nemůže být tam, kde není zboží, které je právy zatíženo. Odpovědnost tedy nastává ve státě, kam je zboží podle smlouvy dodáno a kde má být podle smlouvy konzumováno nebo kam má být podle smlouvy dále prodáno. Vídeňská úmluva neuvádí stát prodávajícího, neboť pro mezinárodní vztah prodávající - kupující není rozhodující, zda je zboží ve státě prodávajícího zatíženo právy z duševního vlastnictví či nikoli, samozřejmě pokud tento stát není státem, kde má být zboží užito nebo kam má být reexportováno. Všechny uvedené státy musí ovšem být jako takové stranami smlouvy předpokládány v době jejího uzavření. To se týká také státu, kam má být zboží dále prodáno, čímž se kupující chrání proti případným regresním nárokům dalších nabyvatelů.

Ochrana práv ve státě kupujícího je rozhodující pro založení odpovědnosti tam, kde strany nepředpokládaly v době uzavření smlouvy užití nebo další prodej zboží v jiných státech.

Posledním předpokladem odpovědnosti je *vědomost prodávajícího* o tom, že tato práva existují, a sice v době uzavření smlouvy. Vídeňská úmluva používá formulace *práva, "o nichž prodávající věděl nebo nemohl nevědět"*. Problém může působil interpretace výrazu "nemohl nevědět", resp. jeho prokazování. Zcela jistě se bude vztahovat na případy práva registrovaného v příslušném rejstříku (patenty, známky, průmyslové vzory apod.). Potíže naproti tomu nepochybně budou v oblasti autorskoprávní, kde s výjimkou několika zemí (např. USA) žádná oficiální registrace děl neexistuje.

#### *Vyloučení odpovědnosti*

Odpovědnost prodávajícího je vyloučena dále v těchto případech:

- v okamžiku uzavření smlouvy kupující věděl nebo nemohl nevědět o existenci práva,
- právo vyplývá z toho, že prodávající vycházel z podkladů kupujícího,
- kupující převzal závazek zabezpečit tato práva v zemi užití zboží (tedy namísto kupujícího).

Postupuje-li prodávající podle podkladů (návodů) dodaných podle smlouvy kupujícím, a v důsledku toho zatíží zboží právem třetí osoby, neodpovídá, neboť v tomto případě chybí jeho zavinění. Zajímavá právní situace může nastat, ví-li prodávající o těchto právech. S ohledem na zásadu dobré víry by měl kupujícího o právech třetích osob informovat. Neučiní-li to, odpovídá podle odstavce 1. Trvá-li kupující na použití svých podkladů přesto, že se o právech třetích osob dozvěděl, nemůže

nastat odpovědnost prodávajícího, neboť zde opět chybí zavinění.

#### *Práva z odpovědnosti za právní vady*

Tato práva jsou upravena v člancích 43 a následujících Vídeňské úmluvy. Práva z odpovědnosti jsou zde stejná jako u obecných právních vad.

#### **Úprava obsažená v českém právu**

V českém právu je odpovědnost za právní vady zboží upravena v § 433 odst. 2 obchodního zákoníka. Na vztahy s mezinárodním prvkem, tedy na mezinárodní obchodní transakce, se toto ustanovení použije jen tehdy,

a) nevztahuje-li se na něj Vídeňská úmluva (což budou vzhledem k širokému okruhu jejích smluvních států málo četné případy) a  
b) zvolily-li strany kupní smlouvy (případně jiné smlouvy, např. smlouvy o dílo) jako obligační statut české právo, resp. vyplývá-li při neexistenci volby práva použití českého práva z jiné kolizní normy (např. je-li české právo právem prodávajícího). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že na kupní smlouvu mezi českým a slovenským subjektem je nutno aplikovat Vídeňskou úmluvu, neboť ani ČR, ani SR neučinily prohlášení podle čl. 94 Úmluvy o aplikaci shodných národních úprav.

Podstatná odlišnost obchodního zákoníka od Vídeňské úmluvy je v tom, že za podle obchodního zákoníka má zboží právní vady i v případě, že požívá ochrany podle práva prodávajícího. Toto ustanovení není příliš praktické, neboť v případě závazkového vztahu s mezinárodním prvkem je kupujícímu lhostejno, jaký je statut zboží ve státě prodávajícího, s výjimkou případů, kdy by místo plnění bylo atypicky situováno do státu prodávajícího.

