

2. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě

P ř e h l e d

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

I. Jednotlivá práva vyplývající z duševního vlastnictví a jejich ochrana

I. 1. PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ . VÝLUČNOST PRÁV

I. 2. JEDNOTLIVÁ PRÁVA

I. 3. DŮSLEDKY PORUŠENÍ PRÁV

- a) Prostředky ochrany a vynucení práv
- b) Spory o výlučná práva majitele patentu

I. 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
- b) Kolizní otázky právních vad zboží

II. Dispozice s právy z duševního vlastnictví

II. 1. LICENČNÍ SMLOUVA

II. 2. FRANCHISINGOVÁ SMLOUVA

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

III. Ochrana duševního vlastnictví na jednotném vnitřním trhu ES

IV. Společná obchodní politika EU: Ochrana duševního vlastnictví v obchodu ES s třetími státy

IV.1. Význam ochrany duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě a jednotlivé typy problémů z hlediska ES

IV.2. Právní nástroje ochrany duševního vlastnictví v obchodě ES

IV.3. Dohoda TRIPS – nejvýznamnější právní nástroj účinné ochrany práv k duševnímu vlastnictví v mezinárodním obchodě

IV.4. Opatření celních orgánů ES při obchodu se zbožím z třetích zemí při porušení práv k duševnímu vlastnictví

IV.5. Komunitární vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví u zboží dovezeného z třetího státu

Příloha:

Aktuální seznam směrnic a nařízení EU

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

I. Jednotlivá práva vyplývající z duševního vlastnictví a jejich ochrana

I. 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 dvojnásobném 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. 527/1990 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.

I. 2. JEDNOTLIVÁ PRÁVA

VÝLUČNÁ PRÁVA MAJITELE PATENTU

V českém právu jsou výlučná práva majitele patentu upravena v § 11 a násl. *zákona č. 527/1990 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.

VÝLUČNÁ PRÁVA MAJITELE ZNÁMKY

Viz zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. 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 případě, 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?

Známka 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. Známka *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* 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 dalšímu 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 adaptaci 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.

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 jaké- koli 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 rozmnoženin 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.

I. 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 peněžitý 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 pojmů "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 stačí 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 pořizování 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 samozřejmě (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 zatímne 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 nařídít 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 vyplývající. 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 prvé 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, zdlouhavé a jejich výsledek je značně nejistý. Nákladnost a zdlouhavost 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 protiútoků 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.

I. 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 deliktů.

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 *Videňská 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 prvé 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 téže 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 působit 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. eventuální 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 dokument 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 známkou 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 neprodejně, 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 *příhlédnutí* 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).

Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

II. Dispozice s právy z duševního vlastnictví

Práva z duševního vlastnictví, resp. jejich využívání, mohou být sama předmětem mezinárodní transakce. Účelem tohoto přehledu není podat výčet všech existujících smluvních typů, ale poukázat na ty, které jsou v mezinárodním obchodě nejčastější: *smlouva licenční a smlouva franchisingová*.

II. 1. LICENČNÍ SMLOUVA

Licence obecně v právu znamená *dovolení*, a to činnosti, která je za jiných okolností *zakázaná* (z latinského *licere = dovolit*). *Licenční smlouvu* je možno stručně vymezit jako smlouvu o svolení k užití předmětu licence, tedy vynálezu chráněného patentem nebo jiného chráněného tvůrčího průmyslového práva, tedy nehmotného statku. Je tedy smlouvou *o využití předmětu práva* (nikoli o převodu práva samotného).

Zejména po druhé světové válce dochází k prudkému rozvoji mezinárodního transferu technologií. Licence je vlastně nejstarší formou, jíž se projevuje dělba práce ve vědě a technice. Původně se licence týkaly především využití vynálezů chráněných patenty, zatímco v současné době jsou předmětem licencí rovněž výrobní zkušenosti, zajištění strojů, surovin apod. Přibližně 10% světové výroby vyspělých zemí se tak uskutečňuje na základě licencí. Nákup licence umožňuje mimo jiné využití známky a dobrého jména zahraniční firmy, rozšíření zkušeností v oboru a snížení rizika průmyslově právních kolizí.

a) Patentové licence

POJEM

Patentové licence jsou nucené a smluvní.

Nucená licence je výjimečným opatřením, ke kterému za určitých podmínek sahá stát, aby donutil majitele patentu vynález využívat (viz kapitola IV). V mezinárodním obchodě však mají praktický význam *licence smluvní*. Licenční smlouva zakládá vztah mezi vlastníkem technologie, chráněné patentem, a jejím potencionálním uživatelem. Majitel patentu většinou z nejrůznějších důvodů svůj vynález nevyužívá sám. Buď k tomu není způsobilý (nemá potřebný kapitál) nebo to pro něj není ekonomicky výhodné. Často vynález využívá v jednom místě, kde má výrobní závod, avšak k jeho využití v místech jiných je pro něj výhodnější svěřit výrobu či distribuci patentovaného výrobku jinému subjektu. Pohnutkou je snaha dosáhnout realizace vynálezu za co nejvýhodnějších podmínek. Na straně nabyvatele licence je často zájem na ekonomicky výhodnější výrobě chráněného zboží na určitém území než jeho dovoz odjinud. Právním nástrojem k tomu je licenční smlouva.

Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí licence je *vylučné právo poskytovatele licence nakládat s jejím předmětem*. Poskytnutím licence dochází k tomu, že poskytovatel licence konstituuje na základě svého práva a v jeho rámci pro nabyvatele právo nové (tzv. konstitutivní převod). Po poskytnutí licence trvá právo poskytovatele licence nadále, avšak jeho výkon je po dobu trvání licenční smlouvy omezen.

DRUHY LICENCE A JEJÍ OMEZENÍ

Licence se z hlediska okruhu svých subjektů vyskytuje ve třech formách:

- a) **výlučná**, která je poskytnutá pouze jedinému nabyvateli a nesmí být poskytnutá dalšímu; z licence je vyňat i sám její poskytovatel,
- b) **samostatná**, která se od výlučné liší jen tím, že právo využívat patentovaný vynález si majitel patentu ponechává,
- c) **nevýlučná**, kterou může majitel patentu udělit komukoli, tedy paralelně i více nabyvatelům. Výlučnost licence musí být ve smlouvě přesně vymezena.

Je však třeba si uvědomit, že vzhledem k teritoriálnímu omezení působnosti patentu se výlučnost váže vždy jen k určitému státu a nevztahuje se na patenty udělené na též vynález v jiných státech. Lze si ovšem představit výlučnou licenci pokrývající všechny takové patenty. Pak by šlo o světovou exkluzivitu nabyvatele licence na využití takto patentovaného vynálezu. V praxi je licence vždy omezená, a to několikerým způsobem:

- a) **Věcné omezení** znamená, že licence je udělena buď na výrobu, nebo na distribuci (prodej), či na užívání vynálezu. Uvedená kritéria mohou být různě kombinována. Omezení může být i užší, např. povolení se uděluje jen k výrobě určitého zboží. Licence může být omezena i kvantitativně, tedy může být např. stanoveno minimální nebo maximální množství vyráběného nebo distribuovaného zboží.
- b) **Teritoriální omezení** nejčastěji odpovídá teritoriální působnosti patentu, avšak nemusí s ním být totožné. Může být užší a zahrnovat jen určitou geografickou oblast, což je praktické především u licencí distribučních. Jednotlivé složky licence mohou být kombinovány, např. výroba je povolena ve státě A a distribuce ve státech A, B a C. Takovéto smlouvy však již znamenají dělení trhů a mohou se dostat do rozporu se soutěžním právem dotčených států.
- c) **Časové omezení** licence se může, ale nemusí krýt s dobou platnosti patentu. Licence nemůže být sjednána na dobu delší, spíše se může stát, že patent v době platnosti licenční smlouvy ztratí platnost sám (např. nezaplacením udržovacích poplatků), což má nezbytně za následek zánik licenční smlouvy, neboť zanikl její předmět.
- d) *Další omezení* licence se může týkat např. nároků patentu, využití patentu jen ve vymezených oblastech apod. Někdy může být součástí licence povinnost nabyvatele odebrat určité zboží (např. výrobní zařízení, které má zajistit náležitou kvalitu vyráběného zboží).

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN LICENČNÍ SMLOUVY

Základní povinností majitele patentu je jeho povinnost strpět, aby nabyvatel využíval jeho vynálezu, a to v rozsahu stanoveném smlouvou. Nejde však o povinnost jedinou. Zpravidla má majitel patentu povinnost k aktivní součinnosti nezbytné k tomu, aby nabyvatel mohl předmět smlouvy řádně užívat. Touto součinností může být předání technické dokumentace, odborná pomoc či předání zkušeností. Často se v licenčních smlouvách objevuje vzájemná povinnost informovat o zlepšeních vynálezu, který je předmětem licence.

Vzhledem k tomu, že licence spočívá na patentu, má jeho majitel také povinnosti týkající se ručení za vady patentu. Majitel patentu nepochybně ruší za existenci ochrany, tedy za platnost patentu, a to v době uzavření smlouvy. Pokud jde o osud patentu po této době, bude rozhodné, zda majitel patentu mohl o jeho pozdějším zániku vědět nebo ho důvodně předpokládat (např. kdyby v době uzavření smlouvy již byl podán návrh na zrušení patentu). Není-li tato otázka upravena ve smlouvě, bude záležet na právu, jímž se řídí licenční smlouva.

Stejným způsobem bude třeba posuzovat otázku eventuální povinnosti majitele patentu udržovat ho v platnosti po dobu platnosti licenční smlouvy. Naproti tomu lze zcela

jednoznačně říci, že majitel patentu nemá povinnost podnikat kroky na ochranu patentu při jeho porušování ze strany třetích osob.

Pokud jde o věcné vady patentovaného vynálezu, nutno je posuzovat z hlediska objektivního a subjektivního.

a) Objektivní hledisko spočívá v tom, že vynález nemá výslovně uvedené vlastnosti nebo není vůbec technicky proveditelný, což je důvod pro odstoupení od smlouvy.

b) Subjektivní hledisko zkoumá vztah stran smlouvy k těmto vadám. Nebyly-li tyto vady v době uzavření smlouvy patrné, lze se dovolávat omylu, věděl-li o nich majitel patentu a zatajil-li je, lze se podle okolností dovolávat podvodu.

Majitel patentu pochopitelně neručí za obchodní riziko spojené s využíváním vynálezu.

Hlavní povinností nabyvatele licence je platit licenční poplatky. Licenční poplatek může mít podle charakteru licence nejrozličnější podobu. Nejjednodušší, avšak nepříliš častý je jednorázový paušální poplatek. Používá se tam, kde předmět licence má relativně malou hodnotu a kde není rozhodující doba, na kterou je licence sjednána. Častější je periodické placení určité částky po dobu trvání smlouvy, což je vlastně rozdělení celkového poplatku na pevné splátky. Jinou formou je poplatek odvozovaný z míry využití licence, např. jako procento z hodnoty vyráběného zboží. V tomto případě může být hrazen i v naturáliích, tedy jako část produkce. Tento způsob se používá tam, kde nabyvatel licence má potíže s placením větších částek v příslušné měně a kde je pro něj proto z ekonomického hlediska přijatelnější.

Nabyvatel se zavazuje k utajení skutečností, které mu majitel patentu v rámci licence sdělil, a které mají důvěrný charakter. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního poměru. Ve smlouvě může být sjednána povinnost nabyvatele umožnit majiteli patentu kontrolu kvality, případně množství produkce.

