

**MASARYKOVA
UNIVERZITA**

PRÁVNICKÁ FAKULTA

**Právní nástupnictví
v oblasti duševního
vlastnictví a související
mezinárodněprávní
otázky**

Studentská vědecká odborná činnost

ZUZANA VLACHOVÁ

Vedoucí práce: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Katedra občanského práva
obor Právo

Brno 2018/2019



Bibliografický záznam

Autor:	Zuzana Vlachová Právnická fakulta, Masarykova univerzita
Název práce:	Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související mezinárodněprávní otázky
Studijní program:	Právo a právní věda
Studijní obor:	Právo
Vedoucí práce:	JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Akademický rok:	2018/2019
Počet stran:	52
Klíčová slova:	právo duševního vlastnictví, mezinárodní právo soukromé, nařízení Řím I, právo rozhodné, převod, převodní smlouva, forma, platnost

Bibliografic record

Author: Zuzana Vlachová
Faculty of Law, Masaryk University

Title of Thesis: Succession in Intellectual Property Law in
International Legal Context

Degree Programme: Právo a právní věda

Field of Study: Právo

Supervisor: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Academic Year: 2018/2019

Number of Pages: 52

Keywords: intellectual property law, private international
law, Rome I Regulation, law applicable, transfer,
transfer agreement, form, validity

Abstrakt

Práce se zabývá problematikou registrovaných práv duševního vlastnictví, jejím těžištěm je problematika dispozic s těmito právy, konkrétně pak možnosti jejich převodů. Pozornost je v práci věnována zejména případům, kdy právní vztah obsahuje mezinárodní prvek. Rozebírány tak jsou kolizní aspekty převodů. Klíčovým zkoumaným předpisem tak je nařízení Řím I. Dále se pak práce věnuje otázkám formální platnosti převodní smlouvy a samotného převodu, v závislosti na povaze předmětných norem a oddělování *legis causae* a *legis loci protectionis*.

Abstract

The thesis focuses on the issue of registered intellectual property rights, the main question are dispositions with these rights, namely the possibilities of their transfer. Attention is paid to contractual obligations containing a cross-border element. Therefore, the private international law aspects of transfers are analysed. The Rome I Regulation will be examined as the main source. Furthermore, work is concerned on questions of formal validity of a contract and of a transfer itself, depending on the nature of examined rules and distinction between *lex causae* and *lex loci protectionis*.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci studentské vědecké odborné činnosti na téma **Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související mezinárodněprávní otázky** zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.

V Brně 15. března 2019

.....
Zuzana Vlachová

Poděkování

Ráda bych zde poděkovala vedoucímu práce JUDr. Pavlu Koukalovi, Ph.D., za cenné rady a vstřícnost při konzultacích.

Obsah

Seznam pojmů a zkratk	13
1 Úvod	15
2 Základní pojmy	16
2.1 Potenciální ubikvita	16
2.2 Zásada teritoriality	17
3 Práva duševního vlastnictví	20
3.1 Možná dělení	20
3.2 Povaha práv duševního vlastnictví.....	21
3.3 Možnost disponovat s právy duševního vlastnictví	21
4 Smlouvy o převodu práv s mezinárodním prvkem – rozhodné právo	24
4.1 Nařízení Řím I obecně	26
4.2 Článek 3 – volba práva	27
4.3 Článek 4 – náhradní pravidla při neexistenci volby práva.....	28
4.4 Rozsah působnosti rozhodného práva	32
5 Řešení otázky formální platnosti převodní smlouvy	40
6 Závěr	43
Použité zdroje	45
Monografie, příspěvky ve sbornících a kvalifikační práce.....	45
Judikatura	48
Internetové zdroje.....	48
Právní předpisy	49

Seznam pojmů a zkratek

- nařízení Brusel Ibis – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
- nařízení Řím I – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazko-vé vztahy
- nařízení Řím II – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy
- MarkenG – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz; německý zákon o ochranných známkách a dalších označeních)
- ObčZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- UrhG – Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz; německý autorský zákon)
- ZMPS – Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
- ZOZ – 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)

1 Úvod

Práce se bude zabývat problematikou právního nástupnictví v právu duševního vlastnictví. Právním nástupnictvím bude v práci rozuměno právní nástupnictví *inter vivos*, nikoli *mortis causa*, to bude ponecháno stranou. S ohledem na omezený rozsah práce budou též rozebrány pouze některé aspekty právního nástupnictví, konkrétně problematika dispozic s registrovanými právy duševního vlastnictví. Těžištěm práce budou možnosti jejich převodů, neboť právo nakládat s právy k např. ochranné známce či patentu je jedním ze základních práv jejich majitele. Pro registrovaná práva duševního vlastnictví je charakteristická jejich hospodářská, ekonomická funkce, jejíž významnou součástí je jistě i možnost majitele nakládat s jemu udělenými právy.

Nejprve budou v práci rozebrány charakteristické vlastnosti práv duševního vlastnictví a základní zásady ovládající zkoumanou oblast, jež jsou pro tuto oblast tudíž klíčové. Dále bude obecně charakterizována podoba právní úpravy převodů registrovaných práv duševního vlastnictví v rámci českého práva.

Stěžejní pozornost bude věnována případům, kdy právní vztah mezi vlastníkem registrovaného práva duševního vlastnictví a osobou, na níž je převáděno, obsahuje mezinárodní prvek. Budou tudíž rozebírány kolizní aspekty převodů registrovaných práv. Co se týče práva rozhodného pro samotnou převodní smlouvu, jedná se o smluvní závazkový vztah. Klíčovým zkoumaným předpisem bude Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Rozebrány budou především kolizní normy obsažené v tomto nařízení. Vedle otázky určení rozhodného práva pro smlouvu jako takovou bude rovněž vymezeno, jaké otázky spadají do rozsahu *legis causae*.

Samotná existence, obsah a trvání registrovaných práv duševního vlastnictví jsou z důvodu zásady teritoriality ovládající tuto oblast posuzovány dle práva země, v níž je právo duševního vlastnictví registrováno (*lex loci protectionis*). Otázkou je, jakou povahu tyto normy mají a jaký je důvod pro jejich uplatnění. Toto bude vztaženo na problematiku formy převodního jednání, kdy jedna věc je formálně platná podle nařízení Řím I a druhá formálně náležitosti stanovené na převod registrovaného práva duševního vlastnictví národními předpisy, přičemž je nezbytné vymezit, jaký je vztah mezi nimi.

2 Základní pojmy

2.1 Potenciální ubikvita

Práva k nehmotným statkům mají zvláštní specifickou povahu. Byť je možné nalézt podobnosti mezi statky hmotnými a nehmotnými, mají nehmotné statky oproti hmotným jisté odlišnosti. Jednou z vlastností, jimiž se nehmotné statky odlišují od statků hmotných, a která má klíčový význam i pro oblast mezinárodního práva soukromého, je tzv. potenciální ubikvita. Jedná se o možnou „všudypřítomnost“¹ nehmotného statku. Nehmotný statek tak ze své podstaty umožňuje, aby byl vnímán či užíván neomezeným počtem osob na neomezeně místech, a to ve stejný okamžik, aniž by bylo nutné fyzicky nehmotný statek, resp. jeho hmotný nosič přemístit. To značí možnost užívat nehmotný statek, jenž je tvořen konkrétním duševním obsahem,² jakožto jakýsi ideální objekt, nezávisle na existenci konkrétního hmotného nosiče; nehmotný statek tak existuje i bez hmotného nosiče, zánikem nosiče nehmotný statek nezaniká; je na hmotném substrátu pouze zachycen ve smyslu vnímatelné podobě.³ Z tohoto lze dále vyvodit i nezužitelnost nehmotného statku, tedy že se nehmotný statek vícerym užitím nespotřebuje, ani se nezhorší jeho funkce, nerivalitní povahu nehmotného statku a jeho „neexkludabilitu“.⁴ Nehmotné statky proto získávají výhradní povahu až na základě regulace právem, nikoli ze své podstaty, vyloučit ostatní subjekty z užívání hmotné věci lze naopak i faktickým jednáním.⁵ Toto jsou základní rozdíly oproti hmotným

¹ ADAMOVI, Zuzana. Práva duševného vlastnictva. In: LYSINA, Peter et al. *Medzinárodné právo súkromné*. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 253.

² KNAP, Karel et al. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vyd. Praha: Codex, 1994, s. 11.

³ KNAP, Karel; KUNZ, Otto. *Mezinárodní právo autorské*. 1. vyd. Praha: Academia, 1981, s. 16, 304. Též VOJČÍK, Peter et al. *Právo duševného vlastnictva*. 2. uprav. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 21-23.

⁴ KNAP, Karel et al., 1994, op. cit., s. 11-13.

⁵ BASEDOW, Jürgen. Foundations of Private International Law in Intellectual Property. In: BASEDOW, Jürgen; KONO, Toshiyuki; METZGER, Axel. *Intellectual Property in the Global Arena: jurisdiction, applicable law, and the recognition of judgments in Europe, Japan and the US*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 6.

statkům. Potenciální ubikvita nehmotných statků chráněných právem duševního vlastnictví, které představují nepřímý předmět smluv týkajících se dispozic s nimi, způsobuje, že se v těchto smlouvách, resp. obecněji právních vztazích, velice často objevuje mezinárodní prvek.⁶

2.2 Zásada teritoriality

Jednou ze základních zásad ovládajících oblast práv k duševnímu vlastnictví je zásada teritoriality. Zásada teritoriality ovládá práva duševního vlastnictví, a to i ve fázi určování rozhodného práva. Pro zkoumanou oblast je klíčová její souvislost s pojmem *legis loci protectionis*. Dle převažujícího mínění pravidlo *lex loci protectionis* ze zásady teritoriality přímo vyplývá, jedná se o logický důsledek působení této zásady.⁷ Autoritativnost *legis loci protectionis* vyplývá jasně především z toho, že je třeba spolupůsobení státu k tomu, aby ochranné právo vzniklo, a že ochranné právo dále vyvolává účinky pouze na území daného státu. Tím, že je ochranné právo poskytnuto na základě vnitrostátního právního předpisu (např. zákona o ochranných známkách apod.), je dáno, že pouze tento zákon může určovat pravidla vzniku, obsahu či trvání tohoto ochranného práva (detailněji k rozsahu působnosti *legis loci protectionis* viz dále). Rovněž z principu suverenity státu vyplývá, že oblast účinků práva duševního vlastnictví je omezena na území jednotlivého státu a zároveň že cizí (zahraniční) ochranná práva v tuzemsku nenacházejí použití.⁸

Tuto zásadu tak lze vymezit jednak pozitivně tím, že se ochranná práva v zásadě řídí výlučně právem státu, kde jsou chráněná, a jednak negativně, že ochranná práva působí jen na území toho kterého státu, kde jsou chráněna, a nikoli za hranicemi.⁹ Vztáhneme-li to na příklad s ochrannou známkou, znamená to, že národní ochranná známka, již byla udělena ochrana v České republice, požívá ochrany pouze zde, a její registrace v České republice není dále na překážku tomu, aby táž

⁶ KNAP; KUNZ, op. cit., s. 303.