#### **ÚČINKY PRÁVNÍCH VAD ZBOŽÍ VŮČI TŘETÍM OSOBÁM**

Při vadném plnění spočívajícím v porušení práv z duševního vlastnictví třetí osoby je třeba rozdílně hodnotit každý ze tří právních vztahů, které zde vznikají:

a) vztah *prodávající - kupující*: odpovědnost je dána v rámci závazkového vztahu; bylo o ní pojednáno výše,  
b) vztah *prodávající - třetí osoba* a  
c) vztah *kupující - třetí osoba*: Pro tyto dva právní vztahy platí, že na ně nedopadá ani smlouva zakládající vztah mezi prodávajícím a kupujícím, ani úprava tohoto závazkového vztahu ve Vídeňské úmluvě nebo v rozhodném právu. Jedná se o mimosmluvní odpovědnost, tedy o civilní delikt, neboť jde o právem zakázaný zásah do absolutního práva třetí osoby.

Pro úplnost zde zmiňme v této souvislosti situaci při porušení licenční smlouvy, která je zcela odlišná. Zde nemusí být na první pohled jasné, zda jde o odpovědnost smluvní nebo mimosmluvní. Neoprávněný zásah do práva třetí osoby (poskytovatele licence) je zároveň porušením licenční smlouvy. Zde je třeba vycházet z charakteru porušení této smlouvy. Spočívá-li porušení smlouvy v neoprávněném zásahu do práva (např. zboží, které je předmětem licence, je vyváženo do státu, který smlouva nepovoluje), dostáváme se nad rámec smlouvy a takovéto jednání je třeba považovat za porušení práva (delikt). Naproti tomu takové porušení licenční smlouvy, které nespočívá v neoprávněném zásahu do práva, zůstane v rámci smluvního vztahu a bude mít za následek odpovědnost smluvní (např. nezaplacení licenčního poplatku).

## b) Kolizní otázky právních vad zboží

V závazkovém vztahu s cizím prvkem, v němž došlo k porušení povinnosti jedné ze stran spočívajícím v právně vadném plnění, vzniká otázka posouzení těchto vad. Vznikají zde dva okruhy problémů, které je v této souvislosti třeba řešit:

1. zda plnění má právní vady, tj. otázka existence nebo neexistence těchto vad a
2. eventuelní právní následky těchto vad, tedy odpovědnost.

**ad 1. Existence právních vad.** S ohledem na teritoriální omezenost práv k duševnímu vlastnictví často dochází k tomu, že plnění ze smlouvy podle práva státu A vykazuje právní vady, neboť je s tímto právem v rozporu, zatímco podle práva státu B žádný rozpor neexistuje a plnění je tudíž právně bezvadné. Právní vady zboží jsou relativní a jejich posuzování má smysl jen ve světle konkrétního právního řádu. Který právní řád bude tedy pro jejich identifikaci a posouzení relevantní?

**a)** U průmyslových práv vznikajících na základě veřejnoprávního aktu je situace následující: Práva k vynálezu vznikají udělením patentu, který je *aktem aplikace práva*. Patent je tedy konstituuje, je jejich titulem, a tudíž odpověď na otázku *zda práva existují* najdeme v patentu. Přitom budeme zkoumat jeho působnost časovou a teritoriální, jakož i věcné vymezení předmětu ochrany. Obdobné platí o právech, vznikajících na registračním principu (ochranné známky, průmyslové a užité vzory apod.). Práva zde vznikají rozhodnutím státního orgánu o zápisu do příslušného rejstříku.

Až potud při posuzování uvedené otázky vystačíme s příslušnými právními tituly, které jsou akty aplikace práva, tedy akty *veřejnoprávní povahy*. Z toho vyplývá, že *právní účinky* těchto aktů se nemohou řídit právem jiným než *státu, jehož orgán příslušný vydal patent) nebo učinil příslušný úkon (zápis do rejstříku)*. Na další otázku, a sice *jaká práva náležejí* majiteli patentu, známky, průmyslového vzoru atd., tedy odpoví uvedený právní řád. Zde se ovšem nepohybujeme v oblasti kolizního práva, neboť jde o aplikaci veřejnoprávních předpisů. Kolizní normu budeme potřebovat až v okamžiku, kdy se dostaneme do oblasti práva soukromého, tedy při zkoumání *právních následků porušení práv*.