Majitel patentu také může nabyvatele licence zavázat k tomu, aby její předmět dostatečně využíval. Extrémním případem by bylo blokování využití vynálezu ze strany nabyvatele licence (např. v rámci konkurenčního boje), což by nepochybně narazilo na pravidla o hospodářské soutěži. Velmi diskutabilní je otázka, zda nabyvatel licence může podnikat kroky na ochranu patentu, zanedbává-li je sám jeho majitel. Není-li tato záležitost upravena ve smlouvě, záleží na právu státu, kde byl patent udělen.

UKONČENÍ PLATNOSTI LICENČNÍ SMLOUVY A JEHO NÁSLEDKY

Smlouva může pozbýt platnosti i před uplynutím lhůty, na kterou byla sjednána, a to výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. Výpověď nelze licenční smlouvu uzavřenou na dobu určitou, nebylo-li to sjednáno. Odstoupit od smlouvy lze v případech, kdy její realizace neodpovídá předpokladům, tedy např. při jejím závažném a opakovaném porušení jedné strany. Podle okolností se může odstupující strana domáhat náhrady vzniklé škody. Odstoupit od smlouvy lze i v jiných případech, které vyplývají z povahy věci, např. zákaz výroby, vývozu apod. patentovaných výrobků. V těchto případech ztrácí licence pro nabyvatele smysl, neboť za licenční poplatek nemůže získat žádnou protihodnotu. Naproti tomu změna majitele patentu sama o sobě důvodem k odstoupení od smlouvy není, neboť práva nabyvatele tím nejsou dotčena.

Následky skončení smluvního vztahu nejsou z právního hlediska složité, avšak v praxi se mohou zkomplikovat. Nabyvatel licence se dostává do stejného postavení jako kterýkoli jiný subjekt, tedy platí-li patent nadále, nesmí jej dále využívat. Zůstanou mu však výrobní zkušenosti, čímž se dostává do fakticky výhodnějšího postavení než ostatní soutěžitelé na trhu, včetně majitele patentu. Již bylo zmíněno, že povinnost mlčenlivosti o předmětu licence, kterou má nabyvatel vůči majiteli patentu, trvá i po skončení platnosti smlouvy. Ta by měla

tuto otázku podrobně upravovat, aby se majitel patentu mohl domáhat na nabyvateli licence náhrady eventuální škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY

Licenční smlouva zpravidla obsahuje následující prvky:

- *úvod (preambule)*, kde strany proklamují svůj úmysl a účel smlouvy, což může pomoci při interpretaci případných nejasných ustanovení smlouvy,
- *definice používaných termínů*, rovněž důležité pro interpretaci smlouvy, - *určení rozsahu licence*, a to zpravidla ve dvojitým smyslu: *teritoriálně*, tedy na jakém území mohou být patentová práva a know-how využívány a za druhé *účelově*, stanovením účelu jejich využívání (výroba, distribuce, prodej),
- *vzájemná práva a povinnosti obou stran*, tedy závazek poskytovatele licence nejen povolit využívání patentu, ale i poskytnout know-how, technickou pomoc, zaškolení pracovníků nabyvatele, někdy i určité díly pro montáž a služby, jakož i závazek nabyvatele dodržet při výrobě určité parametry apod.,
- *určení druhu licence* (výlučná, jediná, nevýlučná),
- *určení práva rozhodného pro smlouvu*, tedy volba práva dohodou stran, přičemž je nutno mít na zřeteli i případný vliv kogentních předpisů zúčastněných států,
- *způsob řešení sporů*, zpravidla ve formě rozhodčí doložky, dovolují-li to právní řády zúčastněných stran,
- *dobu, na kterou se smlouva uzavírá* a po kterou tedy budou trvat práva nabyvatele,
- *časové určení počátku realizace závazků ze smlouvy*, a to i pro nabyvatele, který se např. zaváže začít s výrobou příslušných produktů k určitému datu nebo v určité lhůtě po uzavření smlouvy,
- *podmínky ukončení platnosti smlouvy* před uplynutím období, na které byla smlouva uzavřena,
- *okolnosti osvobozující od odpovědnosti*,
- *otázky související s dotčenými průmyslovými právy*,
- *placení licenčního poplatku*, a to buď zaplacení jednorázové paušální částky nebo provádění pravidelně se opakujících plateb, jejichž výše může být specifikována nejruznějším způsobem.

b) Známkové a smíšené licence

Předmětem známkové licence je právo nabyvatele užívat ochrannou známku poskytovatele. Výhodnost tohoto postupu vychází z toho, že nabyvatel dosáhne obchodního prospěchu v důsledku používání zavedené známky, která má sama určitou, a někdy velmi značnou hodnotu. Známková licence je základem **franchisingu**, o němž je pojednáno dále. Kromě některých franchisingových smluv je čistá známková licence velmi vzácná. Běžná je její kombinace s licencí na *know-how* a ještě častější s licencí *patentovou*. Smíšené licence jsou tak nejčastější formou licencí. Pro obě strany představují svou komplexností nejvyšší přínos.

c) Kolizní problematika licenčních smluv

Pro licenční smlouvy platí zásadně totéž, co pro jiné smlouvy v oblasti závazkového práva. Prakticky ve všech zemích je možná dohoda stran o tom, kterému právnímu řádu bude

smlouva podléhat (volba práva). Není-li takto rozhodné právo zvoleno, je třeba použít podpůrné kolizní normy, v našem případě § 10 *zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním*, který odkazuje na právo, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání vztahů, což bude patrně nejčastěji právo poskytovatele licence.

II. 2. FRANCHISINGOVÁ SMLOUVA

POJEM

Franchising představuje vztah mezi dvěma subjekty, z nichž jeden (*příjemce franchisy*) má oprávnění provozovat podnikatelskou činnost pod obchodním názvem, s používáním ochranných známek a podle pokynů druhé strany, jíž je *poskytovatel franchisy*, který příjemci za úplatu předal celkový obchodní koncept metody podnikání v dané oblasti. Oba subjekty jsou na sobě nezávislé.

Franchising se uplatňuje při prodeji zboží a poskytování služeb ponejvíce od 50. let, která znamenala počátek jeho prudkého rozšiřování, zejména pokud jde o americké firmy. Dnes je již masově rozšířen a na příklad v USA se touto formou uskutečňuje téměř třetina maloobchodního prodeje. Po roce 1989 se s franchisingem setkáváme běžně i v České republice. Rychlé občerstvení (fast food) poskytuje *Mac Donald's* či *Kentucky Fried Chicken*, ubytovací služby síť hotelů *Holiday Inn* a parfémy prodává *Yves Rocher*.

Franchising dnes zasahuje do nejrůznějších oblastí, které všechny spočívají v ekonomické činnosti, jíž je výroba, zpracování nebo distribuce zboží, či poskytování služeb. Oblíbenost franchisingu je založena na kombinaci dvou faktorů: výsledku dlouhodobých zkušeností poskytovatele a jeho jménu, resp. pověsti na jedné straně a podnikatelském duchu příjemce na straně druhé. Franchising se zakládá franchisingovou smlouvou.

Mechanismus jeho fungování a podoba smlouvy je patrná z následujícího fiktivního příkladu. CAPPELLETTI je jméno restaurací, podávajících k rychlému občerstvení typická italská jídla. CAPPELLETTI je ochranná známka a zároveň obchodní jméno, pod nímž je činnost provozována. Poskytovatel franchisingu je firma s názvem CAPPELLETTI, Inc. Tato firma vypracovala systém přípravy a prodeje jídel ve velkém množství, s nízkými náklady a za nízké ceny. Úspěch restaurací CAPPELLETTI je dán zejména sortimentem jídel, jejich kvalitou, čistotou a prostředím restaurací a cenovou dostupností. Všechny restaurace jsou výrazně označeny svým typickým logem a jsou stejně vyzdobeny. Používají spolehlivě vyzkoušený jednotný systém vnitřního řízení a účetnictví. Firma CAPPELLETTI Inc. celý tento systém vytvářela a vylepšovala po mnoho let a investovala do něj nemalé prostředky. Tím se stal velmi hodnotnou zkušeností, která je nyní ve formě franchisingu předmětem obchodu. CAPPELLETTI Inc. tak své zkušenosti předává malým, případně středním podnikatelům, kteří si jejich využitím, jakož i využitím jeho obchodního jména zajistí mnohem větší pravděpodobnost úspěchu svého podnikání. Poskytovatel franchisingu nejen poskytuje zkušenosti, ale určuje i způsob jejich využití, tedy může závazně stanovit jakékoli podrobnosti příslušné činnosti. Z důvodů ochrany své známky a svého jména, které nabyvatel ve své činnosti užívá, si zachovává právo kontrolovat dodržování stanovených parametrů, postupů a standardů. Tím je zajištěno udržení dobré pověsti známky a obchodního jména CAPPELLETTI. Protiplněním ze strany nabyvatele je placení odpovídajícího poplatku. Ten bývá často kalkulován na bázi procenta z obchodního obrátu dosaženého provozovnou nabyvatele.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, BĚŽNÁ LICENCE A FRANCHISINGOVÁ SMLOUVA

Smlouva o maloobchodním prodeji je uzavřena mezi výrobcem nebo distributorem zboží na jedné straně a jeho prodejcem na straně druhé. Prodejce může být zástupce výrobce nebo nezávislý obchodník. Jde-li o druhý případ, uzavírá s druhou stranou dohodu o distributorství. Je-li dohodnuta výlučnost, prodejce má jistotu, že výrobce nebo distributor budou jednat ve věci prodeje příslušného zboží na vymezeném území výhradně s ním.

Licence se může týkat rovněž práv na označení (ochranné známky). Franchisingovou smlouvu lze charakterizovat tak, že poskytovatel franchisingu, který vyvinul systém provozování určité hospodářské činnosti, vyjadřuje tímto způsobem souhlas s tím, aby nabyvatel užíval tento systém podle pokynů poskytovatele. Zmíněný systém obsahuje „balík“ průmyslových (a někdy i autorských) práv, především ochrannou známku a obchodní jméno, vždy zároveň a příslušným *know-how* a *obchodním tajemstvím*. Cílem využití je prodej zboží nebo poskytování služeb (nebo obojí) konečným spotřebitelům.

Pro právní vztah založený franchisingem je typické:

- a) povolení (licence) využívat vytvořený systém činnosti včetně průmyslových práv a *know-how*,
- b) trvalost vztahu, která má zajistit dlouhodobé fungování franchizované jednotky (podniku nabyvatele),
- c) právo poskytovatele dozírat na fungování franchizované jednotky a dávat k tomu závazné pokyny.

Zpravidla je franchizovaných provozoven jednoho poskytovatele větší množství. Všechny tyto provozovny pak tvoří síť, kterou spotřebitel vnímá jako jeden celek a očekává od nich identické výstupy. Proto vždy celá tato franchisingová síť používá jednotného označení, jména a způsobu prezentace identického prodávaného zboží či poskytovaných služeb. Tuto jednotnost zajišťuje poskytovatel právně franchisingovými smlouvami a fakticky kontrolami a udělováním pokynů.

OBSAH FRANCHISINGOVÉ SMLOUVY

a) Práva a povinnosti poskytovatele franchisy

Povinnosti poskytovatele franchisy mohou být rozděleny do dvou skupin. První se týká příslušného průmyslového vlastnictví vzhledem k tomu, že užívání známky, obchodního jména, *know-how* a případných dalších práv poskytovatele musí být povoleno příjemci. Druhá oblast závazků poskytovatele se týká předání informací o systému a metodě podnikání, kterou příjemce převezme.