⁷ TOCHTERMANN, Lea. *Sukzessionschutz im Recht des Geistigen Eigentums: eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung international-privatrechtlicher Zusammenhänge*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, s. 238.

⁸ Ibidem.

⁹ KNAP; KUNZ, op. cit., s. 17-18.

ochranná známka byla registrována jiným subjektem např. v Německu. Dle názoru uváděného *Knapem* a *Kunzem* je to v oblasti práv duševního vlastnictví tak, že otázka, zda lze právo určitého státu použít, je bezvýjimečně vyňata z možnosti smluvních dispozic, takže si strany podle pravidel mezinárodního práva soukromého nemohou nikdy samy zvolit určitý právní řád. Je zde tedy uvedeno, že z pohledu teritoriální omezenosti je působnost národních norem upravujících práva k duševnímu vlastnictví nutné považovat za bezvýhradně kogentní.¹⁰ Je zde uvedeno, že zásada teritoriality dopadá jednak na subjektivní práva vztahující se k předmětu duševního vlastnictví, a dále též na samotný předmět, subjekt, na změny subjektu, převod i přechod, na smluvní i mimosmluvní užití, i jedná-li se o užití protiprávní.¹¹

Se zásadou teritoriality se však v dnešní době často pojí problém, a to zejména v případech, kdy se jedná o vztahy – smluvní i mimosmluvní – v prostředí internetu, neboť v těchto situacích dochází pravidelně k dotčení více právních řádů zároveň.¹² Z tohoto důvodu je nezbytná fungující efektivní ochrana práv duševního vlastnictví a jejich vymáhání i v situacích s přeshraničními aspekty.¹³ Byť se objevují názory, které přílišné trvání na principu teritoriality a jeho velkém vlivu vnímají spíše kriticky,¹⁴ má v oblasti práv k duševnímu vlastnictví stále velmi silné postavení.¹⁵ Zásadu je třeba dát do souvislosti i s uvedenými specifickými

¹⁰ KNAP, Karel; KUNZ, Otto; OPLTOVÁ, Milena. *Průmyslová práva v mezinárodních vztazích*. 1. vyd. Praha: Academia, 1988, s. 19.

¹¹ KNAP; KUNZ; OPLTOVÁ, op. cit., s. 22.

¹² KRÁLÍČEK, Jaroslav. Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem – je načase ji opustit? In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda et al. (eds.). *K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, s. 86.

¹³ ADAMOVIČ, op. cit., s. 255.

¹⁴ KRÁLÍČEK, op. cit., s. 92-97. Peukert, s. XY.

¹⁵ Na mezinárodní úrovni se snahy překonat rozdíly v právní úpravě dané problematiky u jednotlivých států způsobených mj. zásadou teritoriální objevovaly již dávno, a to nejprve pomocí dvoustranných mezinárodních smluv mezi státy, později pak spíše již prostřednictvím smluv mnohostranných. Tyto mezinárodní smlouvy jsou pro oblast práva duševního vlastnictví klíčové (zejm. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, dále např. Dohoda TRIPS z roku 1995). Obsahují

vlastnostmi nehmotných statků, především s potenciální ubikvitou, neboť právě tato vlastnost charakteristická pro nehmotné statky ve spojení s ekonomickým či kulturním významem, který práva duševního vlastnictví mají (resp. nehmotné předměty jako umělecká díla či vynálezy), se jeví jako nejvíce pravděpodobný a nejpádňější důvod pro to, že měly státy v minulosti zájem samy regulovat „svá“ práva duševního vlastnictví, svým právem a pomocí svých orgánů.¹⁶

jednak vymezení toho, co spadá mezi práva duševního vlastnictví, a jednak jsou v nich zakotveny základní zásady a principy, na nichž právo duševního vlastnictví staví (viz blíže ADAMOVÁ, op. cit., s. 255). Pravidla pro smluvní závazkové vztahy těmito smlouvami však upravovány nejsou (viz KNAP; KUNZ, op. cit., s. 304).

¹⁶ KRÁLÍČEK, op. cit., s. 88-89.

3 Práva duševního vlastnictví

3.1 Možná dělení

I vzhledem k tomu, že se v oblasti mezinárodního práva soukromého budou lišit pravidla aplikovatelná na jednotlivé druhy práv duševního vlastnictví i způsob jejich aplikace, je nezbytné zde uvést, na jaké kategorie se tato práva tradičně rozdělují. Na jedné straně jsou právo autorské a práva s právem autorským související (sem lze zařadit např. práva výkonných umělců), na druhé straně práva k průmyslovému vlastnictví. Dále lze, i s významem pro mezinárodní právo soukromé, práva duševního vlastnictví dělit na registrovaná a neregistrovaná. V textu bude pozornost věnována právům průmyslového vlastnictví, registrovaným. V této kategorii dále rozlišujeme jednak práva k tvůrčím výsledkům duševní činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atp.) a práva na označení (ochranná známka, označení původu či zeměpisné označení). Další možné dělení se pak odvíjí od toho, jaká práva se k těmto statkům vztahují. Rozlišujeme práva osobnostní a majetková.

Výše vymezená práva duševního vlastnictví je možné vymežit jako práva výlučné povahy, tedy jako práva absolutní¹⁷ (což značí, že tato práva působí *erga omnes*¹⁸, čemuž odpovídá povinnost ostatních subjektů zdržet se zasahování do nich), která přiznává stát (resp. více států či nadstátní útvar), zároveň se jedná o práva majetková. Vedle majetkových práv pak u některých práv k duševnímu vlastnictví existují i práva osobnostní povahy, která jsou rovněž právy absolutními.¹⁹ Těmto bude dále věnována pozornost, avšak existují i nehmotné statky, k nimž se váží i jen práva relativní (např. know-how).

¹⁷ SCHACK, Haimo. The Law Applicable to Unregistered IP Rights After Rome II. *Ritsumeikan law review* [online]. 2009, no. 26, s. 130. [cit. 12. 3. 2019].

¹⁸ ADAMOVÁ, op. cit., s. 254.

¹⁹ SRSTKA, Jiří et al. *Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice*. Praha: Leges, 2017, s. 36.

3.2 Povaha práv duševního vlastnictví

Budeme-li se zabývat právy duševního vlastnictví, tedy právy k nehmotným statkům, není možné bezvýhradně ztotožňovat věcné vlastnictví s duševním vlastnictvím, a to už jen z výše uvedené povahy jejich předmětů. Odlišnosti lze spatřovat jednak tedy v předmětu, dále pak i v obsahu práv a v době jejich trvání.²⁰ Proto není možné dovozovat, že by práva duševního vlastnictví spadala pod vymezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 1011 či 1012 ObčZ.²¹

Otázkou je, zda lze nehmotné statky považovat bez dalšího za věci v právním smyslu, když výše byly nastíněny některé specifické vlastnosti odlišující statky nehmotné od hmotných. Lze dojít k závěru, že předmět práva duševního vlastnictví, jako je ochranná známka či patent, k nimž se váží pouze majetková práva, je možné považovat za nehmotnou věc v právním smyslu.²² Bude se tedy jednat o věc nehmotnou a movitou. Naopak nehmotný statek, k němuž se váží jak majetková práva, tak práva osobnostní, v první řadě např. autorské dílo, ale i vynález, za věc v právním smyslu považovat nelze.

3.3 Možnost disponovat s právy duševního vlastnictví

Jedním ze základních a zásadních práv, které majitel některého z práv duševního vlastnictví k tomuto svému právu má, je možnost s ním vymezenými způsoby nakládat. Otázkou je, jakým způsobem a v jakém rozsahu je mu toto umožňováno, resp. do jaké míry jsou práva vztahující se k vymezeným nehmotným předmětům převoditelná.

Podíváme-li se na otázku právního nástupnictví v právu duševního vlastnictví obecně, lze rozlišovat jednak mezi dispozicemi *inter vivos* a *mortis causa*, rovněž pak také mezi převody práv a jejich přechodem. Možnost disponovat s právy duševního vlastnictví se v mnohém neliší od

²⁰ ADAMOŤ, op. cit., s. 254. Též JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. 2. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, s. 30-32.

²¹ KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ, Simona; ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. XXXIII.

²² Bude se jednat o „právo, jehož povaha to připouští“ dle ust. § 496 odst. 2 ObčZ. Viz KOUKAL, Úvod, op. cit., s. XXXIII.

dispozic s právem vlastnickým. Práva (nepřevádí se samotný nehmotný statek, ale pouze výlučná práva k němu) mohou přejít tzv. univerzální sukcesí, a to jednak v případě smrti fyzické osoby děděním, jednak při zániku, resp. přeměně právnické osoby na její nástupce; dále mohou být předmětem zástavního práva či jiných obdobných práv; předmětem výkonu soudního rozhodnutí; být zahrnuty do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení; ale též předmětem právního jednání – převodu mezi dvěma subjekty. Právě smluvnímu převodu bude věnována pozornost dále. Převést lze však jedině takový předmět, k němuž se váží určitá soukromá subjektivní práva.²³

Jak již bylo uvedeno, odlišujeme osobnostní a majetková práva duševního vlastnictví. Tato se mj. liší právě v převoditelnosti, neboť majetková práva mají hospodářskou povahu a lze je obvykle převádět alespoň částečně, osobnostní práva jsou naopak nerozlučně spjata s původcem, respektive autorem, a jsou zcela nepřevoditelná. Nepřevoditelnost je tedy vlastní především autorskému právu, zde je tudíž možný jedině tzv. konstitutivní neboli nepravý převod, tedy licence, která založí nabyvateli pouze užívací právo k nehmotnému statku. Převoditelnost je naopak zásadně vlastní průmyslovým právům²⁴, zde je tedy možný i tzv. translativní převod, kde je vlastnické právo opravdu převedeno z původního majitele na nabyvatele, původnímu majiteli práva zcela zanikají a přecházejí cele na nabyvatele.