Pro úplnost je třeba uvést, že použití uvedených veřejnoprávních předpisů může být nahrazeno použitím pravidel mezinárodní smlouvy, upravuje-li tyto otázky, jako je na příklad *Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva)*. Rovněž se uplatní mnohostranné úmluvy nebo dvoustranné smlouvy stanovící pro cizince tzv. *národní (asimilační) nebo jiný režim* nebo přímo práva *ex conventione* (např. *Pařížská unijní úmluva*).

**b)** Poněkud jiná je situace u práv autorských a příbuzných, neboť tato práva *vznikají bez účasti státního orgánu*, a při jejich vzniku tedy chybí veřejnoprávní prvek. Dále vzhledem k tomu, že vznikají automaticky zároveň se vznikem, resp. projevením jejich předmětu, není jejich vznik vázán na *vůbec žádný právní akt*. Právním titulem těchto práv je proto příslušný *právní normativní akt*, tedy zákon. Ten odpoví na všechny otázky, které si můžeme v této souvislosti klást, tedy *za jakých podmínek práva vznikají a dále existují, co je jejich obsahem* atd. Vzhledem k prostorové působnosti národních právních úprav, která je vždy povahou věci omezena na teritorium vlastního státu, nemůže být použit právní řád jiný než *státu, v němž se příslušný subjekt ochrany dovolává*. Tento právní řád se označuje jako *lex loci protectionis*.

I zde se uplatní úmluvy stanovící cizinecký režim a případně

i vlastní věcnou úpravu (např. *Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl*).

Máme-li tedy posoudit, zda dodávané zboží má právní vady, jinými slovy zda byla jeho dodáním podle smlouvy porušena práva k duševnímu vlastnictví třetí osoby, musíme vycházet z věcné, prostorové a časové působnosti ochranného dokumentu (titulu práv) a práva státu, na jehož území se ochrana požaduje.

Zajímavá situace může nastat v případě, kdy *lex loci protectionis* a *lex fori* jsou dva různé právní řády. Tak na příklad český prodávající dodá německému kupujícímu za účelem dalšího prodeje zboží opatřené značkou, která sice není v Německu pro daný druh zboží zapsána jako známka, ale majitel jiné v Německu zapsané známky má za to, že by mohlo mezi jeho značkou a značkou zboží dojít k záměně a že je tudíž klamán spotřebitel. Kupující argumenty majitele známky uzná a zboží stáhne z prodeje. Zboží je v důsledku toho ve státě kupujícího neprodejné, což prodávající popírá, a kupující tudíž uplatní práva z odpovědnosti za právní vady, a to u českého soudu. Tento soud bude muset řešit jako předběžnou otázku zda právní vada existuje, tedy zda jsou porušena práva německého majitele známky.

S ohledem na to, co bylo řečeno, nemůže pro tuto otázku použít práva jiného než státu, kde k porušení mělo dojít, tedy práva německého. *Lex fori* je však české právo (a *lex causae* kupní smlouvy může být ještě jiné právo). Rozhodné právo, resp. rozhodný právní předpis pro předběžnou otázku zde nebyl určen cestou kolizní, nýbrž prostřednictvím veřejnoprávního charakteru příslušné právní normy a její prostorové působnosti. Právo žádného jiného státu nelze tak použít také proto, že se žádné na uvedenou otázku nemůže z hlediska prostorového vztahovat. Jedná se zde o případ *přihlédnutí soudem k zahraniční veřejnoprávní (nutně použitelné) normě*.

**ad 2. Právní následky právních vad, odpovědnost.** Poté, co jsme vyřešili předběžnou otázku a dospěli k závěru, že zboží právní vady má, dostáváme se do oblasti práva soukromého. Jsme plně v závazkovém vztahu založeném příslušnou smlouvou a právní následky takto vadného plnění se budou řídit samotnou smlouvou, případně obligačním statutem smlouvy, resp. ustanoveními mezinárodní smlouvy, pokud se na tento případ vztahuje (čl. 42 a násl. Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).