1. Poskytovatel musí poskytnout práva k užívání všech potřebných elementů duševního vlastnictví, bez nichž nelze tuto podnikatelskou činnost provozovat. Kromě toho musí dát příjemci k dispozici i *know-how*, nezbytné obchodní tajemství, výrobní údaje a obchodní informace. Ve smlouvě musí být vše podrobně specifikováno stejně, jako ve smlouvě licenční. Poskytovatel má také povinnost o svá chráněná práva pečovat, neboť ztráta jejich ochrany (např. neobnovením zápisu známky) by zmařila účel franchisingu. Smlouva by měla také řešit, jaké budou úkoly obou stran při efektivní ochraně práv, které jsou předmětem smlouvy, především ve státě příjemce (např. při napadení ochranné známky). může být na příklad dohodnuto, že právní postih porušitele vždy zajistí poskytovatel, avšak že příjemce poskytne potřebnou součinnost a pomoc.

2. Předání potřebných informací o systému a metodě provádění příslušné ekonomické činnosti může mít různou formu: - *písemný materiál* (příručka, která obsahuje instrukce na příklad ke způsobu provozování jednotky, o nábore zaměstnanců a jejich profesní přípravě, o účetnictví, skladování apod.), - *odborná příprava* některých pracovníků příjemce, kteří zastávají klíčová nebo jinak důležitá místa a kteří budou předávat své nové zkušenosti dalším, - *průběžná trvalá pomoc a interakce podle potřeby*, která může zahrnovat na příklad pomoc poskytovatele při mimořádných událostech nebo při změnách podmínek podnikání ve státě příjemce. O běžnou interakci pak půjde na příklad při rozsáhlé změně na straně spotřebitelů (vzrůst kupní síly) nebo při běžném vylepšování fungování provozovny příjemce. Poskytovatel rovněž zpravidla poskytuje tzv. zajišťovací služby, tedy reklamu a vůbec propagaci, marketing, průzkum trhu apod.

b) Práva a povinnosti příjemce franchise

Povinnosti příjemce franchise lze řadit do čtyř skupin: (1) dodržování plánu rozvoje, (2) placení dohodnutých poplatků, (3) dodržování určitých požadavků poskytovatele směřujících ke kontrole kvality výstupů a (4) respektování důvěrnosti informací.

(1) Plán rozvoje není součástí každé franchizingové smlouvy. Objevuje se jen tam, kde se příjemce zavazuje v určité době a na určitém teritoriu otevřít určitý počet obchodů, provozoven nebo jiných jednotek, a to buď sám nebo ve formě tzv. sub-franchisingu, kdy původní smlouva o franchisingu opravňuje příjemce franchise druhotně poskytovat franchisu dalším subjektům.

(2) Specifikace poplatků placených příjemcem poskytovateli je podstatnou náležitostí franchisingové smlouvy. Formy těchto poplatků jsou různé a mohou být kumulovány. Patří sem *počáteční poplatek*, někdy nazývaný „vstupní“, který je jednorázový a vybírá se za poskytnutí franchise. Další formou je *periodický poplatek* placený vždy za určité období po celou dobu trvání vztahu. Další poplatky mohou být vybírány za reklamu, pojištění apod. Ve zvláštních případech mohou být uloženy poplatky velmi specifické, jako na příklad poplatek za používání počítačové hotelové rezervační sítě. Základ pro opakující se poplatky musí být ve smlouvě přesně specifikován. V některých zemích mohou franchisingové poplatky požívat příznivějších daňových sazeb, neboť franchisingové smlouvy jsou považovány za smlouvy o převodu technologií a proto jsou daňově zvýhodněny. *Počáteční poplatek* je vlastně poplatkem paušálním a může být placen po částech, na příklad 25% při podpisu smlouvy, dalších 25% po provedeném školení zaměstnanců atd. Poskytovatel franchise může tento poplatek považovat za úhradu licence, kterou povoluje užití svých průmyslových práv. *Periodický poplatek* je pojímán jako úplata za déletrvající užívání systému vyvinutého poskytovatelem. V závislosti na ujednání ve smlouvě se jeho výše může měnit při změně obsahových složek franchisingu (např. při změnách v režimu chrany jednotlivých průmyslových práv).

(3) Poskytovatel má právo dozírat na to, jak příjemce zachází s předmětem franchise. To je velmi důležité, neboť oba vystupují pod stejným obchodním jménem a užívají stejnou ochrannou známku a vady u příjemce by poškozovaly pověst poskytovatele, případně dalších příjemců stejné franchise. Různá omezení, která poskytovatel v této souvislosti může uložit příjemci, mohou být v rozporu s obecnými pravidly pro hospodářskou soutěž v daném státě. Proto v některých zemích mají franchisingové smlouvy zvláštní režim jako povolená výjimka z obecných pravidel hospodářské soutěže (taktéž i v Evropském společenství, o čemž pojednává příslušná kapitola).

(4) *Požadavek respektování důvěrnosti informací* se bude týkat především samotného systému, který je předmětem franchise. Ten může být předmětem obchodního tajemství,

stejně tak jako výroba některých finálních produktů, které nejsou jinak chráněny (např. hamburgerů). Povinnost mlčenlivosti se pak vztahuje na příslušné pracovníky příjemce. Její porušení je porušením povinnosti ze smlouvy a může být důvodem k vymáhání náhrady vzniklé škody.

c) Další ustanovení smlouvy

Jako další ustanovení smlouvy o franchisingu je možno uvést eventuální výlučnost franchisy, dobu, na kterou se vztah sjednává, vypovězení nebo zrušení smlouvy a povinnosti stran při ukončení smlouvy.

1. Poskytovatel franchisy může příjemcům, zejména je-li jich více, *omezit působnost franchisy na určité území*. Na každém takto vymezeném území pak působí jedna franchisová jednotka a mezi jednotlivými jednotkami pak nedochází ke konkurenci.
2. Franchisa je sjednávána obvykle na *dobu určitou* s možností prodloužení nebo naopak výpovědi před skončením této doby. Franchisa může také kdykoli skončit dohodou stran.
3. Jako důvod jednostranného ukončení franchisy může být sjednáno podstatné porušení povinnosti některé ze stran. V praxi to bude zpravidla příjemce, který nesplní stanovené povinnosti nebo jinak nedodrží podmínky smlouvy. Smlouva by ovšem měla definovat podstatné porušení. Dohodnuta může být také náhrada škody vzniklé porušením a následným ukončením smlouvy.
4. Poskytovatel franchisy může být po jejím skončení zainteresován na tom, aby bývalý příjemce dále nevykonával stejnou nebo podobnou činnost. Zákaz této činnosti (zpravidla určitým způsobem omezený) může být sjednán ve smlouvě, avšak je třeba přitom mít na zřeteli, že právo místa dalšího podnikání bývalého příjemce může tento zákaz považovat za omezování hospodářské soutěže. Příjemce pochopitelně nemá nadále automaticky právo užívat známku, avšak pokud jde o know-how, je třeba zákaz jeho používání upravit smluvně. Typickým ustanovením je také stanovení povinnosti poskytovatele zachovávat i po skončení franchisy mlčenlivost o utajovaných nebo důvěrných skutečnostech. Porušení této povinnosti může být ze strany poskytovatele důvodem pro uplatnění náhrady škody. Dohodnout lze i vrácení technologie poskytnuté poskytovatelem.

III. Ochrana duševního vlastnictví na jednotném vnitřním trhu ES

Právo Společenství obsahuje poměrně rozsáhlou úpravu průmyslových, autorských a příbuzných práv. S duševním vlastnictvím se můžeme v právu Evropských společenství setkat ve dvojím smyslu. Je to především v rámci úpravy duševního vlastnictví jako takového, tedy vzniku jednotlivých práv, jejich obsahu, trvání atd. I Evropská společenství tak mají své právo autorské, známkové atd., tedy soubor předpisů hmotně právních, kolizních i procesních upravujících tato práva, i procesních, upravujících zejména jejich udělování.

Druhá situace, kdy se s právy k duševnímu vlastnictví v právu ES setkáváme, je v oblasti realizace tzv. *jednotného vnitřního trhu*, kde tato práva působí jako určitý regulátor a někdy dokonce jako brzda pohybu zboží a volné soutěže v rámci tohoto trhu. Právo ES se proto musí s těmito právy právě z tohoto hlediska vypořádat.

Proč je duševní vlastnictví v Evropském společenství problém? Uplatnění práv z duševního vlastnictví, která mají výlučnou povahu, představuje vždy určitá omezení práv jiných subjektů, což dále znamená zásah do volného pohybu zboží nebo do hospodářské soutěže ve Společenství. Práva z duševního vlastnictví jsou rovněž teritoriálně omezena, tedy chráněna jen na území státu, který ochranu udělil. Je-li na příklad výrobek výrobce z členského státu A chráněn patentem také v členském státě B, může být ve státě B vyráběn a distribuován jen se souhlasem původního výrobce (majitele patentu). Tento souhlas se uděluje formou licenční smlouvy. Tato licence zahrnuje výlučné právo jejího příjemce uvádět výrobek na trh ve státě B. Toto výlučné právo znamená, že příjemce licence může bránit dovozu tohoto zboží z kteréhokoliv státu, včetně státu A, do státu B. Uzavře-li výrobce podobné licenční smlouvy o výrobě a výlučném uvádění na trh svého výrobku i v dalších státech Společenství, znamená to opět rozdělení jednotného vnitřního trhu Společenství podle státních hranic, tedy krok opačným směrem, který zcela odporuje duchu Smlouvy ES. Uvedeným postupem by byl zcela negován účinek článků 28-30 Smlouvy ES o odstranění překážek obchodu mezi členskými státy. Na druhé straně je však nutno práva k duševnímu vlastnictví respektovat.

Smlouva ES tedy chrání na jedné straně volný pohyb zboží v rámci jednotného vnitřního trhu a na druhé straně práva k duševnímu vlastnictví, tedy dvě zcela protikladné věci. Tento rozpor musel vyřešit Soudní dvůr, který **oddělil otázku existence práv od jejich výkonu**. Stalo se tak s patřičným odůvodněním v rozhodnutí č. 119/75, *Terrapin (Overseas) Ltd v. Terranova Industrie C. A. Kapferer and Co.* Zde Soudní dvůr obojí skutečně oddělil a konstatoval, že zatímco *existence* práva je chráněna Smlouvou (článkem 30), jeho *výkon* nikoli. Výkon práv k duševnímu vlastnictví tak musí respektovat články 28-30 (volný pohyb zboží), jakož i 81 a 82 Smlouvy. Příjemci výlučných licencí tak nemohou uplatňovat své právo bránit dovozu téhož zboží jinými subjekty (tzv. *paralelní dovozy*). Soudní dvůr se odvolal na kontext Smlouvy ES: "... *Zatímco Smlouva se nedotýká existence práv, upravovaných zákonodárstvím členských států ve věcech průmyslového a obchodního vlastnictví, výkon těchto práv může být, podle okolností, omezen ustanoveními Smlouvy. ... Článek 36 (dnes 30) ve skutečnosti připouští výjimky z volného pohybu zboží jen potud, pokud jsou odůvodněné pro účely zachování práv, která jsou předmětem tohoto vlastnictví.*"

Soudní dvůr tak podal výklad článku 30 Smlouvy ES, který byl přijat poněkud s rozpaky. Lze mu vytknout především málo jasnou hranici mezi existencí práva a jeho výkonem. Právem lze namítnout, že právo, které nemůže být vykonáno, přestává mít svůj

pravý smysl. A nejen to - jeho komerční hodnota se zmenšuje. To platí především o právech průmyslových. Příjemce výlučné licence se nemůže dovolávat zamezení paralelních dovozů, což snižuje její význam a tím i hodnotu. Totéž lze říci o patentech a ochranných známkách, které jsou způsobilé chránit s menší intenzitou, než v klasické situaci uznávané teritoriální působnosti těchto práv. Soudní dvůr však v tomto i v dalších případech dal, jak je vidět, před zájmy soukromé osoby přednost zájmům Společenství.