Dále se bude jednat již výlučně o problematiku translativních převodů²⁵ registrovaných práv duševního vlastnictví, přičemž příkladem může být převod národní ochranné známky.

Co se týče právní úpravy národních ochranných známek v České republice, převod (spolu s přechodem) ochranné známky je upraven v ustanovení § 15 ZOZ. Dle stávající úpravy je možné provést převod jak pro všechny výrobky či služby, pro které byla zapsána, najednou, tak i jen pro vymezenou část z nich. Dále lze buď převést ochrannou známku jako

²³ KOUKAL, Úvod, op. cit., s. XXXIII. SCHACK, 2009, op. cit., s. 130.

²⁴ Výjimkou je např. označení původu, u toho je převod zákonem zcela vyloučen.

²⁵ Kolizní problematice mezinárodních licenčních smluv zde nebude věnována bližší pozornost, neboť tuto problematiku u nás rozvedla již např. Mária Pastorková ve své disertační práci: PASTORKOVÁ, Mária. *Medzinárodné licenčné zmluvy pohľadom kolízneho práva* [online]. Brno, 2017 [cit. 12. 3. 2019]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Tereza KYSELOVSKÁ.

takovou, nebo převést práva k přihlášce. Na ty se dle § 15 odst. 8 ZOZ úprava převodu ochranné známky použije „přiměřeně“, tedy tak, aby to odpovídalo povaze toho, že je převáděna přihláška a ne již existující ochranná známka.

Po novelizaci ZOZ, skrz niž se do zákona promítly změny, jež přinesla směrnice, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách²⁶ a která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2019, stanoví odst. 1 i nadále pro smlouvu o převodu ochranné známky požadavek písemné formy. Převod práv musí být zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví, neboť jedině tímto zápisem se stane převod účinným (§ 15 odst. 3).²⁷ Tyto požadavky jsou kogentní a jejich naplnění je obligatorní a strany se od nich smluvně nemohou odchýlit, neboť jen za splnění těchto požadavků bude smlouva účinná vůči třetím osobám.²⁸ Na druhou stranu, nové znění zákona v ustanovení § 15 odst. 7 uvádí, že k žádosti o převod ochranné známky je třeba přiložit převodní listinu, výňatek z převodní listiny anebo případně „jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky“. Je otázkou, jak se pojem „jiný doklad“ bude interpretovat, přičemž se nabízí možnost, že by se mohlo jednat jen např. o souhlasné prohlášení stran stranami podepsané.

²⁶ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Novelizací z důvodu implementace této směrnice doznal ZOZ citelných změn. Jednou z nich, související s rozebíranou problematikou, je, že je nově převoditelná i kolektivní ochranná známka (u níž byl převod dříve zcela vyloučen; viz dřívější a současné znění § 39 ZOZ).

²⁷ S uvedeným souvisí rovněž komplikovaná otázka, která je nepochybně navázána na rozebíranou problematiku, a to, zda lze u smlouvy o převodu registrovaného práva duševního vlastnictví (ochranné známky) rozlišovat účinky *inter partes* a *erga omnes* a jaké toto může mít důsledky?

²⁸ Z této perspektivy by se teoreticky dalo říci, že je zápis deklaratorní a k převodu dochází již samotnou smlouvou, avšak *erga omnes* účinky nastanou až se zápisem – jak uvádí např. komentář k ustanovení § 15 in: HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; de KORVER, Zuzana. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015 (zde vč. souhlasně vyznívajících výňatku z důvodové zprávy k § 15 ZOZ). Též HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 47-48.

4 Smlouvy o převodu práv s mezinárodním prvkem – rozhodné právo

Jak již bylo uvedeno, mj. dispozicemi s právy duševního vlastnictví dochází v mnoha případech ke vzniku přeshraničních situací, kdy dané vztahy přesáhnou rámec suverenity jednoho státu, a nastane tudíž prostor a potřeba použití pravidel mezinárodního práva soukromého.²⁹ Jinak řečeno, aby nastoupilo mezinárodní právo soukromé, je nutné, aby byl v soukromoprávním vztahu obsažen mezinárodní prvek.³⁰

V rámci mezinárodního práva soukromého se lze věnovat otázkám soudní příslušnosti, problematice uznání a výkonu anebo určování rozhodného práva. Zde bude pozornost věnována výlučně problematice určování rozhodného práva.

U smluvního závazkového vztahu s mezinárodním prvkem je totiž nejprve třeba určit rozhodné právo, tj. jakým právem se bude celý smluvní vztah řídit. Vezmeme-li kolizní problematiku smluvních závazkových vztahů vztahujících se k právům duševního vlastnictví, jsou tyto v prostoru Evropské unie upravovány nařízením Řím I. Toto nařízení jakožto sekundární předpis unijního práva je přímo použitelné v členských státech EU, má tzv. aplikační přednost před vnitrostátními normami jednotlivých členských států.^{31,32} Je použitelné na smlouvy uzavřené po 17. 12. 2009 (článek 28 nařízení Řím I). Je stanoveno, že má tzv. univerzální použitelnost (článek 2), což znamená, že právo, které

²⁹ ADAMOVIČ, op. cit., s. 255.

³⁰ Mezinárodní prvek může být obsažen zejm. buď v subjektu právního vztahu, nebo v jeho předmětu, nebo ve skutečnosti, jež je právně významná pro jeho vznik či trvání, přičemž tento právní prvek nesmí být zanedbatelným. KUČERA, Zdeněk et al. *Mezinárodní právo soukromé*. 8. vyd. Plzeň – Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015, s. 23-24. K mezinárodnímu prvku též KNAP; KUNZ; OPLTOVÁ, op. cit., s. 257-258.

³¹ BŘICHÁČEK, Tomáš; BŘÍZA, Petr. § 87. In: BŘÍZA, Petr et al. *Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 526-528.

³² V případě, že by se neaplikovalo nařízení Řím I, což může nastat jen v minimu případů, bylo by možné použít kolizní normy upravující problematiku smluvních závazkových vztahů obecně obsažené v ustanovení § 87 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, neboť zvláštní ustanovení upravující smluvní závazkové vztahy v oblasti práva duševního vlastnictví tento zákon neobsahuje.

bude určeno na základě kolizních norem v tomto nařízení obsažených, se v daném případě použije, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právo některého z členských států EU či jde o právo třetího státu mimo EU. V případě, že je fórum v některém z členských států EU, použije se tedy toto nařízení, i kdyby ukazovalo na použití práva státu, který není členem EU. Z hlediska věcného rozsahu upravuje nařízení Řím I smluvní závazkové vztahy v oblasti práva občanského a obchodního (článek 1 odst. 1).³³ Pojem práva duševního vlastnictví nařízení samo konkrétně vůbec neuvádí.

Před samotným zkoumáním, dle jakého pravidla se určí rozhodné právo pro smlouvy o převodech registrovaných práv duševního, resp. průmyslového vlastnictví, je třeba kvalifikovat, jaká je z pohledu unijního práva povaha převodní smlouvy. Pohybujeme-li se v rámci unijního práva, je totiž nezbytné vykládat veškeré pojmy autonomně, tj. nikoli podle jednotlivých národních úprav³⁴ a výkladů jednotlivých členských států, avšak spíše způsobem, kdy je hledáno, co je všem dotčeným právním řádům společné. U zkoumaných převodních smluv převažuje všeobecně názor, že se kvalifikují jako smlouvy *sui generis*.³⁵³⁶ Tyto smlouvy mají však hodně blízko například ke smlouvě kupní.

³³ Článek 1 ve zbytku odst. 1 a zejm. v odst. 2 uvádí, co vše je z působnosti nařízení Řím I naopak vyloučeno.

³⁴ V ustanovení § 20 ZMPS je oproti tomu uvedena jako primární druh kvalifikace *lex fori* (odst. 1), dále pak jako podpůrná možnost kvalifikace funkční (odst. 2), a v odst. 3 pak kvalifikace *legis causae*.

³⁵ NISHITANI, Yuko. Contracts Concerning Intellectual Property Rights. In: FERRARI, Franco; LEIBLÉ, Stefan. (eds.). *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 65.

³⁶ Rovněž vztaheno na ČR se dá říci, že převažuje názor, že smlouva o převodu registrovaných práv duševního vlastnictví je smlouvou *sui generis*, smlouvou inominátní ve smyslu ustanovení § 1746 ObčZ, jež má blízko k některým smluvním typům, jako je koupě, i když se objevují nikoli výjimečně názory, že smlouvy o převodu práv k registrovaným právům duševního vlastnictví, resp. nehmotných statků, je možné podřadit pod přímo smlouvu kupní. Např. BEDNÁŘ, Václav; KASÍK, Petr. § 2085. In: HULMÁK, Milan et al. *Občanský zákoník: komentář. VI. Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014)*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014,, s. 40-41. Co se týče smluv v režimu mezinárodního práva soukromého, např. HÁK uvádí, že se nejedná o zvláštní smluvní typ a že tato bývá zpravidla podřazena pod smlouvu

4.1 Nařízení Řím I obecně

Co se týče návrhu nařízení, ten obsahoval původně specifické pravidlo pro závazkové smluvní vztahy v oblasti duševního vlastnictví jakožto další zvláštní smluvní typ v článku 4 odst. 1 písm. f)³⁷, ale výsledná podoba nařízení toto zvláštní pravidlo nakonec neobsahuje.³⁸ Toto ustanovení bylo vyřazeno jednak z důvodů technických, a jednak z důvodů politických.³⁹ Problémem byla především nedostatečná flexibilita hraničního určovatele v tomto ustanovení a dále pak jeho nejednoznačný rozsah nedostatečně reflektující rozmanitost práv duševního vlastnictví.⁴⁰ Takové pravidlo s nejistým rozsahem a použitím, by nepřispívalo ani cílům, na kterých má nařízení dle své Preambule mj. přispívat, zejm. co se týče zlepšení předvídatelnosti a právní jistoty subjektů, na něž nařízení dopadá (bod 6 a 16 Preambule nařízení Řím I). Proto se na smluvní závazkové vztahy v oblasti práv duševního vlastnictví, zde speciálně pro smlouvy o převodu registrovaných práv, použijí obecná ustanovení nařízení Řím I, která by právě tyto cíle, které si nařízení Řím I klade, měla reflektovat.

Vyloučí-li se v rámci nařízení Řím I všechna speciální ustanovení pro určení rozhodného práva (články 5 až 8, v této oblasti zejm. otázky smluv

kupní, byť dodává, že přímé aplikování úpravy koupě na převod uvedených práv lze považovat za sporný postup. HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012., s. 13.

³⁷ „1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with Article 3, the contract shall be governed by the law determined as follows: (f) a contract relating to intellectual or industrial property rights shall be governed by the law of the country in which the person who transfers or assigns the rights has his habitual residence;” [Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), COM (2005) 650 final.]. In: NISHITANI, op. cit., s. 53.

³⁸ NISHITANI, op. cit., s. 53.

³⁹ MANKOWSKI, Peter. Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation. In: LEIBLÉ, Stefan; OHLY, Ansgar. (eds.). *Intellectual property and private international law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, s. 55-57.

⁴⁰ NISHITANI, op. cit., s. 60. TORREMANS, Paul L. C. Licenses and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation. *Journal of Private International Law* [online]. 2008, vol. 4, no. 3, s. 10-11. [cit. 12. 3. 2019].

uzavíraných se spotřebitelem či v oblasti individuálních pracovních smluv), pak se pro daný případ použije na prvním místě volba práva (článek 3). Pokud v posuzovaném případě volba práva neproběhla, ev. se ukáže neplatnou, hledá se náhradní řešení, náhradní hraniční určovatel (upraveno článkem 4).⁴¹

4.2 Článek 3 – volba práva

Základním principem ovládajícím soukromé právo je autonomie vůle stran. Tento princip se v oblasti mezinárodního práva soukromého projevuje především možností danou stranám smlouvy, zvolit si svobodně rozhodné právo, jímž se bude smlouva řídit.⁴² Nařízení Řím I umožňuje vedle explicitní volby práva rovněž volbu implicitní, nezbytným předpokladem však je, aby volba z okolností jasně vyplývala (článek 3 odst. 1)⁴³. V oblasti převodů práv k registrovaným právům duševního vlastnictví tomu není jinak, i zde je tato možnost na prvním místě,⁴⁴ strany si mohou svobodně zvolit jakékoli právo bez nutné vazby na předmět smlouvy.⁴⁵ Volba práva je tedy v základu neomezená, avšak určitá limitace zde existuje vždy. Neomezenou volbou práva se rozumí volba práva neomezená kolizně ani materiálně (článek 3 odst. 1), i zde se však vždy uplatní imperativní normy (článek 9) a veřejný pořádek (článek 21). Další možností je kolizně omezená volba práva, kdy si lze zvolit jen z vymezených právních řádů (např. článek 5 odst. 2), tato se však ve zkoumané oblasti nebude vyskytovat. Jinak je to s tzv. materiálně omezenou volbou práva, kde je volba limitována hmotným právem. Zde není omezeno, z kterých právních řádů vybírat, ale meze v tomto případě stanoví kogentní normy jinak rozhodného práva (tj. v případě, kdy by

⁴¹ ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza; VALDHANS, Jiří. *Úvod do mezinárodního práva soukromého*. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 174.

⁴² KUČERA, op. cit., s. 283.

⁴³ TORREMANS, op. cit., s. 5-6. Zde jsou příkladmo uvedeny situace, kdy by se mohlo jednat o implicitní volbu práva – např. pokud bylo zvoleno sudiště členského státu EU (typicky volbu sudiště s volbou práva spojuje anglické právo) či je-li učiněn odkaz jen na konkrétní ustanovení určitého právního řádu aj.

⁴⁴ NISHITANI, op. cit., s. 53.

⁴⁵ TORREMANS, op. cit., s. 5.

volba práva neproběhla; např. článek 6 odst. 2, ev. čl. 8 odst. 1).⁴⁶ Jedná se v tomto případě tedy především o omezení z důvodu ochrany slabší smluvní strany.

Strany si mohou zvolit právo rovněž v případech, kdy se bude jednat o čistě vnitrostátní právní vztah (např. dva Češi uzavírají smlouvu o převodu národní ochranné známky registrované v České republice). Zde však omezení vyplývá z čl. 3 odst. 3 (dva Češi si pro onu smlouvu zvolili německé právo), ev. odst. 4 (kdyby bylo zvoleno právo třetího státu mimo EU) nařízení Řím I, kdy jsou strany omezeny rovněž kogentními normami jinak rozhodného práva.

Pokud si strany zvolí právo, bude pro ně předvídatelné, jakým právem se smlouva bude řídit, a tudíž, jaká pravidla na ni dopadnou. Strany se tak vyhnou nejistotě ohledně toho, jaké právo se uplatní na základě aplikace článku 4, neboť ne vždy je u smlouvy z oblasti duševního vlastnictví možné určit jednoznačně, pod které pravidlo v tomto ustanovení ji podřadit.

Právo si lze zvolit jak pro celou smlouvu, tak pro její část (čl. 3 odst. 1). Pokud si strany zvolí pro jednotlivé části smlouvy vícero práv, může vzniknout tzv. mozaikovitá úprava.⁴⁷ Zvolené právo lze dohodou stran měnit kdykoli, avšak tímto nesmí být dotčena ani formální platnost smlouvy (článek 11), ani není možné, aby se to nepříznivě dotklo práv třetích stran (článek 3 odst. 2).

4.3 Článek 4 – náhradní pravidla při neexistenci volby práva

Nejedná-li se o smlouvu spadající pod speciální ustanovení článků 5 až 8⁴⁸ nařízení Řím I a neuplatní-li se ani článek 3, následuje aplikace některého z pravidel obsažených v článku 4. Článek 4 tedy obsahuje systém náhradních hraničních určovatелů pro případ absence volby práva.

⁴⁶ ROZEHNALOVÁ, op. cit., s. 174-176.

⁴⁷ Tzv. depeçage. NISHITANI, op. cit., s. 54.

⁴⁸ Nejedná se tak o smlouvu přepravní (čl. 5 nařízení Řím I), uzavíranou se spotřebitelem (čl. 6), pojistnou (čl. 7) ani o individuální pracovní smlouvu (čl. 8); tato ustanovení mají před článkem 4 přednost.

Co se týče systematiky článku 4, skládá se ze čtyř odstavců. První obsahuje pravidla pro vymezené smluvní typy, kdy je u jednotlivých případů konkrétně fixně stanoveno, jak se právo rozhodné určí. Pokud smlouva nespadá pod žádný z uvedených smluvních typů, nebo se jedná o smlouvu spadající zároveň pod vícero kategorií z odstavce 1, nastupuje pravidlo nejužšího spojení skrze poskytovatele charakteristického plnění, v tomto případě je rozhodným právo obvyklého bydliště poskytovatele tohoto plnění. Charakteristické plnění smlouvy by mělo být determinováno se zřetelem na to, kde je její těžiště (bod 19 Preambule). Navázání dle odst. 1 či 2 jsou potlačitelná tzv. únikovou doložkou („escape clause“) upravenou odst. 3, a to v případech, kdy z celkových okolností případu vyplývá, že je smlouva očividně úžeji svázána s právním řádem jiného státu, a proto by bylo vhodnější použít jeho právo. Pokud smlouva nespadá pod žádný konkrétní smluvní typ uvedený v odst. 1, ani nelze identifikovat poskytovatele charakteristického plnění, musí být určeno nejužší spojení na základě generální klauzule dle odst. 4, a to opět podle relevantních okolností případu.⁴⁹

Základem v článku 4 uvedených pravidel je, že rozhodným právem bude právo místa obvyklého bydliště jedné ze stran smlouvy, přičemž pojem „obvyklé bydliště“ je vymezen v článku 19 nařízení Řím I, avšak pouze pro podnikatele (resp. obchodní společnosti, sdružení, právnické osoby či fyzické osoby-podnikatele), kdy je vymezeno jen jediné místo, což je učiněno z důvodu, aby bylo možné právo rozhodné jasně určit a byla tak zachována právní jistota.⁵⁰ Co se týče obvyklého bydliště fyzických osob, toto je nutné určit prostřednictvím národního práva.⁵¹

4.3.1 Odstavec 1 – konkrétní smluvní typy

Co se týče fixně nastavených pravidel v článku 4 odst. 1 nařízení Řím I, jak již bylo uvedeno, tak velice záleží na kvalifikaci daného smluvního vztahu. U smlouvy o převodu registrovaných práv duševního vlastnictví

⁴⁹ THORN, Karsten. Art. 4 Rom I-VO. In: RAUSCHER, Thomas. (ed.). *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR : Kommentar. Band III, Rom I-VO, Rom II-VO*. 4. Aufl. Köln: Otto Schmidt, 2016, s. 208-209.

⁵⁰ K tomu bod 39 Preambule nařízení Řím I.