Teorie oddělení existence a výkonu práva je doplněna ještě dále, a to *teorií o vyčerpání práv*. Posuzujeme-li řetězec transakcí v rámci výroby, distribuce a spotřeby chráněného výrobku, musíme vědět, ve kterém stadiu lze ještě právo uplatnit a ve kterém již nikoli. Tento řetězec zahrnuje tyto hlavní stadia: výroba - první uvedení na trh výrobcem nebo jím pověřenou osobou - další prodej v rámci tohoto trhu - eventuálně vývoz-dovoz - konečné užití (spotřeba). Podle práva některých zemí dochází k vyčerpání práv z duševního vlastnictví ve stadiu prvního uvedení na trh. Pro transakce následující se tedy již těchto práv dovolávat nelze. Z této teorie vychází i Soudní dvůr, jak je vidět na následujících příkladech.

Nejvýznamnějším rozhodnutím, týkajícím se patentů, je *Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. (15/74)*. Sterling Drug je americký výrobce léčiv, který má své produkty chráněné patenty v několika zemích západní Evropy, mezi jinými i v Německu, Holandsku a Velké Británii. Centrafarm je firma, která tato léčiva dovážela z Velké Británie a Německa do Holandska, a to bez souhlasu výrobce (majitele patentů), který je v prvních dvou zemích sám uvedl na trh. Otázka zněla, zda za uvedených okolností může Sterling Drug bránit dovozu svých patentovaných výrobků do státu, v němž požívají ochrany, děje-li se tak bez jeho souhlasu. Holandské právo uznává výlučnost patentové ochrany v tom smyslu, že se vztahuje i na dovoz do Holandska. Umožňuje tedy zakázat nedovolený dovoz, což je ovšem překážka volného pohybu zboží mezi členskými státy.

Soudní dvůr stanovil, že obsahem práva z patentu je výlučné právo užívat patentovaný výrobek, čímž se rozumí jeho *výroba a první uvedení na trh*, a to buď přímo nebo prostřednictvím pověřeného subjektu. Na adresu holandské právní úpravy Soudní dvůr uvedl, že není-li právo majitele patentu vyčerpáno prvním uvedením na trh (rozuměj v rámci Společenství), může se majitel patentu bránit dovozu patentovaného výrobku předtím uvedeného na trh v jiném členském státě. Důsledkem je ovšem omezení pohybu zboží ve společném trhu.

Taková překážka je opodstatněná pouze v případě, že výrobek byl uveden na trh bez souhlasu výrobce v členském státě, kde pro něj neexistuje patentová ochrana. Pak je k dovozu do členského státu, kde patentová ochrana existuje, skutečně třeba souhlasu výrobce jakožto majitele patentu. V opačném případě však nikoli - výrobek již byl *se souhlasem majitele patentu* uveden na trh (byť v jiném členském státě) a tím tedy došlo k vyčerpání jeho práv. Neexistuje tedy právní titul, na základě něhož by mohl bránit dovozu z tohoto jiného státu. Závěr pak zní, že *výkon práva majitele patentu, které je mu svěřeno právním řádem členského státu, a které spočívá v zákazu uvádět na trh v tomto státě výrobek chráněný patentem a uvedený na trh v jiném členském státě tímtož majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, je neslučitelný s ustanoveními Smlouvy ES o volném pohybu zboží ve společném trhu*.

Zákaz nedovoleného dovozu je tedy možný jen v případě, že v druhém členském státě není výrobek patentově chráněn a majitel patentu účinného ve státě dovozu nedal k uvedení na trh v tomto druhém státě souhlas. Splněny musí být ovšem zároveň obě podmínky, jak vyplývá z rozhodnutí ve věci *Merck v. Stephar (187/80)*. V tomto případě byl výrobek uveden na trh ve státě bez patentové ochrany, avšak se souhlasem výrobce.

Dalším zajímavým případem, kde Soudní dvůr rozhodl s ohledem na jiné okolnosti jinak, je *Pharmon BV v. Hoechst AG (19/84)*. Firma Hoechst byla majitelem patentů na svá léčiva v Německu, Holandsku a Velké Británii. Britská společnost DDSA získala podle britského práva nucenou licenci na výrobu patentovaného výrobku a část své produkce dodala

firmě Pharmon do Holandska v rozporu s podmínkami nucené licence a bez souhlasu majitele patentu. Tuto skutečnost Soudní dvůr nekvalifikoval jako vyčerpání práv, neboť se tak stalo bez souhlasu majitele patentu a v rozporu s podmínkami nucené licence, která má účinnost jen ve Velké Británii.

Výše uvedený spor *Centrafarm v. Sterling Drug* měl své pokračování ve známkoprávní oblasti, a to jako věc *16/74 Centrafarm BV v. Winthrop BV*. Skutkový stav je stejný s tím rozdílem, že majitelem známky Sterling Drug ("Negram") byla v Holandsku společnost Winthrop BV. Otázka zde zněla, zda firma Winthrop může bránit dovozu do Holandska výrobků označovaných její chráněnou známkou, děje-li se tak bez jejího souhlasu. S použitím stejné argumentace jako v předešlém sporu (15/74) Soudní dvůr došel k závěru, že pokud bylo zboží uvedeno na trh v členském státě se souhlasem majitele známky, nelze uplatňovat omezení dovozu téhož zboží pod toutéž známkou do jiného členského státu, neboť práva ze známky byla vyčerpána již uvedením na trh ve státě prvním.

Pokud jde o právo autorské, vycházel Soudní dvůr vždy s obdobných zásad. Jako klasický příklad takového rozhodnutí je možno uvést *Deutsche Grammophon v. Metro (78/70)*. Firma DG vyráběla gramofonové desky, prodávala je v Německu a vyvážela do Francie. Tam je nakupovala firma Metro (za nižší cenu) a vyvážela je zpět do Německa, kde je prodávala levněji než DG. Firma DG tomuto jednání chtěla zabránit a odvolávala se na své výlučné právo distribuce desek v Německu, což však Soudní dvůr neuznal s tím, že uvedení desek na trh ve Francii bylo se souhlasem výrobce, tedy nositele práva. Podrobný rozbor ve stejném duchu je obsažen v rozhodnutích *Musik-Vertrieb Membran GmbH v. GEMA (55 a 57/80)*.

IV. Společná obchodní politika EU: Ochrana duševního vlastnictví v obchodu ES s třetími státy

IV.1. Význam ochrany duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě a jednotlivé typy problémů z hlediska ES

Mezinárodní obchod nemůže řádně fungovat bez spolehlivé ochrany duševního vlastnictví, které se váže k předmětu tohoto obchodu. Investice do výzkumu a vývoje výrobků a následné vytváření dobrého jména jednotlivých výrobců, kteří se uplatňují na mezinárodním trhu, představují obrovské výdaje. Je proto třeba vyloučit, resp. maximálně omezit parazitování dalších subjektů, které tyto investice do výroby nevložily a přizívají se na výsledcích práce jiných. Dalším rozhodujícím aspektem je ochrana spotřebitele - ten musí na trhu dostat zboží, které má předpokládané vlastnosti a které je bezpečné, což zaručuje jen původní výrobce. Proto musí být prvotně výsledky tvůrčí činnosti a druhotně práva na označení jejich produktů chráněny, což se děje právě cestou uplatňování jednotlivých práv k duševnímu vlastnictví.

Stěžejním problémem pro ES je zajistit právní čistotu zboží, které je předmětem obchodu. V první řadě jde o zboží dovážené ze třetích států. Zkušenosti ČR jsou v tomto směru velmi bohaté. Na český trh (a také na trh jiných členů ES) se běžně dostává zboží, které bylo vyrobeno pokoutními výrobci a které je prezentováno jako zboží produkované značkovými firmami. Jde především o padělky (zboží označené cizí ochrannou známkou, které s jejím majitelem nemá nic společného) a pirátské kopie autorských děl či zvukových záznamů, zhotovené opět bez souhlasu oprávněné osoby (autor, smluvní vydavatel). Takovéto zboží by se vůbec nemělo dostat na vnitřní trh ES, tedy ani na trh český.

Právní ochrana postupuje ve třech základních směrech:

1. Poskytnutí právní ochrany práv k duševnímu vlastnictví v ES. Není-li právo chráněno, není proti jeho porušování možno uplatnit právní ochranu. První oblastí je tak rozsáhlý souhrn komunitárních předpisů, které upravují udělování ochrany a její udržování. To se může realizovat buď na úrovni jednotlivých členských států (tradiční postup vyplývající z teritoriální omezenosti práv) nebo na úrovni komunitární (ochrana jedním dokumentem pro celé Společenství - zatím známky, průmyslové vzory, v budoucnu i patenty). Významné jsou i četné mezinárodní smlouvy univerzálního charakteru (tedy mimo rámec ES) které velmi účinně napomáhají ochraně v mezinárodním měřítku.¹

2. Faktická ochrana práv. Právní ochrana v užším smyslu nestačí, není-li účinně (fakticky) zajištěna. Je proto nutné upravit právem také donucovací opatření, která zajišťují respektování těchto práv a postihují důsledky jejich porušení. Tento aspekt byl v historickém vývoji právní úpravy duševního vlastnictví v minulosti podceňen a rozvíjí se až v posledních letech (zejména Dohoda TRIPS 1994 - viz dále). V současné době již nikdo nepochybuje o tom, že vynutitelnost práv k duševnímu vlastnictví je podstatnou náležitostí solidně fungujícího mezinárodního obchodu.

3. Rozsah ochrany práv. Ukazuje se, že neplatí zásada "čím silnější ochrana, tím lépe". Nepřiměřeně silná ochrana práv k duševnímu vlastnictví, zejména práv tvůrčích (patenty na

¹ Nejdůležitější z nich jsou uvedeny níže v kapitole o TRIPS. Některé z nich pocházejí ještě z 19. století, což svědčí o tom, že již tehdy byla potřeba ochrany v mezinárodním měřítku potřebná. Kromě toho byly podniknuty úspěšné kroky k vytvoření regionální ochrany (např. Úmluva o udělování evropských patentů z roku 1973, která existuje a výborně funguje mimo rámec ES).

vynálezy, průmyslové a užité vzory, topografie integrovaných obvodů, počítačových programů, autorské právo apod.) by byla brzdou technologického rozvoje či šíření kultury. Proto jsou tato práva různým způsobem omezena. Pro mezinárodní obchod je nejdůležitější omezení výkonu těchto práv při po sobě následujících obchodních transakcích. Bylo by jisté neúnosné, aby prodejce v maloobchodě musel k prodeji určitého značkového zboží uzavřít licenční smlouvu s výrobcem. Ještě důležitější je, že v makroměřítku by neomezená ochrana znamenala nemožnost volného pohybu zboží v rámci vnitřního trhu ES, neboť jednotliví majitelé práv by tento volný pohyb mohli znemožnit neudělením souhlasu s užitím svého práva. Proto byla ve vnitrostátních právních řádech, jakož i v právu komunitárním vytvořena zásada vyčerpání práv, která znamená, že právo je vyčerpáno (a nelze ho tedy uplatnit) při první obchodní transakci, tedy prvním uvedením na rozhodný trh (národní, komunitární) se souhlasem majitele práva.