⁵¹ GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. The Rome I Regulation: Much ado about nothing? *The European Legal Forum* [online]. 2008, no. 2, s. I-69. [cit. 12. 3. 2019].

sice převažuje její kvalifikace jako smlouvy *sui generis*, vzhledem k možným odchylným přístupům je však třeba jasně vyloučit možné zařazení této smlouvy do kategorie kupních smluv uvedené v písm. a). Zde uvedený pojem „smlouva o koupi zboží“ je nutné vykládat autonomně a zachovávat souladnost výkladu s pojmy v nařízeních Řím II a Brusel I (resp. Brusel Ibis) (bod 7 a 17 preambule). Výklad tohoto označení by tedy měl korespondovat s článkem 5 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I [tj. čl. 7 odst. 1 písm. b) první odrážka Brusel Ibis]. Ve zkoumané oblasti dále existuje mezinárodní unifikovaná úprava, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980, která se proto, že obsahuje tzv. přímé normy, bude v případech, kdy je splněna její působnost, aplikovat před článkem 4 odst. 1 písm. a) nařízení Řím I přednostně. Pojem „smlouvy o koupi zboží“ i konkrétně pojem „zboží“ by měl odpovídat i článku 1 (a článku 2) této Úmluvy. Panuje všeobecná shoda na tom, že pojem „zboží“ zahrnuje pouze movité hmotné věci, a tudíž nezahrnuje věci nehmotné, tedy práva. Převod práv do této kategorie nelze zařadit.⁵²

Součástí předmětu smluv franšízových či distributorských [odst. 1 písm. e), f)], a někdy rovněž potenciálně i smlouvy o poskytování služeb [odst. 1 písm. b)], budou mezi jiným často práva duševního vlastnictví⁵³, avšak nikoli v podobě jejich převodu, taková situace by byla zcela výjimečná, spíše se bude jednat o formu udělování licencí, kdy například v rámci franšízových kontraktů bývá franšízant na základě licence oprávněn mj. užívat např. ochrannou známku či průmyslový vzor registrované franšízorem; dále se typicky bude jednat o poskytování potřebného know-how apod.⁵⁴ Tyto smluvní typy zde tudíž nebudou předmětem dalšího zkoumání.

Lze tedy učinit závěr, že smlouvu o převodu práv k duševnímu vlastnictví jako takovou nebude zpravidla možné podřadit pod žádný konkrétní smluvní typ uvedený v odst. 1.

⁵² Byť dnes již převažuje názor, že prodej „standardního softwaru“ rovněž spadá do ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) nařízení Řím I. MAGNUS, Ulrich. Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice. In: FERRARI, Franco; LEIBLÉ, Stefan. (eds.). *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 37.

⁵³ NISHITANI, op. cit., s. 62-63.

⁵⁴ NISHITANI, op. cit., s. 61.

4.3.2 Odstavec 2 – poskytovatel charakteristického plnění

Nepoužije-li se odst. 1, je třeba uvažovat o aplikaci článku 4 odst. 2, kde je rozhodným právem právo obvyklého bydliště té ze stran, jež poskytuje charakteristické plnění. Otázkou je, kdo je tímto nositelem v případě smluv o převodu práv duševního vlastnictví. U asynallagmatických smluv, kde by jako příklad mohla sloužit smlouva darovací, není těžké charakteristické plnění a nositele tohoto plnění identifikovat. U tzv. synallagmatických smluv, kde si strany poskytují navzájem ekvivalentní plnění, pak záleží na povaze těchto protiplnění. Ve většině případů je protiplněním určitá peněžní částka, bude se tedy jednat o prostou převodní smlouvu. Peněžité plnění nelze označovat za charakteristické plnění, tím bude naopak druhé plnění, za které má být zapláceno.⁵⁵ Zde může být charakter vzájemných plnění dostačujícím kritériem. Dle všeobecného názoru je většinou poskytovatelem charakteristického plnění u tohoto druhu smluv skutečně zpravidla původní majitel práv, tj. převodce.⁵⁶ Mohou však nastat situace, kdy tomu bude naopak, kdy za poskytovatele charakteristického plnění bude možné označit nabyvatele práva duševního vlastnictví, neboť bude jeho protiplnění možné označit za charakteristické, případně mohou nastat též situace, kdy strana poskytující charakteristické plnění nebude vůbec určitelná (křížové smlouvy; ev. např. směnné smlouvy).

4.3.3 Odstavce 3 a 4 – únikové doložky

Co se týče odst. 3, ten se použije v případech, kdy by bylo možné použít odst. 1 či 2, avšak z relevantních okolností případu vyplývá, že vedle toho existuje země, jež je s předmětnou smlouvou úžeji spojená, a tudíž je vhodnější aplikovat na smlouvu právo této úžeji navázané země. Tohoto pravidla by mělo být využíváno co nejméně, pouze v případech, kdy je vázanost věci na určitý stát opravdu silná.⁵⁷

⁵⁵ GIULIANO, Mario; LAGARDE, Paul. (1980) Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations. Official Journal C 282, 31 October 1980. [EU Council of the EU Document] [online]. 1980, s. 20. [cit. 12. 3. 2019].; THORN, op. cit., s. 233.

⁵⁶ THORN, op. cit., s. 236. TORREMANS, op. cit, s.12-13. MAGNUS, op. cit., s. 45.

⁵⁷ MAGNUS, op. cit., s. 30-31.

Pokud není možné použít ani odstavec 1, ani odstavec 2, aplikuje se odst. 4, a tudíž se bude smlouva řídit právem té země, s níž je smlouva podle relevantních okolností nejužší spojena.

Toto by v případě smluv, týkajících se převodu registrovaných práv duševního vlastnictví, mohlo v mnoha případech znamenat aplikování jakožto rozhodného práva právo země, kde je nepřímý předmět smlouvy, tj. příslušný nehmotný statek chráněn. V takovém případě by tak rozhodné právo bylo totožné s *lege loci protectionis*. Nebude tomu jistě tak vždycky. Například v případě, kdy by se jednalo o komplikovanější smlouvu mezi dvěma Čechy, která by se týkala převodu ochranné známky registrované na Slovensku, bylo by použitelným právem podle odst. 4 spíše právo české než slovenské.

Odstavec 3, resp. odstavec 4 je však chápán jako vhodné řešení pro smlouvy týkající se dispozic s právy duševního vlastnictví (tj. nejen převodní, ale i licenční) pro případy, kdy nelze určit osobu poskytovatele charakteristického plnění podle odst. 2. Rovněž možnost, že aplikace odst. 4 (resp. odst. 3) může častokrát vést k použití práva státu, kde je nehmotný statek chráněn, mj. z důvodu zvláštní povahy práv k duševnímu vlastnictví a z důvodu provázanosti s právním řádem státu, v němž jsou chráněny (*lex loci protectionis*), přičemž takto dojde ke sjednocení práva aplikovaného na samotné právo duševního vlastnictví, na smluvní i na případné mimosmluvní⁵⁸ závazkové vztahy, jako rozhodného práva, bývá přijímána jako výhoda.⁵⁹

4.4 Rozsah působnosti rozhodného práva

S určováním rozhodného práva je spojena otázka, co všechno spadá pod právo rozhodné pro smlouvu, tj. *lex causae*; co tvoří tzv. obligační statut. Působnost rozhodného práva pro smlouvu vymezuje demonstrativním výčtem zejm. článek 12 nařízení Řím I (zařazen výklad smlouvy, otázka plnění, důsledky porušení závazku, zánik závazku a důsledky neplatnosti právního jednání). Dále se pak na *legem causae* navazuje mj. i materiální (článek 10) a formální (článek 11) platnost smlouvy.

⁵⁸ Viz článek 8 odst. 1 nařízení Řím II.

⁵⁹ TORREMANS, op. cit. s. 33-34.

Právo rozhodné, dle kterého se určí, zda je smlouva formálně platná smlouvy, se v souladu s článkem 11 určí jako *lex causae*. Vedle tohoto kritéria obsahuje článek dále ještě kaskádu dalších podpůrných pravidel, přičemž účel celé této kaskády je zvýšit pravděpodobnost zachování platnosti právního jednání.⁶⁰

V běžných případech se tak formální platnost smlouvy určí podle kritérií upravených článkem 11 a nic dalšího nebude třeba mít na zřeteli (případ obyčejné jednoduché kupní smlouvy). Avšak v případě převodních smluv týkajících se registrovaných práv duševního vlastnictví vstupují „do hry“ ještě zvláštní požadavky, které klade na smlouvy týkající se dispozic s právy duševního vlastnictví právo státu, kde jsou tato práva chráněna (tj. stát *legis loci protectionis*). Vzniká tedy další problém. Jak naložit s případem, kdy je forma smlouvy, samotné smlouvy, tj. dle článku 11 v souladu s *lege causae*, avšak zvláštní požadavky místa, kde právo chráněno (dle *legis loci protectionis*) nejsou naplněny.

Jak již bylo uvedeno, byť jsou v kolizní rovině v rámci EU strany co nejméně omezovány co do autonomie vůle a možnosti volby práva atd., žádná volba práva nemůže být neomezená bezvýhradně, minimálně jsou zde, když odhlédneme od omezení z důvodu ochrany slabší smluvní strany v čl. 6 a 8 atp., omezení imperativními normami (čl. 9) a výhradou veřejného pořádku (čl. 21), tato se uplatní ve všech případech. Podíváme-li se na problematiku imperativních norem, shoda panuje na zařazení mnoha pravidel z oblasti ochrany hospodářské soutěže či ochrany spotřebitele a zaměstnanců mezi normy imperativní povahy, otázkou však je, zda sem lze podřadit rovněž národní právní normy upravující práva duševního vlastnictví. Kučera dochází k tomuto závěru.⁶¹

4.4.1 Příklad

Bylo by možné vytvořit následující modelovou situaci shrnující doposud rozebrané otázky: podnikatel s obvyklým bydlištěm v Německu má

⁶⁰ von HEIN, Jan. Art. 11 Rom I-VO. In: RAUSCHER, Thomas. (ed.). *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR : Kommentar. Band III, Rom I-VO, Rom II-VO*. 4. Aufl. Köln: Otto Schmidt, 2016, s. 491-493. GIULIANO; LAGARDE, op. cit., s. 31.

⁶¹ KUČERA, op. cit., s. 273.

registrovanou národní ochrannou známkou v České republice. Tento podnikatel uzavře smlouvu o převodu předmětné ochranné známky na podnikatele s obvyklým bydlištěm na Slovensku. Pro smlouvu je stranami zvoleno v souladu s článkem 3 odst. 1 nařízení Řím I německé právo.