IV.2. Právní nástroje ochrany duševního vlastnictví v obchodě ES

Výše uvedeným třem oblastem odpovídají tři směry právní úpravy komunitární.

ad 1. Existuje dlouhá řada předpisů sekundárního práva ES, které upravují jednotlivá práva duševního vlastnictví z hlediska jejich udělování a trvání. Zpravidla jde o směrnice, tedy nástroje sbližování právních úprav v jednotlivých členských státech. Metoda nařízení se pak používá při úpravě ryze komunitárních institutů (např. ochranná známka Společenství). Tato oblast nebude dále podrobněji rozváděna, neboť se přímo netýká vnějších obchodních vztahů ES.

ad 2. Impulesem k zajištění efektivní ochrany práv k duševnímu vlastnictví v mezinárodním obchodě se stala Dohoda TRIPS, tedy mnohostranná mezinárodní smlouva sjednaná v rámci GATT v 90. letech. ES a všechny členské státy jsou jejími stranami, a proto je dále podrobněji rozebrána.

Společenství samo pocítilo potřebu vlastní podrobnější úpravy, a proto přijalo k provedení příslušných ustanovení Dohody TRIPS nařízení 3295/94, které bylo novelizováno pod č. 1383/2003. Důležitost tohoto dokumentu vyžaduje jeho bližší rozbor, který je uveden dále.

ad 3. Zatímco v národních právních řádech (včetně ČR) je vyčerpání práv považováno za běžný a "normální" institut, v komunitárním právu je tomu poněkud jinak. Teritoriální ochrana práv k duševnímu vlastnictví se dostává do rozporu s principem volného pohybu zboží na jednotném vnitřním trhu ES. V podstatě veškeré zboží (včetně některých služeb) je chráněno těmito právy a jeho absolutní ochrana by znamenala, že volný pohyb zboží mezi členskými státy bude vázán ve všech případech na souhlas majitele příslušného práva. Podle článku 30 Smlouvy ES je možné vývoz, dovoz nebo průvoz zboží mezi členskými státy zakázat nebo omezit s poukazem na ochranu "průmyslového a obchodního vlastnictví". To je při doslovném výkladu zcela nereálné, a proto ESD vytvořil svou judikaturou teorii komunitárního vyčerpání práv, která znamená, že uvedením zboží se souhlasem majitele práva na trh Společenství v kterémkoli členském státě se příslušné právo vyčerpává a další pohyb zboží mezi členskými státy je už z tohoto hlediska volný. To se týká i zboží dovezeného z nečlenských států, a proto teorie komunitárního vyčerpání práv je fakticky součástí společné obchodní politiky. Zaslouhuje proto taktéž pozornosti v následujícím textu.

IV.3. Dohoda TRIPS – nejvýznamnější právní nástroj účinné ochrany práv k duševnímu vlastnictví v mezinárodním obchodě

IV.3.1. Úvodní poznámky

Dohoda TRIPS je jednou z mnoha mnohostranných mezinárodních smluv, které upravují mezinárodní aspekty ochrany jednotlivých práv k duševnímu vlastnictví. Většina z nich vznikla na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) nebo jejích předchůdkyň. Soustředí se především na vlastní úpravu pravidel ochrany (tj. kdy a jak je dané právo chráněno), mezinárodních aspektů ochrany (asimilační režim), eventuálně postupů při vzniku práv (řízení). Všechny tyto smlouvy však mají jedno společné - upravují jen velmi rámcově, či častěji neupravují vůbec vynucování těchto práv. Tento nedostatek byl s rozvojem mezinárodního obchodu, zejména po druhé světové válce, postupně stále více pocíťován jako vážná mezera v mezinárodně právní úpravě. Nestačí se dohodnout na tom, jak ochrana jednotlivých práv vzniká a jaký je její obsah. Je třeba ji také efektivně zajistit.

Bylo zřejmé, že vnitrostátní právní úprava vynucování těchto práv v jednotlivých zemích nestačí. V některých zemích byla velmi neúčinná, což znamenalo, že se na ochranu příslušného práva nelze spolehnout a při obchodu s tímto státem je třeba počítat s rizikem ztrát. Problém se vyhroutil natolik, že v 80. letech (1986) byly v rámci Ministerské konference GATT zahájeny práce na vypracování mezinárodního dokumentu, který by poskytl právní základ pro efektivní zajištění průmyslově právní a autorskoprávní ochrany v členských zemích. Dokument ve formě samostatné smlouvy byl dopracován při jednání Uruguayského kola a byl přijat jako součást rozsáhlého souboru nových mnohostranných smluv doprovázejících vznik Světové obchodní organizace (WTO) v roce 1994. Smluvními stranami se staly automaticky všichni členové GATT, resp. WTO. V platnost Dohoda vstoupila, stejně jako všechny ostatní dohody WTO, 1. ledna 1995.²

Mezi mnohostrannými smlouvami upravujícími mezinárodní aspekty ochrany práv z duševního vlastnictví má tak Dohoda TRIPS zcela zvláštní postavení. Kromě klasických otázek právní ochrany těchto práv upravuje nově také vynucování těchto práv, čímž posunula vývoj této oblasti výrazně vpřed, aniž by se dotkla smluv existujících, které spíše jen doplňuje z hlediska potřeb mezinárodního obchodu. Jejím cílem je omezit narušování a překážky mezinárodního obchodu, přičemž bere v úvahu potřebu účinné ochrany práv k duševnímu vlastnictví (jde zejména o obchod s padělkami a pirátským zbožím). Zároveň usiluje o to, aby se opatření potírající porušování těchto práv nestala překážkami poctivého obchodního styku.

Dohoda TRIPS má klíčový význam pro společnou obchodní politiku ES. Společenství samo je její smluvní stranou, stejně tak jako jeho jednotlivé členské státy. Je pro ES i jeho členy závazná nejen z titulu mezinárodně právního (klasická vázanost mezinárodní smlouvou), ale i jako součást komunitárního práva. Upravuje tak vztahy

- mezi členskými státy ES a ostatními členy WTO,
- mezi ES a ostatními členy WTO.

Je tedy pramenem práva jak pro ČR, tak pro ES jako samostatného člena. Z tohoto důvodu se budeme touto dohodou blíže zabývat.

² Český překlad, který však není autentickým textem, je vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 191/1995, str. 2712 a n.

IV.3.2. Pojetí Dohody TRIPS

Pokud jde o tradiční otázky ochrany duševního vlastnictví, obsažené v existujících mezinárodních smlouvách, tvůrci Dohody vycházeli z toho, že by měla přinést novou nebo dokonalejší úpravu v těchto oblastech:

- kromě osvědčeného národního (asimilačního) režimu pro celou oblast duševního vlastnictví zavést v určitých případech režim nejvyšších výhod (jako novinku v této oblasti zcela neobvyklou),
- u autorskoprávní ochrany netrvat na jinak obvyklé ochraně tzv. morálních práv (tedy nemajetkových, jako je právo na autorství nebo ochrana proti znetvoření díla),
- v oblasti autorských a příbuzných práv zavést právo k pronájmu díla (rental right), které může být případně zaměněno za krátkodobé výlučné právo k užívání díla s nárokem na odměnu,
- chránit nové a původní průmyslové vzory,
- v rámci ochrany zeměpisných označení poskytnout zvláštní (dokonalejší) ochranu pro vína a lihoviny,
- umožnit všeobecně patentovou ochranu po dobu 20 let od podání přihlášky, resp. v USA 17 let od udělení patentu (v praxi je rozdíl nevýznamný),
- zaručit patentovou ochranu ve všech oblastech (tedy vyloučit možnost vyjmout z ní např. léčiva), přičemž je možná zvláštní úprava pro ochranu nových rostlinných odrůd a plemen zvířat).

Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné změny a také vzhledem k mnoha specifickým národním úpravám v mnoha zemích (např. specifické pojetí autorských práv v anglo-amerických zemích, dosud nedostatečná průmyslově právní i autorskoprávní ochrana v mnoha zemích rozvojových), je třeba počítat s přechodným obdobím jednoho roku obecně, 5 let pro rozvojové země a 10 let pro země nejméně vyvinuté.³

Podíváme-li se podrobněji na obsah Dohody, nenajdeme ve srovnání s dosavadními mnohostrannými smlouvami žádné převratné novinky, pokud jde o obsah jednotlivých práv a jejich ochrany. I když byly určité tendence tradičního systému průmyslových a autorských práv vytvořených na konci 19. století zcela přepracovat, nestalo se tak, neboť by to bylo pro většinu zemí neúnosné. Byl proto zvolen přijatelný způsob "vylepšení" dosavadního stavu.

V první řadě Dohoda přebírá osvědčený tradiční systém práv, který doplňuje o právo na pronájem autorských děl, ochranu souborů dat (databázi), rozpracovává ochranu zeměpisných označení a chrání nově rovněž nezveřejněné technologické informace (know-how).

Dále přináší zcela novou právní úpravu vynucování těchto práv, čímž zaplňuje povážlivou mezeru v dosavadní mezinárodně smluvní úpravě. Tím vychází vstříc především výrobcům.

Novinkou je také vytvoření mechanismu pro řešení sporů, týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, a to mezi státy (nikoli mezi jednotlivci).⁴ Dohoda nevytváří specifický systém pro spory z duševního vlastnictví, ale vztahuje na tuto oblast obecný systém řešení sporů v rámci WTO.

Zlepšení současného stavu mají také přinést další změny, jako zavedení režimu nejvyšších výhod, usnadnění procedur k získání ochrany práv v jednotlivých státech a přehlednost národních právních úprav.

³ Gervais, D., *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, 2. vydání, Sweet and Maxwell, Londýn, 2003, s. 24-25.

⁴ Řešení sporů mezi jednotlivci je záležitostí národních soudů či rozhodců. V mezinárodním měřítku je nejvýznamnějším orgánem pro řešení těchto sporů Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) v Ženevě (<http://arbitrator/wipo.int/center/>).

Dohoda TRIPS navazuje na dosavadní existující mezinárodní smlouvy, z nichž výslovně vybírá čtyři stěžejní, obsahující obecnou úpravu ochrany: Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví (1883), Bernskou úmluvu na ochranu literárních a uměleckých děl (1886), Římskou úmluvu na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací (1961), všechny ve znění pozdějších změn a doplňků. Čtvrtou je Washingtonská smlouva o duševním vlastnictví týkající se integrovaných obvodů (topografií polovodičových výrobků - čipů), která byla přijata v roce 1989, ale nikdy nevstoupila v platnost pro nepřijatelnost ustanovení o nucených licencích, resp. o volném užití chráněných obvodů pro jejich významné producenty (USA, Japonsko), jakož i pro další státy.⁵ Pokud jde o institucionální část, vychází Dohoda z Dohody WTO a Dohody mezi WTO a WIPO.

Přehledné résumé smyslu Dohody TRIPS vyplývá z její preambule, která podrobně specifikuje cíle smlouvy a jako každá preambule mezinárodní smlouvy je významnou interpretační pomůckou.

1. Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví narušuje mezinárodní obchod, avšak ochrana neodůvodněně přehnaná by působila totéž. Dohoda se tak snaží o vyváženost mezi veřejným zájmem a zájmy jednotlivých nositelů práv. Proto obecně smluvní státy nejsou vždy povinny ex officio zakročit proti porušování práv, ale jsou povinny vytvořit předpoklady k tomu, aby tak mohly vždy učinit poškozené subjekty.
2. Totéž se týká obsahu a intenzity ochrany. Neúměrně intenzivní ochrana by byla překážkou využívání výsledků duševní činnosti lidí a zpomalovala by technologický a kulturní rozvoj. Proto je např. patentová nebo autorskoprávní ochrana časově omezená, existují nucené licence apod. Veřejný zájem tak nesmí stát proti zájmům nositelů práv, ale musí se uplatnit tam, kde bude podporovat šíření a komercializaci výsledků této činnosti.
3. Dohoda stanoví určité úlevy pro rozvojové země, které z objektivních důvodů nejsou s to zajistit plné vynucování práv, alespoň ne v krátké době.
4. Dohoda nezasahuje do "kompetencí" WIPO. Není nástrojem harmonizace práva na ochranu duševního vlastnictví ve smluvních státech, jak je tomu u mnoha smluv vytvořených na půdě WIPO. Zaměření WTO a WIPO jsou různá a tomu odpovídá i různá orientace smluv. Zatímco WIPO se zaměřuje spíše na pravidla o vzniku a obsahu ochrany jednotlivých práv,⁶ WTO (TRIPS) zajišťuje především efektivitu ochrany v mezinárodním obchodě.⁷

Cíle Dohody jsou formulovány v článku 7 takto: "Ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví mají přispět k podpoře technických inovací a k převádění a šíření technologií, k vzájemným výhodám výrobců a uživatelů technologických znalostí způsobem, který bude přispívat k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k vyváženosti vzájemných práv a povinností."

⁵ Washingtonskou smlouvu podepsalo několik států, ale ratifikoval ji jen jeden (Egypt). Proto nevstoupila (a patrně nikdy nevstoupí) v platnost. Důvodem je slabá ochrana (výjimky umožňující kopírování, resp. užití topografie integrovaného obvodu bez souhlasu majitele práva).

⁶ Pokud jde o devadesátá léta, WIPO významně pokročilo ve vytváření podrobné novelizované a hlavně modernizované úpravy některých práv. Příkladem uveďme Smlouvu o ochranných známkách (1994), Smlouvu o autorském právu (1996) nebo Smlouvu o uměleckých výkonech a zvukových záznamech (rovněž 1996).

⁷ To zcela neplatí o Evropském společenství. To se ve své vlastní legislativní činnosti sice soustředí především na harmonizaci právní úpravy jednotlivých práv v členských státech (harmonizační směrnice týkající se např. ochranných známek, autorského práva, ochrany počítačových programů, databází apod.) nebo na vytváření vlastních komunitárních systémů ochrany (komunitární známka, průmyslový vzor, v budoucnu komunitární patent). Pokud jde o efektivní vynucování těchto práv a postih jejich porušování, nespolehá ES jen na TRIPS a vnitrostátní úpravu v členských státech, ale má i vlastní úpravu, a to ve formě nařízení, tedy přímo účinného "komunitárního zákona" (viz dále).

IV.3.3. Stručný přehled jednotlivých ustanovení TRIPS

I. část - Obecná ustanovení a základní principy

Smluvní státy jsou povinny zajistit provádění (implementaci) Dohody na svém území, přičemž metodu implementace si stanoví samy (článek 1 odst. 1). Pro ES je důležité, že se nevyžaduje přímý účinek jejích ustanovení, pokud je použita metoda jiná. Znamená to ovšem také, že ES musí přizpůsobit své vlastní právo Dohodě.

Za duševní vlastnictví je považováno vše, co je předmětem úpravy Dohody, tedy autorské právo a práva související,⁸ ochranné známky, zeměpisná označení, patenty, průmyslové vzory, topografie integrovaných obvodů a ochrana nezveřejněných technologických informací (know-how) (článek 1 odst. 2). Oproti tradičnímu demonstrativnímu výčtu, obsaženému v Úmluvě o zřízení WIPO (1967), zde chybí užité vzory a ochrana obchodního jména, jakož i ochrana proti nekalé soutěži.

Pokud jde o cizinecký režim, jako základ se uplatňuje režim národní (asimilační). Znamená to, že příslušník jiného smluvního státu má při ochraně práv zaručeno stejné právní postavení jako tuzemec. Srovnává se tak cizinec s tuzemcem (článek 1 odst. 3, článek 3). Naproti tomu pro jakákoli zvýhodnění příslušníka jiného smluvního státu platí, že stejné zvýhodnění musí být poskytnuto příslušníkům všech ostatních smluvních států. Jedná se o režim nejvyšších výhod, vycházející ze srovnání postavení v tuzemsku cizinců z různých států navzájem. Nejdůležitější povolenou výjimkou je zde materiální reciprocita podle Bernské úmluvy autorskoprávní a Římské úmluvy o právech příbuzných, která znamená, že s cizincem se v tuzemsku zachází tak, jak je zacházeno s tuzemcem (vlastním příslušníkem) v příslušném cizím státě (článek 4). Praktický dopad zavedení režimu nejvyšších výhod je ovšem značně omezený, neboť se nevztahuje na preferenční režimy zavedené před vstupem TRIPS v platnost, které tvoří jejich rozhodující část.

Článek 2 řeší zásadní otázku vztahu Dohody TRIPS ke čtyřem výše uvedeným mezinárodním smlouvám, jejichž smluvními stranami je většina členů WTO (úmluvy Pařížská, Bernská, Římská a Washingtonská o ochraně integrovaných obvodů). TRIPS se nedotýká závazků smluvních států, které vyplývají z uvedených dohod. Podle článku 5 se TRIPS rovněž nedotýká postupů vedoucích k získání práv k duševnímu vlastnictví a jejich udržování podle uvedených úmluv.

Velmi zajímavá a kontroverzní je otázka tzv. vyčerpání práv, která je upravena článkem 6. Podstata této teorie spočívá v tom, že právo k jakémukoli druhu duševního vlastnictví je vyčerpáno, tedy není uplatnitelné poté, co příslušný výrobek chráněný tímto právem byl (poprvé) uveden na trh, a to se souhlasem majitele práva. Podle toho, o jaký trh se jedná, rozlišujeme vyčerpání práv v měřítku národního trhu nebo v měřítku jednotného vnitřního trhu ES.⁹

Dohoda TRIPS stanoví pouze, že pro účely řešení sporů se nelze dovolávat vyčerpání práva. Vylučuje tak možnost dovolat se jakéhokoli "mezinárodního vyčerpání". ES považuje přitom za jediný subjekt (tedy uznává komunitární vyčerpání). To však neznamená, že mezinárodní vyčerpání práva je vyloučeno. Některé státy je uznávají ve svém vnitrostátním právu (Austrálie, Nový Zéland a mnohé rozvojové země). Mezinárodní vyčerpání práva je

⁸ Z důvodu rozdílného pojetí tohoto institutu v zemích kontinentální Evropy a angloamerických se nepoužívá nám známého pojmu "práva příbuzná", který je koncipován jinak. Pojem "související práva" používá ze stejného důvodu v některých případech i komunitární právo.

⁹ Teorii komunitárního vyčerpání práv zavedl do práva ES svou judikaturou Evropský soudní dvůr. Znamená, že právo je vyčerpáno pro celý jednotný vnitřní trh prvním uvedením na trh kterékoliv členskému státu, stalo-li se tak se souhlasem majitele práva. To se týká i chráněných výrobků dovážených z třetích států do ES. Blíže k uvedené judikatuře viz pojednání v jiné části této kapitoly.

výhodné pro spotřebitele, protože zlevňuje dovážené výrobky (není třeba platit licenční poplatky), ale pro výrobce je zkázou. Proto také vyspělé země mezinárodní vyčerpání práv neuznávají. Dohoda tak představuje určitý kompromis - mezinárodní vyčerpání není výslovně zakázáno, ale ve sporech v rámci WTO se ho nelze dovolávat.

Článek 8, nazvaný poněkud nevhodně "Zásady", umožňuje členským státům přijímat určitá omezující opatření (např. z důvodu ochrany zdraví, proti zneužívání práv), pokud budou v souladu s Dohodou.

II. část - Jednotlivá práva k duševnímu vlastnictví (možnost získání, rozsah a užití)

1. Autorské právo a práva související ¹⁰

Článek 9 v podstatě odkazuje na Bernskou úmluvu v novelizované verzi z roku 1971 s tím, že vylučuje ochranu tzv. morálních (nemajetkových) práv autora, neboť tato práva nejsou známa zemím amerického kontinentu.

Určité novinky přináší další ustanovení (článek 10), podle něhož počítačové programy jsou chráněny jako literární díla podle Bernské úmluvy. Je to tradiční koncepce ochrany, jejíž původ je v USA, a která se rozšířila do celého světa. Počítačový program lze vyjádřit jako text, a jako takový je chráněn proti neoprávněnému kopírování. Takto formulované základní pravidlo však dostatečnou ochranu neposkytuje, neboť literární dílo lze podle Bernské úmluvy kopírovat v určitých případech i bez souhlasu autora. Vnitrostátní právo mnoha zemí (včetně ČR) proto považuje počítačové programy za analogii literárních děl, avšak se zvláštním (přísnějším) režimem ochrany. Nelze např. zhotovovat kopie programů bez souhlasu autora pro osobní potřebu, neboť tím by jejich ochrana ve většině případů přestala existovat. V poslední době je ožívována myšlenka chránit počítačové programy jako vynálezy (tedy pomocí patentů). V Evropské unii je taková právní úprava již vypracována a je nyní předmětem nekonečných diskusí, zda nepředstavuje nepřiměřenou ochranu tvůrcům programů na úkor spotřebitelů a menších programátorských firem, které existující programy dále rozvíjejí. Zatím platí směrnice EHS 91/250 o ochraně počítačových programů, která vychází z tradiční koncepce ochrany (autorskoprávní ochrana s přísnějším režimem).

Uvedené ustanovení se týká také ochrany souborů dat (údajů), tedy databází. ¹¹ Nepřináší nic nového - chráněno je uspořádání dat v souboru (jeho metoda, systém), nikoli data jako taková, která ovšem mohou požívat vlastní ochrany, jsou-li autorským dílem. Ve stejném duchu je ochrana databází upravena směrnicí ES 96/9.

Práva pronajímání nosičů autorských děl nebo výsledků obdobné tvůrčí činnosti jsou upravena v článku 11. Je to zvláštní způsob užití díla, aktuální především pro počítačové programy a kinematografická díla (filmy na kazetách nebo DVD). Smluvní státy umožní nositelům práv pronajímání povolit nebo zakázat. Výjimka je možná v případě předpokládaného zneužívání práv (např. masové kopírování videokazet). Úprava v ES je provedena směrnicí 92/100.

Délka trvání autorských a souvisejících práv je článkem 12 stanovena na minimálně 50 let od uveřejnění nebo vytvoření díla. Úprava v ES a v jeho členských zemích jde ve skutečnosti mnohem dále - je to 70 let od smrti autora (směrnice ES 93/98).

Omezení a výjimky z výlučných autorských a souvisejících práv jsou přípustné jen ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s normálním využíváním díla a neoprávněně nepoškozují oprávněné zájmy majitele práva (článek 13).

¹⁰ Český text ve Sbírce zákonů chybně používá pojmu "práva příbuzná".

¹¹ Český text ve Sbírce zákonů používá opět chybný pojem, a sice "sestavování údajů".

Článek 14 upravuje ochranu práv souvisejících, odpovídajících našim právům příbuzným, a sice práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací. Úprava je klasická, avšak za zmínku stojí, že odst. 4 vztahuje na zvukové záznamy režim počítačových programů (týká se reprodukce, tedy nahrávání).

2. Ochranné známky

Články 15 až 21, věnované ochranným známkám, v podstatě zachycují standardní stav, alespoň pokud jde o úpravu v ČR a ES. Za zmínku nicméně stojí článek 21, který zakazuje u známek nucené licence a naopak umožňuje převod známky na jiný subjekt i bez současného převodu činnosti, ke které se známka vztahuje.