Alternativně by bylo možné rovněž postupovat tak, že si strany právo nezvolily, a tudíž se bude muset postupovat podle článku 4. V souladu s převažujícím názorem bude pro jednoduchou převodní smlouvu po vyloučení odst. 1 právo určitelné podle článku 4 odst. 2, tedy právo místa obvyklého bydliště poskytovatele charakteristického plnění, tj. převodce. I tímto způsobem bychom tedy došli k německému právu. Uvážíme-li možnost únikových doložek dle odst. 3, mohli bychom eventuálně odůvodnit nutnost aplikace českého práva jakožto práva místa, kde je ochranná známka jakožto nepřímý předmět smlouvy registrovaná a s nímž je tedy smlouva úžeji spojená.

Zůstaneme-li však u verze s volbou práva, máme situaci, kdy pro předmětnou smlouvu bylo platně zvoleno německé právo. Volba práva je neomezená, neboť se nejedná ani o případ dle článku 3 odst. 3, ani se neaplikují speciální ustanovení článků 5-8 nařízení Řím I.

Jak formální, tak materiální platnost smlouvy se posuzuje zásadně dle *legis causae* (čl. 10, 11 nařízení Řím I). Dle německého práva není pro převod ochranné známky stanovena obligatorní forma, smlouvu lze tudíž uzavřít i ústně. Dále je pak nutné nechat zapsat změnu majitele do rejstříku ochranných známek.⁶² V souladu s německým právem strany převodní smlouvu mezi sebou uzavřely ústně.

Pokud bychom postupovali čistě podle článku 11 nařízení Řím I, podle německého práva jakožto *legis causae*, byla by smlouva v pořádku, ale jak však bylo uvedeno výše, např. český ZOZ stanoví pro převodní smlouvu v ustanovení § 15 odst. 1 ZOZ obligatorní písemnou formu. Dle českého práva duševního vlastnictví, zde konkrétně dle ZOZ tedy smlouva nesplňuje stanovené požadavky. Jaký to má důsledek? Činí absence předepsané formy smlouvu neplatnou pouze relativně, či absolutně? Pro uvedené je otázka, jaká je povaha norem *legis loci protectionis* a co odůvodňuje jejich aplikování?

⁶² § 27 MarkenG. K tomu viz KUR, Anette; v.BOMHARD, Verena; ALBRECHT, Friedrich. (eds.). *Markenrecht: Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke (UMV): Kommentar*. 1. Aufl. München: C. H. Beck, 2017, s. 805.

Vždy, když se zabýváme převody průmyslových práv duševního vlastnictví (tj. smluvními závazkovými vztahy) je tedy třeba jasně odlišovat dvě základní oblasti. První jsou záležitosti kvalifikovatelné jako spadající do působnosti *legis loci protectionis*, druhé záležitosti spadají pod *lex causae*. Jak bylo již uvedeno výše, co spadá pod *lex causae* je demonstrativně vymezeno v článku 12 nařízení Řím I. Metzger k tomu uvádí, že není pochyb o tom, že veškeré otázky vztahující se k vytvoření smlouvy, následky neplnění, poplatky a všechny další otázky zahrnující práva a povinnosti stran, která nejsou přímo navázána na převod práv k nehmotnému statku, se řídí *lege causae*. Za problematickou co do zařazení označuje mj. otázku interpretace [čl. 12 odst. 1 písm. a)].⁶³ Dále je pak na *legem causae* navázána materiální platnost právního jednání dle článku 10 a rovněž v první řadě formální platnost jednání podle článku 11, nenastoupí-li podpůrně právo jiného zde nabídnutého státu.

4.4.2 Lex loci protectionis

Kučera k otázkám norem práva duševního vlastnictví a *lex loci protectionis* uvádí, že co se týče absolutních práv, kolizní normy upravující vztahy, které se týkají předmětů práva duševního vlastnictví, vůbec neexistují. Vzhledem k územní omezenosti předmětu práv duševního vlastnictví, není v právních řádech států takové normy, jež by zásadně umožnila, aby právo duševního vlastnictví vstoupilo do oblasti jiného právního řádu. Proto dle *Kučery* zůstávají dané subjektivní právo spolu s jeho ochranou v zásadě omezené pouze na území, kde platí právní řád, na základě kterého dané právo vzniklo.⁶⁴ Všeobecně přijímaným názorem je, že z důvodu jejich územní omezenosti tak u práv duševního vlastnictví nevzniká ani kolizní problematika.⁶⁵ Pro právo duševního vlastnictví jako takové se pak uplatní pravidlo, že se příslušné právo řídí právním řádem státu, kde je danému právu poskytována

⁶³ METZGER, Axel. Transfer of Rights, Licence Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft. In: BASEDOW, Jürgen et al. (eds.). *Intellectual Property in the Conflict of Laws*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 64.

⁶⁴ KUČERA, op. cit., s. 272-273. ADAMOVIČ, op. cit., s. 255.

⁶⁵ KUČERA, op. cit., s. 272. Existují však i názory odlišné, uvádějící, že se výjimky z daného pravidla vyskytují. Viz např. ADAMOVIČ, op. cit., s. 255.

ochrana, tj. *lex loci protectionis*. V tomto případě se nejedná o kolizní normu, neboť kolizní metoda úpravy z uvedeného pohledu ani není možná.⁶⁶

Kučera dále dodává, že se jedná o normy imperativní, a tudíž automaticky bezprostředně použitelné, což znamená, že tyto v mezích upravovaného předmětu nepřipouštějí, aby bylo užito jakéhokoli jiného práva, právě z důvodu své imperativní povahy.⁶⁷ Je tudíž rovněž otázkou, zda to znamená, že mají právní normy upravující právo duševního vlastnictví imperativní povahu ve smyslu článku 9 nařízení Řím I a použijí se tak i v situacích, kdy bude možné daný aspekt podřadit pod *lex causae*? To by znamenalo, že by rozhodné právo určené podle hraničního určovatele *lex causae* bylo možné v určitých případech normami práva duševního vlastnictví, jakožto normami imperativními, odsunout právě z důvodu jejich povahy.

Existenciální otázky práva duševního vlastnictví jsou v našem právním řádu upraveny v ustanovení § 80 ZMPS. Otázkou je vymezení rozsahu působnosti tohoto ustanovení, resp. vymezení, které všechny záležitosti spadají pod *lex loci protectionis*. Všeobecně přijímaným názorem je, že není pochyb o zařazení otázek vzniku práva, jeho obsahu a trvání pod *lex loci protectionis*, a tudíž z našeho pohledu pod ustanovení § 80 ZMPS. Dále je třeba posoudit, zda se do působnosti *legis loci protectionis* řadí též otázka převoditelnosti daného práva duševního vlastnictví? Jedná se o otázku určující způsoby, jimiž může majitel své právo zužitkovat, přičemž tyto možnosti zásadně náležejí zákonodárci konkrétního státu v návaznosti na to, že vymezuje též obsah a rozsah ochranných práv, proto by i převoditelnost měla být navázána na *lex loci protectionis*.⁶⁸ Tento názor je též všeobecně převládající.⁶⁹ Dále rovněž

⁶⁶ KUČERA, op. cit., s. 273.

⁶⁷ Ibidem.

⁶⁸ TOCHTERMANN, op. cit., s. 245-246.

⁶⁹ FAWCETT, James J.; TORREMANS, Paul. *Intellectual property and private international law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 747. Obdobně též METZGER, op. cit., s. 63. Srov. BASEDOW, Jürgen. Foundations of Private International Law in Intellectual Property. In: BASEDOW, Jürgen; KONO, Toshiyuki; METZGER, Axel. *Intellectual Property in the Global Arena: jurisdiction, applicable law, and the recognition of judgments in Europe, Japan and the US*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 3-29.

požadavek registrace je často podřazován do rozsahu působnosti *legis loci protectionis*.⁷⁰ Podstatná je též otázka vlastnictví (majitele) práva duševního vlastnictví a otázka převodu vlastnického práva k duševnímu vlastnictví. I tyto záležitosti nespádají pod *legem causae* a můžeme je podřadit pod *legem loci protectionis*.

4.4.3 Imperativní normy

Imperativní normy jsou takové právní normy určitého státu, na jejichž použití stát trvá a nechce od jejich použití ani v situacích, v nichž se objevuje mezinárodní prvek, ustupovat. Jedná se typicky o některé z norem práva ústavního, správního či trestního. Tyto normy neupravují soukromoprávní vztahy přímo, ale jejich použití tyto vztahy ovlivňuje. Nejedná se rozhodně automaticky o veškeré kogentní normy. Nemusí se rovněž jednat výlučně o veřejnoprávní normy, povahu imperativních norem mohou mít i normy soukromoprávní.⁷¹ To, že se jedná o imperativní normu, může v ní být buď přímo uvedeno, což ale není častým případem, anebo to může vyplývat z toho, jak je vymezen její předmět úpravy, a to buď osobně či územně, přičemž z tohoto vymezení bude vyplývat, že se norma použije na všechny případy spadající do uvedeného rozsahu. To, že se jedná o imperativní normu, může rovněž v mnoha případech vyplývat ze soudní judikatury národních soudů (ev. Soudního dvora EU) reagující na konkrétní situace.⁷² Na řešení otázky, zda lze podřadit do imperativních norem jednoznačně i podřadit *lex loci protectionis*, existují odlišné pohledy a rovněž názory zdůvodňující aplikaci těchto norem na základě jiného důvodu.

K posouzení, zda jde v konkrétním případě o imperativní normu, či nikoli, je nezbytné vymežit, jaký je účel zkoumaného předpisu, objekt chráněného zájmu předmětné normy a zda je možné takovýto zájem definovat jako zájem veřejný. Aby se jednalo o imperativní normu, musí totiž sloužit jako ochrana zájmu určité blíže nedefinované množiny adresátů, jež tato norma chrání. To znamená, že se sem nebude zpravidla řadit případ, kdy bude odklonem od určité normy poškozen určitý subjekt, ale škodlivé chování a porušení normy by nemělo způsobit

⁷⁰ FAWCETT; TORREMANS, op. cit., s. 747.

⁷¹ KUČERA, op. cit., s. 229-230.