3. Zeměpisná označení

V této oblasti se objevují určité novinky. Zeměpisným označením se rozumí označení výrobku údajem o místě či oblasti jeho původu, které mají vliv na vlastnosti nebo proslulost výrobku (zpravidla buď z důvodu podnebí, dostupnosti určitých surovin - přírodní faktory nebo dlouhodobé výrobní tradice - lidský faktor). Je povinností orgánů smluvních států ex officio odepřít zápis známky, která obsahuje zeměpisný údaj klamající spotřebitele při identifikaci původu zboží. Je rovněž možné postihovat jakékoli označení zboží (nejen známku), které evokuje jeho nepravý původ (např. "šampaňské víno" nebo "koňak" vyrobené mimo příslušné francouzské regiony) (článek 22). Používání vžitého druhového označení, které by mohlo být chápáno jako označení původu, je povoleno (např. anglický výraz "china" pro porcelán) (článek 24 odst. 6).

Zcela novátorské je ustanovení článků 23 a 24, které upravují zesílenou ochranu zeměpisného označení vín a lihovin. Objevuje se zde pravidlo, které je v ES a ČR obvyklé jako obecné pro zeměpisná označení vůbec, totiž že zneužití označení nemůže být ospravedlněno užitím slov "druh", "typ", "styl" či "imitace". Smluvní státy se také zavazují k tomu, že o zajištění spolehlivé ochrany tohoto druhu výrobků budou mezi sebou vést jednání.

4. Průmyslové vzory

Vzhledem k tomu, že ochrana průmyslových vzorů v ES a ČR je na dostatečné výši, nepřináší Dohoda v článcích 25 a 26 nic nového.

5. Patenty

Patentovatelnost předmětu vynálezu (článek 27) je opět pojata tradičním způsobem. Za vynálezeckou aktivitu (inventive step) je možno považovat skutečnost, že patentované řešení není zjevné a průmyslová využitelnost může být vyjádřena jako "užitečnost" vynálezu. Specifikace udělených práv, podmínky pro přihlášení patentu a výjimky z udělených práv taktéž sledují běžný standard (články 28 - 30). Velmi podrobně jsou naproti tomu specifikovány podmínky užití vynálezu bez souhlasu majitele patentu (článek 31).

Zrušení patentu bez souhlasu majitele musí být přezkoumatelné soudem (článek 32). Platnost patentu, pokud ji majitel požaduje a splní podmínky, nesmí být kratší než 20 let od podání přihlášky, přičemž státy, které považují za rozhodující datum udělení patentu, mohou tuto dobu počítat od tohoto data (článek 33).

Zajímavé je ustanovení článku 34, podle něhož u patentů na výrobní postup je důkazní břemeno na straně žalovaného, uplatňuje-li proti němu majitel patentu námitku, že výrobek žalovaného byl vyroben jím patentovaným postupem.

6. Topografie integrovaných obvodů

Článek 35 je zajímavý tím, že odkazuje na základní ustanovení Smlouvy o duševním vlastnictví integrovaných obvodů (Washington 1989), která není platná. Následující články 36 a 37 se týkají rozsahu ochrany, který je formulován přísněji než ve Smlouvě. Nelze však za protiprávní jednání považovat používání integrovaného obvodu, zahrnujícího neoprávněně reprodukovanou topografii chráněného obvodu, pokud jeho výrobce nevěděl nebo nemohl vědět o protiprávnosti. Článek 38 stanoví dobu ochrany integrovaného obvodu na 10 (minimum) až 15 let.

7. Ochrana nezveřejněných (důvěrných) informací

Velké novum představuje článek 39 o ochraně nezveřejněných technologických informací (zpravidla půjde o know-how). Jednotlivé právnické, případně fyzické osoby se mohou bránit zveřejnění technologických informací, které nejsou obecně známy a mají komerční hodnotu a jsou aktivně udržovány v tajnosti, pokud by to bylo v rozporu s povinnými obchodními praktikami.

8. Kontrola protisoutěžních praktik ve smluvních licencích

Některé licenční smlouvy, týkající se užití práv z duševního vlastnictví, mohou omezovat soutěž, a tím i nepříznivě ovlivňovat obchod (např. za určitých okolností výlučná licence svým způsobem vylučuje konkurenci, licence je poskytnuta za nepřiměřených podmínek apod.). Podle článku 40 tak smluvní státy mohou z těchto důvodů uzavírání takových dohod upravit, aby se předešlo zneužívání práv.

V ES je úprava obsažena v nařízení 772/2004, které se týká dohod o převodu technologií.

III. část - Donucovací prostředky týkající se práv k duševnímu vlastnictví

1. Všeobecné povinnosti smluvních stran

Tato část Dohody je opravdu novátorským počinem. Smluvní státy se zavazují, že v jejich právním řádu budou k dispozici donucovací prostředky (postupy), které umožní účinné postihování jakéhokoli porušení práv k duševnímu vlastnictví, jakož i prevenci a odstrašování. Tyto prostředky ale nesmějí omezovat legitimní obchod a musí být dány záruky proti jejich zneužití.

Postupy k vynucení práv musí být spravedlivé a nestranné, nesmí být neodůvodněně složité, nákladné ani zdlouhavé. Rozhodnutí přijaté ve správním řízení musí být soudně přezkoumatelné. Pro ochranu práv z duševního vlastnictví není třeba vytvářet zvláštní institucionální systém, lze využít existující správní a soudní orgány (článek 41).

2. Občanskoprávní a správní prostředky a řízení

Občanskoprávní a správní řízení musí být spravedlivé a nestranné. K tomu se vyžadují příslušné procesní záruky (články 42 a 43).

Pokud jde o jednotlivá opatření, soudy musí mít pravomoc přikázat straně, aby upustila od porušování práv a zabránit vstupu dováženého právně vadného zboží do oběhu

ihned po proclení tohoto zboží (článek 44). Jsou možná i předběžná opatření (článek 50). Soudy musí mít pravomoc rozhodnout o náhradě škody, která byla porušením způsobena, jakož i o náhradě nákladů řízení (článek 45).

Dalším donucovacím opatřením je stažení vadného zboží z oběhu, a to bez náhrady porušiteli. Totéž se týká zařízení, které slouží k výrobě takového zboží. Přitom je třeba dbát přiměřenosti nařízeného opatření. Pokud jde o neoprávněné užití ochranné známky, nestačí pouhé odstranění známky ze zboží nebo jeho obalu. Ve výjimečných případech je možná po odstranění známky omezená komercializace takového zboží (např. jeho poskytnutí dobročinným organizacím) (článek 46).

Žalovaná strana má právo na odškodnění stranou žalující ukáže-li se, že nařízená opatření byla neoprávněná či bezdůvodná (článek 48).

Uvedené zásady se vztahují také na správní řízení (článek 49).

3. Předběžná opatření

Soudní orgány mohou nařídit okamžitá a účinná opatření potřebná k tomu, aby bylo předem zabráněno uvedení do oběhu vadného zboží, nebo k zajištění důkazů. Taková opatření mohou být nařízena bez slyšení druhé strany, je-li pravděpodobnost vzniku nenahraditelné škody nebo zničení důkazů (článek 50).

4. Zvláštní požadavky pro opatření na státních hranicích

Smluvní státy musí umožnit, aby při dovozu mohlo být přerušeno celní řízení o propuštění zboží do oběhu, je-li odůvodněné podezření, že jde zjevně o zboží padělané nebo pirátské. Článek 51 obsahuje v této souvislosti následující definice:

Padělané zboží (tj. zboží označené neoprávněně ochrannou známkou) je jakékoli zboží, včetně obalu, nesoucí bez oprávnění ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro takové zboží, nebo která svými podstatnými prvky nemůže být odlišena od takové známky a která tak porušuje práva majitele této známky podle právního řádu dovážející země.¹²

Pirátské zboží (tedy zboží vyrobené při porušení autorských nebo souvisejících práv) je jakékoli zboží, které je kopií (rozmnoženinou) pořízenou bez souhlasu nositele autorského nebo souvisejícího práva nebo osoby jím zmocněné (např. vydavatele literárního díla, zvukového záznamu) ve státě výroby, je-li toto zboží zhotoveno přímo nebo nepřímo z určitého výrobku a představuje-li zhotovení kopie porušení autorského nebo souvisejícího práva podle právního řádu dovážející země.

Ustanovení článků 52 až 60 upravují podrobnosti pro opatření na státních hranicích. Žadatel musí své důvodné podezření řádně doložit a může po něm být vyžadováno složení záruky nebo jistoty, aby se zabránilo zneužití práva. Neoprávněné zadržetí zboží je titulem k náhradě škody vzniklé dovozci, případně vlastníku zboží.

Článek 59 specifikuje konkrétní opatření ve vztahu k padělanému nebo pirátskému zboží. Příslušné orgány státu dovozu musí mít pravomoc nařídit zničení takového zboží nebo výjimečně jeho jiné použití (přidělení dobročinné organizaci - článek 46). Padělané zboží nesmí být předmětem reexportu.

¹² O padělané zboží jde jen tam, kde neoprávněně použitá ochranná známka je chráněna ve státě dovozu, ať už zápisem nebo jinak. Není-li známka chráněna, nemůže dojít k porušení známkových práv, ale podle okolností se může jednat o nekalosoutěžní jednání (např. při napodobení nechráněné, ale známé značky, které může být považováno za parazitismus).

Uvedené zásady se nemusí uplatnit u malého množství zboží neobchodní povahy, které se nachází v osobním zavazadle cestujícího nebo je zasiláno v malých zásilkách (zásada de minimis - článek 60).

5. Trestní řízení

Smluvní státy jsou povinny zajistit, aby alespoň v případech úmyslného padělání nebo pirátství v komerčním měřítku proběhlo trestní řízení a byla uložena trestní sankce. Ta musí spočívat v odnětí svobody nebo v peněžité pokutě s odstrašujícím účinkem. Trestem může být také zabavení, propadnutí nebo zničení inkriminovaného zboží a zařízení sloužícího k jeho výrobě (článek 61).

Další části Dohody

1. Nabývání a udržování práv k duševnímu vlastnictví a související procedury inter partes (část IV Dohody)

Nabývání a udržování práv může být vázáno na dodržování určitých postupů a formalit, pokud jsou slučitelné s Dohodou. Řízení k udělení (zápisu) práva musí být uskutečněno v přiměřené lhůtě. Takové řízení (svým charakterem správní řízení), jakož i řízení o zrušení práva nebo řízení inter partes (podání odporu, žádost o výmaz apod.), musí být spravedlivé, nestranné a nesmí být zbytečně složité či zdlouhavé. Rozhodnutí správního orgánu musí být, až na výjimky, soudně přezkoumatelné (článek 62).

2. Předcházení sporům a jejich řešení (část V Dohody)

Článek 63 ukládá smluvním státům povinnost zajistit v oblastech upravených Dohodou zveřejnění svých právních předpisů a pravomocných soudních a správních rozhodnutí. Totéž se týká dvoustranných mezinárodních smluv. Na žádost jiného smluvního státu je třeba zaslat tyto informace jeho orgánům. Právní předpisy se notifikují Radě TRIPS. Výjimkou jsou odůvodněně důvěrné informace.

Konzultace a řešení sporů mezi smluvními státy se řídí články XXII a XXIII GATT 1994 a Ujednáním o pravidlech a řízení při řešení sporů WTO. Znamená to, že obecný systém řešení sporů mezi smluvními státy v rámci WTO se vztahuje i na Dohodu TRIPS (článek 64).

3. Ostatní významná ustanovení Dohody

Část VI obsahuje přechodná ustanovení. Zde je důležitá výjimka pro nejméně vyvinuté rozvojové země, která jim umožňuje oddálit závaznost ustanovení Dohody mimo články 3 - 5 o 10 let s tím, že Rada TRIPS může tuto dobu ještě prodloužit (článek 66).