⁷² KUČERA, op. cit., s. 231.

dotknout se zájmu širší skupiny osob,⁷³ tj. byl by dotčen výlučně soukromý zájem určitého subjektu. Další podmínkou je, že daný (veřejný) zájem bude porušen i tehdy, kdy zkoumaná norma nebude použita. Vedle toho pak může imperativnost předpisu vyplývat i z formálních důvodů, pro něž byl předpis přijat.⁷⁴

Imperativní normy je možné označit za zvláštní kvalifikované kogentní normy, jež se použijí, jedná-li se o situaci obsahující mezinárodní prvek, tzn. de facto výlučně o institut mezinárodního práva soukromého. Naopak kogentní normy jako takové se vyskytují jak v oblasti soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, tak v čistě vnitrostátních právních vztazích.⁷⁵

Nařízení Řím I imperativní normy definuje výslovně v článku 9 odst. 1. Definice v odstavci 1 reaguje na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci *Arblade*⁷⁶, kde vymezení učiněné Soudním dvorem odpovídá definici uvedené výše. Nařízení Řím I rozlišuje jednak imperativní normy *legis fori* (tj. místa soudu; odst. 2) a dále též imperativní normy *loci solutionis* (tj. místa plnění; odst. 3).

Jak již bylo zmíněno výše, mezi imperativní normy bývají většinou shodně zařazovány mnohé právní normy upravující ochranu hospodářské soutěže, ochranu spotřebitele či zaměstnance. Na možnost podřazení *legis loci protectionis* do kategorie imperativních norem není zcela jednotný názor. *Nishitani* uvádí, že by se imperativní normy měly využívat spíše restriktivně, přičemž uvádí jako příklad imperativní normy, sice pravidla z oblasti práva autorského, §§ 32-32a UrhG, o nichž to stanoví § 32b UrhG, avšak uvádí, že kromě těchto několika ustanovení by se ostatní ustanovení německého autorského zákona neměla považovat za normy spadající pod článek 9 nařízení Řím I. Uvádí však, že řada německých autorů se naopak přiklání k tomu, že velká část (zde

⁷³ BĚLOHLÁVEK, Alexander J. *Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého. II. díl. 1. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1328-1329. I z tohoto však mohou existovat výjimky, např. ochrana mladistvých (ibidem).

⁷⁴ BĚLOHLÁVEK, op. cit., s. 1329.

⁷⁵ BĚLOHLÁVEK, ibidem, s. 1330.

⁷⁶ Rozsudek ESD ze dne z 23. prosince 1999. Trestní řízení proti Jean-Claude Arblade a Arblade & Fils SARL a Bernard Leloup, Serge Leloup a Sofrage SARL. Spojené věci C-369/96 a C 374/96. Viz BĚLOHLÁVEK, op. cit., s. 1330 a 1334.

jako příklad uvedeného) autorského zákona je tvořena normami majícími imperativní povahu.⁷⁷

⁷⁷ NISHITANI, op. cit., s. 80-82. K tomu pozn. pod čarou č. 149. K uvedenému, zejm. k povaze zde uvedených norem v německém UrhG se vyjadřuje i *Schack*: SCHACK, Haimo. Internationally Mandatory Rules in Copyright Licensing Agreements. In: BASEDOW, Jürgen et al. (eds.). *Intellectual Property in the Conflict of Laws*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 107-117.

5 Řešení otázky formální platnosti převodní smlouvy

Pokud se vrátíme k otázce navázání otázek týkajících se formální platnosti, *Fawcett* a *Torremans* uvádějí, že co se týče formální platnosti smluv, jejichž předmětem je právo duševního vlastnictví, je jedním z možných náhledů, že není důvod odchylovat se od obecně uplatňovaného základního pravidla mezinárodního práva soukromého⁷⁸ – tedy z našeho pohledu to značí posuzovat formu jednání dle článku 11. Pro výše uvedený příklad by to mohlo znamenat, že převodní smlouva nebude neplatnou, uzavřou-li ji strany pouze v ústní formě (samozřejmě pouze s účinky *inter partes*⁷⁹). Dále pak uvádějí, že aplikování práva země ochrany již není akceptovatelné, byť se tato možnost jasně nabízí.⁸⁰ Uvádějí však, že se lze setkat rovněž s opačným názorem vyjadřujícím, že uvedené by se mělo řídit *legis loci protectionis* (*Ulmer*)⁸¹, či dokonce že se jedná z většiny o normy imperativní povahy (*Beier*)^{82,83}

⁷⁸ *Fawcett* a *Torremans* uvádějí, že tento názor sdílí např. *Troller* či *Modiano*. Viz FAWCETT; TORREMANS, op. cit., s. 795 (pozn. pod čarou 264, 265).

⁷⁹ Zde se objevuje další otázka, a to problematika možnosti rozlišování či nerozlišování působení převodní smlouvy *inter partes* a *erga omnes*.

⁸⁰ FAWCETT; TORREMANS, op. cit., s. 795. Důvodem je dle autorů to, že kdyby smlouva zahrnovala práva dvou zemí, znamenalo by uplatnění principu *lex loci protectionis*, že by musely být naplněny formální požadavky obou zemí, byť by si v mnoha případech mohly odporovat.

⁸¹ ULMER, Eugen. *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht: Rechtsvergleichende Untersuchung mit Vorschlägen für die Vereinheitlichung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*. Köln: Carl Heymanns Verlag KG, 1975, s. 99-101.

⁸² FAWCETT, TORREMANS, op. cit., s. 795-796 odkazují viz pozn. pod čarou 269, 270.

⁸³ K formě smlouvy též *Knap*, *Kunz* a *Opltová*. Zde autoři uváděli zásadu *locus regit actum*, přičemž dodávali, že se aplikuje jen ve fakultativní podobě. Konstatovali, že tuto zásadu postupně nahrazovala zásada *legis causae*. I zde je uváděno, že někteří autoři zastávají odlišný názor, tedy že se ohledně formální stránky má smlouva řídit právem *loci protectionis*. To autoři považovali za obtížně udržitelné, týkala-li by se smlouva statku chráněného ve vícero zemích. Týkala-li by se však pouze statku

Logickým se jeví zdůvodnění, které uvádí mj. i *Tochtermann*, tedy že ve vztahu k navázání formálních otázek je nezbytné striktně rozlišovat mezi těmi z otázek, které se týkají samotného ochranného práva k nehmotnému statku, a těmi, na nichž je založen smluvní závazkový vztah. Je-li ochranné právo převáděno, musí být formální požadavky na převod ochranného práva, což může být např. povinnost registrace převodu, stanoveny a naplněny podle hraničního určovatele *legis loci protectionis*, zatímco formální platnost založené smlouvy se stanoví podle obligačního statutu.⁸⁴

Tochtermann dále uvádí, že pokud však právo státu, kde je registrované právo chráněno, samo stanoví formální požadavky na převodní smlouvu, což může být např. požadavek písemné formy, tak je v tomto případě třeba mít na zřeteli i toto. Jako příklad uvádí sice uzavření licenční smlouvy, kterou je v Německu zásadně možné uzavřít bezformálně, v zahraničí však musí být co se této smlouvy týče dodržovány četné předpisy. Říká, že takto je ve Francii nezbytná písemná forma a zápis do národního patentového rejstříku. Stejně tak je i v České republice pro některé případy stanovena obligatorní písemná forma a povinnost zapsat licenci do veřejného seznamu⁸⁵. V opačném případě, tedy při nesplnění daných požadavků, nebude mít smlouva žádné účinky vůči třetím osobám.⁸⁶ Toto lze analogicky aplikovat i na smlouvu převodní, která je zde předmětem zkoumání.

Protože převodní smlouva registrovaného práva duševního vlastnictví v sobě zahrnuje jak smluvní závazkový vztah, tak zároveň i dispozici s ochranným právem, uplatní se, resp. použijí se obligační statut a statut *legis loci protectionis* vedle sebe. Příslušné zvláštní formální požadavky na dispozice s právy duševního vlastnictví je třeba respektovat, protože smlouva nahrazuje, jako jediné navenek vnímatelné jednání, u dispozic s nehmotnými statky chybějící publicitu. Proto jsou zvýšené požadavky pro vznik účinků vůči třetím osobám nezbytné.⁸⁷

chráněného v jedné zemi, je konstatováno, že v tomto případě by se řízení formy dle *legis loci protectionis* jevilo vhodným. KNAP; KUNZ; OPLTOVÁ, op. cit., s. 260-263.

⁸⁴ TOCHTERMANN, op. cit., s. 247-248. Též METZGER, op. cit., s. 64.

⁸⁵ Viz § 2358 odst. 2 ObčZ ve spojení např. s § 18 odst. 4 ZOZ.

⁸⁶ TOCHTERMANN, op. cit., s. 248.

⁸⁷ *Ibidem*.

Pokud se má ochranné právo registrované ve více zemích převádět pro více z těchto zemí, je třeba vymezit možnou převoditelnost a určit, jaké jsou specifické formální požadavky na převod, pro každou zemi zvlášť.

Z uvedeného je tedy možné vyvodit nutnost respektovat oddělení formálních požadavků stanovených na převod práva a formálních požadavků stanovených na samotnou smlouvu⁸⁸, z čehož vyplývá jednak nutnost respektovat zvláštní formální požadavky stanovené *lege loci protectionis*, byť se nezbytnost jejich aplikace odůvodňuje různými způsoby, což může vést k rozličným vedlejším důsledkům, a jednak zároveň to, že nedodržení zvláštních požadavků na formu převodu nezpůsobuje neplatnost smlouvy mezi stranami jako takové, tento závazkový vztah, ob stojí-li podle článku 11 nařízení Řím I, bude strany zavazovat i v takovém případě. Jistým důsledkem však bude, že převod nenabude účinnosti vůči třetím osobám. Otázkou pak je, jak by se takováto vada posuzovala z pohledu českého práva, zda by se jednalo o absolutní či relativní neplatnost. Z výše uvedeného by šlo usuzovat spíše na neplatnost relativní.

Vztaženo na výše uvedený příklad, bylo by možné touto cestou, kdy by byla situace vykládána spíše *in favorem negotii*, říci, že závazek mezi stranami vznikl, smlouva, byť v ústní formě, je platná podle článku 11 nařízení Řím I, stranám z ní vznikla vzájemná práva a povinnosti, ale pro to, aby smlouva nabyla i účinků *erga omnes*, bude stejně nezbytné doplnit formální požadavky vyžadované právem státu, kde je předmětné právo chráněno (požadavky *legis loci protectionis*).

⁸⁸ MANKOWSKI, op. cit., s. 46-47.

6 Závěr

V práci byla vymezena problematika převodů registrovaných práv duševního vlastnictví (demonstrována na příkladu ochranné známky), včetně specifických vlastností nehmotných statků, zásad ovládajících právo duševního vlastnictví, ovlivňujících i dispozice s těmito právy.

Co se týče práva rozhodného, analyzováno bylo nařízení Řím I. Z uvedeného vyplývá, že nejvíce preferovaným řešením se jeví, aby si strany zvolily právo výslovně, a tudíž předešly možné nejistotě ohledně určení práva rozhodného na základě povahy mezi nimi uzavřené smlouvy. Pokud si strany právo nezvolí, pro jednoduché převodní smlouvy se jeví nejvhodnějším (a rovněž preferovaným) podřazení pod článek 4 odst. 2, avšak je evidentní, že v mnoha případech bude v případě smluv zahrnujících převod registrovaných práv duševního vlastnictví aplikován zejm. článek 4 odst. 4 nařízení Řím I.

Další část práce se věnovala zkoumáním povahy norem upravujících právo duševního vlastnictví, se zaměřením se na zvláštní formální požadavky kladené na převody (a převodní smlouvy) registrovaných práv duševního vlastnictví, přičemž jsme se v práci snažili ukázat, jaké jsou možné pohledy na povahu a odůvodnění uplatnění těchto národních norem buď vedle, nebo eventuálně místo právních norem určených v rámci práva rozhodného pro smlouvu. Z uvedeného vyplývá, že mnoho z ustanovení upravujících právo duševního vlastnictví za imperativní spíše označit nelze, což bude platit i pro ustanovení § 15 ZOZ. Odůvodněním aplikace těchto formálních požadavků spíše bude potřeba rozlišovat mezi otázkami spadajícími pod *legem cause* a pod *legem loci protectionis*, přičemž tyto dvě kategorie fungují vedle sebe, a proto kromě toho, aby byla smlouva formálně platná podle článku 11 nařízení (*lex causae*), bude muset splnit i zvláštní požadavky státu, kde je právo chráněno (*lex loci protectionis*), což však neznamená, že by smlouva mezi stranami vůbec nevznikla.

Na uvedené navazují další otázky, např. kvalifikování možných důsledků nedodržení formy, povaha neplatnosti již z pohledu národního práva, dalších omezení apod. Je to problematika komplexní, vyžadující hlubší rozbor a zařazení do širšího kontextu, neboť se prolíná právním nástupnictvím v právu duševního vlastnictví v kolizně právních souvislostech obecně. V rozboru této oblasti a zde nastíněných otázek bude autorka pokračovat a zpracuje je v rámci své diplomové práce.

Použité zdroje

Monografie, příspěvky ve sbornících a kvalifikační práce

1. BASEDOW, Jürgen. Foundations of Private International Law in Intellectual Property. In: BASEDOW, Jürgen; KONO, Toshiyuki; METZGER, Axel. *Intellectual Property in the Global Arena: jurisdiction, applicable law, and the recognition of judgments in Europe, Japan and the US*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 3-29. Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht. ISBN 978-3-16-150444-0.
2. BĚLOHLÁVEK, Alexander J. *Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého. II. díl*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1367 s. ISBN 978-80-7400-176-5.
3. BŘÍZA, Petr et al. *Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 767 s. ISBN 978-80-7400-528-2.
4. FAWCETT, James J.; TORREMANS, Paul. *Intellectual property and private international law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, 986 s. Oxford private international law series. ISBN 978-0-19-955658-8.
5. HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3.
6. HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; de KORVER, Zuzana. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 389 s. ISBN 978-80-7400-569-5.
7. HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 358 s. ISBN 978-80-7400-655-5.
8. HULMÁK, Milan et al. *Občanský zákoník: komentář. VI. Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014)*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 2046 s. ISBN 978-80-7400-287-8.

9. JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. 2. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, 330 s. ISBN 978-80-87956-50-2.
10. KNAP, Karel et al. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vyd. Praha: Codex, 1994, 245 s. ISBN 80-901185-3-4.
11. KNAP, Karel; KUNZ, Otto. *Mezinárodní právo autorské*. 1. vyd. Praha: Academia, 1981, 495 s.
12. KNAP, Karel; KUNZ, Otto; OPLTOVÁ, Milena. *Průmyslová práva v mezinárodních vztazích*. 1. vyd. Praha: Academia, 1988, 444 s.
13. KONO, Toshiyuki; JURČYS, Paulius et al. *Intellectual property and private international law: comparative perspectives*. Oxford: Hart publishing, 2012, 1132 s. Studies in private international law. ISBN 978-1-84946-231-0.
14. KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ, Simona; ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 648 s. ISBN 978-80-7552-762-2.
15. KRÁLÍČEK, Jaroslav. Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem – je načase ji opustit? In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda et al. (eds.). *K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého*. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, 254 s. ISBN 978-80-210-6455-3.
16. KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav et al. *Mezinárodní právo soukromé*. 8. vyd. Plzeň – Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015, 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0.
17. KUR, Anette; v.BOMHARD, Verena; ALBRECHT, Friedrich. (eds.). *Markenrecht: Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke (UMV): Kommentar*. 1. Aufl. München: C. H. Beck, 2017, 2392 s. ISBN 978-3-406-64792-5.
18. LYSINA, Peter et al. *Medzinárodné právo súkromné*. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2016, 510 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-89603-43-5.
19. MAGNUS, Ulrich. Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice. In: FERRARI, Franco; LEIBLE, Stefan. (eds.). *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 27-50. ISBN 978-3-86653-115-4.

20. MANKOWSKI, Peter. Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation. In: LEIBLÉ, Stefan; OHLY, Ansgar. (eds.). *Intellectual property and private international law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, 270 s. Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht. ISBN 978-3-16-150055-8.
21. METZGER, Axel. Transfer of Rights, Licence Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft. In: BASEDOW, Jürgen et al. (eds.). *Intellectual Property in the Conflict of Laws*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 61-77. ISBN 3-16-148513-0.
22. NISHITANI, Yuko. Contracts Concerning Intellectual Property Rights. In: FERRARI, Franco; LEIBLÉ, Stefan. (eds.). *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 51-84. ISBN 978-3-86653-115-4.
23. RAUSCHER, Thomas. (ed.). *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR : Kommentar. Band III, Rom I-VO, Rom II-VO*. 4. Aufl. Köln: Otto Schmidt, 2016, 1063 s. ISBN 978-3-504-47204-7.
24. ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza; VALDHANS, Jiří. *Úvod do mezinárodního práva soukromého*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-699-1.
25. SCHACK, Haimo. Internationally Mandatory Rules in Copyright Licensing Agreements. In: BASEDOW, Jürgen et al. (eds.). *Intellectual Property in the Conflict of Laws*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 61-77. ISBN 3-16-148513-0.
26. SRSTKA, Jiří et al. *Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice*. Praha: Leges, 2017, 414 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
27. TOCHTERMANN, Lea. *Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums: eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung international-privatrechtlicher Zusammenhänge*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, 371 s. Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht. ISBN 978-3-16-154875-8.
28. ULMER, Eugen. *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht: Rechtsvergleichende Untersuchung mit Vorschlägen*

für die Vereinheitlichung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Köln: Carl Heymanns Verlag KG, 1975, 124 s. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz. ISBN 3-452-17966-4.

29. VOJČÍK, Peter et al. *Právo duševného vlastníctva*. 2. uprav. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 494 s. ISBN 978-80-7380-527-2.

Judikatura

30. Rozsudek ESD ze dne z 23. prosince 1999. Trestní řízení proti Jean-Claude Arblade a Arblade & Fils SARL a Bernard Leloup, Serge Leloup a Sofrage SARL. Spojené věci C-369/96 a C 374/96. In: *EUR-Lex* [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0369>

Internetové zdroje

31. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. The Rome I Regulation: Much ado about nothing? *The European Legal Forum* [online]. 2008, no. 2, s. I-61-I-120. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <http://www.simons-law.com/library/pdf/e/884.pdf>
32. PASTORKOVÁ, Mária. *Medzinárodné licenčné zmluvy pohľadom kolízneho práva* [online]. Brno, 2017 [cit. 12. 3. 2019]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Tereza KYSELOVSKÁ. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/p27ti/Pastorkova_dizertacna_praca.pdf
33. SCHACK, Haimo. The Law Applicable to Unregistered IP Rights After Rome II. *Ritsumeikan law review* [online]. 2009, no. 26, s. 129-144. [cit. 12. 3. 2019]. ISSN 09124322. Dostupné z: <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr26/haimo%20schack-2.pdf>
34. TORREMANS, Paul L. C. Licenses and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation. *Journal of Private International Law* [online]. 2008, vol. 4, no. 3, s. 397-420. [cit. 12.

3. 2019]. ISSN 1744-1048. Dostupné z:
<http://eprints.nottingham.ac.uk/1693/>

Právní předpisy

Zákony

35. 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), ve znění pozdějších předpisů. In: *ASPI* [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 3. 2019].
36. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: *ASPI* [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 3. 2019].
37. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů. In: *ASPI* [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 3. 2019].
38. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist [cit. 12. 3. 2019]. Dostupný z: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/>
39. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. November 2018 (BGBl. I S. 2014) geändert worden ist [cit. 12. 3. 2019]. Dostupný z: <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html>

Právní předpisy EU

40. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). In: *EUR-Lex* [online právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32008R0593>

41. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). In: *EUR-Lex* [online právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32007R0864>
42. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. In: *EUR-Lex* [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32012R1215>
43. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. In: *EUR-Lex* [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>

Mezinárodní smlouvy

44. Sdělení č. 160/1991 Sb., o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží In: *Beck-online* [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mjwgawtc&groupIndex=0&rowIndex=0>

Ostatní

45. GIULIANO, Mario; LAGARDE, Paul. (1980) Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations. *Official Journal C 282*, 31 October 1980. [EU Council of the EU Document] [online]. 1980, 1-50 s. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: <http://aei.pitt.edu/1891/>