Část VII upravuje institucionální stránku a obsahuje závěrečná ustanovení. Na provádění Dohody dozírá Rada TRIPS, která je rovněž nápomocna smluvním stranám, zejména při vzniku sporu (článek 68). Důležité je základní intertemporální ustanovení (článek 70 odst. 1), které vylučuje retroaktivitu Dohody. Ta se nevztahuje na jednání smluvních stran časově lokalizované před datem uplatňování Dohody, tedy v případě ES a ČR před 1. lednem 1996.

Dohoda je doplněna několika přílohami, které vesměs přebírají texty jiných dokumentů, na které se Dohoda odvolává.

IV.4. Opatření celních orgánů ES při obchodu se zbožím z třetích zemí při porušení práv k duševnímu vlastnictví

Účinná ochrana proti pohybu padělaného a pirátského nebo jinak právně vadného zboží do nebo z ES vyžaduje podrobnější právní úpravu činnosti celních orgánů při jeho přechodu přes vnější hranici ES nebo následně. Ustanovení Dohody TRIPS byla proto provedena vlastní komunitární úpravou, která podrobně reguluje činnost celních orgánů členských států při opatřeních, která zamezují faktickému pohybu takového zboží přes vnější hranici ES.

Původní úprava byla obsažena v nařízení Rady 3295/94, přijatém v době vstupu v platnost Dohody TRIPS. Toto nařízení bylo po téměř deseti letech nahrazeno nařízením Rady 1383/2003, k němuž Komise přijala prováděcí nařízení 1891/2004.

Cílem základního nařízení 3295/94 je zlepšit systém zakazující dovoz, vývoz a reexport padělaného, pirátského a obdobně vadného zboží. Obchod s tímto zbožím přináší újmu výrobcům, obchodníkům a majitelům práv a vede ke klamání spotřebitele. Je třeba především účinně bránit uvádění takového zboží na trh Společenství, avšak současně nebránit plynulosti obchodu se zbožím legálním. To je úkolem celních orgánů členských států, které odbavují zboží na hraničních přechodech s třetími státy. Nemusí jít jen o situaci, kdy je podezřelé zboží objeveno při odbavování na hraničním přechodu. Může se tak stát i při následné celní kontrole ve vnitrozemí.

Nařízení v článku 2 stanoví velmi širokou definici zboží, které trpí právními vadami spočívajícími v porušování práv k duševnímu vlastnictví. Kromě padělků (zboží označené neoprávněně cizí ochrannou známkou nebo zaměnitelným symbolem, včetně obalů) je to zboží pirátské (kopie zhotovené bez souhlasu autora nebo jiné oprávněné osoby), jakož i zboží, u něhož došlo k porušení jiného práva (patentu, práva k odrůdě rostliny). Dále mohou být porušena kolektivní práva k označení původu (zeměpisnému označení) zboží. Stejně se postupuje ve věci zařízení na výrobu takového zboží.

Z Dohody TRIPS byla převzata zásada de minimis, tedy vyloučení individuálního dovozu neobchodního zboží.

Další části nařízení upravují podrobně procesní stránku, tedy podání návrhu celnímu orgánu na zásah, její náležitosti a řízení o této žádosti, jakož i opatření k zadržení zboží.

Vadné zboží nesmí být zejména

- dovezeno na celní území ES,
- uvedeno do oběhu v ES,
- vyvezeno z ES, pokud se tam nachází,
- reexportováno do třetího státu,
- umístěno do volné celní zóny nebo do volného celního skladu.

Členské státy musí zajistit, aby jejich příslušné orgány byly oprávněny nařídit zničení vadného zboží nebo ho vyřadit z oběhu, případně přijmout další opatření, které by vyloučilo dosažení hospodářského prospěchu z tohoto protiprávního stavu. Zboží může být rovněž konfiskováno ve prospěch státu.

Každý členský stát musí stanovit sankce za porušení tohoto nařízení, které musí být účinné, proporcionalní a musí mít odstrašující účinek.

Komise je zmocněna k vydání prováděcího nařízení. Toto nařízení 1891/2004 stanoví k některým bodům podrobnější úpravu.

Judikatura ESD k této otázce je zatím velmi vzácná. Zmínit lze pouze zajímavé rozhodnutí ve věci *Polo/Lauren v. Dwidua* (C-383/98). Týkalo se obchodní transakce mezi indonéskou společností Dwidua (vývozce) a polskou společností Olympic-SC (dovozce, Polsko nebylo v té době členem EU). Zásilka několika stovek triček nesoucích známku společnosti Polo-Lauren byla zadržena rakouskými celními orgány při vstupu na území EU, neboť bylo důvodné podezření, že jde o padělané zboží. Firma Polo-Lauren podala žalobu u rakouského soudu a s odvoláním na nařízení 3295/94 se jí domáhala, aby padělaná trička byla zničena na náklady výrobce Dwidua. Zásilka byla umístěna do celního skladu rakouské celní správy a věc se dostala až k rakouskému Nejvyššímu soudu. Ten se obrátil v podle článku 234 na ESD s dotazem, zda se nařízení vztahuje i na případy, kdy zboží bylo vyrobeno v nečlenském státě, je určeno do jiného nečlenského státu a majitelem známky je firma se sídlem opět v nečlenském státě. Zboží není určeno k obchodování v ES.

ESD došel k jednoznačnému závěru, že i když jde o pouhý průvoz zboží přes území ES, je třeba postupovat jako kdyby šlo o import a reexport. Respektoval tím i stanoviska některých členských států vyjádřená v průběhu řízení, a sice že zkušenost ukazuje, že takové zboží může "uvíznout" v ES a dostat se protiprávní cestou na komunitární trh. Hlavním důvodem je skutečnost, že nařízení bylo přijato v rámci společné obchodní politiky ES, která obsahuje mimo jiné pravidla k zamezení obchodování padělaným zbožím. Je zcela nemyslitelné, aby z ES byla vědomě expedována zásilka padělaného zboží do třetí země. Nařízení se tak vztahuje i na tento případ, a je třeba podle něj postupovat.

IV.5. Komunitární vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví u zboží dovezeného z třetího státu

Zatímco v předcházejícím textu bylo pojednáno o důsledcích porušování práv k duševnímu vlastnictví převážně při dovozu zboží do ES, nyní se budeme zabývat situací, kdy sice k žádnému porušení práv při dovozu do ES nedošlo, avšak je omezen výkon těchto práv na vnitřním trhu ES. Jedná se tedy o osud zboží dovezeného z třetího státu do ES.

Již v počátcích fungování Společenství se ukázalo, že majitel práva (např. vlastník patentu nebo ochranné známky), který neudělí souhlas k prodeji svých výrobků v jiném členském státě, kde má své právo rovněž chráněno, tak narušuje volný pohyb zboží v ES. Projevuje se tak věčný rozpor mezi uplatňováním práv k duševnímu vlastnictví a volným pohybem zboží.

ESD vytvořil teorii komunitárního vyčerpání práv z duševního vlastnictví, aby umožnil co nejmenší omezení intrakomunitárního volného pohybu zboží při maximálním respektování těchto práv. Ve své judikatuře stanovil, že

- a) prvním uvedením na trh ES *v kterémkoli členském státě* se souhlasem majitele práva se toto právo vyčerpává, tedy nelze ho při dalších transakcích ani jinak uplatnit,
- b) předchozí bod se týká pouze uplatnění (výkonu) práva, nikoli jeho existence, která je touto cestou nezpochybnitelná (teorie oddělení existence práva od jeho výkonu).

ad a) Zde vzniká choulostivá otázka přípustnosti tzv. paralelních dovozů. Majitel práva z nečlenského státu, který uvede své chráněné výrobky na trh určitého členského státu ES (A), má pochopitelně zájem distribuovat zde své výrobky za podmínek, které si sám stanoví (včetně ceny). Jsou-li však jeho výrobky nakoupeny v jiném členském státě (B), na jehož trh byly uvedeny později, za nižší ceny, dovezeny odtud bez jeho souhlasu do státu A (paralelní dovoz) a prodávány za nižší cenu, jsou tím poškozovány jeho zájmy, neboť prodejní cena se snižuje. Může se tomu bránit s odvoláním na svá patentová či známková práva? Soudní dvůr ve své ustálené judikatuře (viz dále) dovodil, že nikoli, protože prvním uvedením na trh ES

byla práva vyčerpána a nelze se jich dále dovolávat. Paralelní dovoz je v takovém případě v rámci ES právně nezávadný, i když poškozují zájmy majitele práv. Rozhodující je co nejširší rozsah volnosti pohybu zboží v ES, tedy odstranění veškerých překážek, včetně této. ESD se zde opírá o článek 30 Smlouvy ES, který zakazuje omezení pohybu zboží na základě opatření, která jsou svévolnou diskriminací a skrytým omezením pohybu zboží mezi členskými státy. Nelze připustit opětovnou parcelaci vnitřního trhu ES s odvoláním na uplatňování práv k duševnímu vlastnictví. Toto stanovisko ESD, vyjádřené v judikatuře (viz dále), je právně závazné, i když je kritizováno jako kontroverzní. Právo některých členských států dokonce takovéto paralelní dovozy zakazuje.

Jiná je situace tam, kde zboží bylo poprvé uvedeno na trh v některém členském státě ES bez souhlasu majitele práva. Nemusí jít nutně o případ neoprávněného nakládání se zbožím. Častěji je to uvedení na trh v členském státě, kde zboží není chráněno a kde tedy souhlas potřebný není. Zde právo vyčerpáno není a lze se tedy bránit paralelním dovozům z tohoto státu do jiného členského státu, kde ochrana existuje. Právo se vyčerpá až uvedením na trh v tomto druhém státě.

ad b) Podle článku 295 Smlouvy ES se "tato smlouva nedotýká pravidel členských států, která upravují systém vlastnictví". Znamená to, že právo jako takové existuje, ale za daných okolností nemůže být vykonáno (tedy uplatněno). Tato koncepce ESD je rovněž předmětem značných polemik, neboť se poukazuje na to, že právo, jehož se nelze dovolat, nemá vlastně žádný smysl. Je třeba však uznat, že omezení výkonu vlastnického práva je běžné ve všech zemích, a to z různých důvodů. Na příklad zemědělskou půdu nelze bez dalšího použít jako stavební parcelu. Vlastník motorového vozidla je nesmí užívat, pokud požil alkohol.¹³

Četná judikatura ESD k vyčerpání práv se týká intrakomunitárních případů, a proto ji zde neuvádíme. Existují však některé rozsudky, které se týkají dovozu zboží z nečlenského státu. Mezi nejvýznamnější patří *Centrafarm v. Sterling Drug (15/74)* a *Centrafarm v. Winthrop (16/74)*.

V obou případech šlo o dovoz léku z USA do ES (v prvním o patentová práva, ve druhém o práva známková při stejné transakci). Americká firma Sterling Drug dovezla do Velké Británie lék, který zde uvedla na trh. Poté dovezla stejný lék do Nizozemí. V obou zemích existovala jak patentová, tak známková ochrana. V Nizozemí byl tento lék uveden na trh za cenu dvojnásobnou ve srovnání s cenou ve Velké Británii, což bylo důsledkem britské státní regulace cen léčiv a neexistence takové regulace v Nizozemí. Nizozemská firma Centrafarm nakoupila tento lék za nízkou cenu v Británii a paralelně ho dovezla do Nizozemí, kde ho prodávala za nižší cenu než distributor výrobce, čímž ho poškozovala. Sterling Drug se domáhala u nizozemského soudu zákazu tohoto paralelního dovozu s poukazem na patentovou a známkovou ochranu, neboť k paralelnímu dovozu a následnému prodeji nedala souhlas.

Nizozemský soud se obrátil na ESD v rámci prejudiciálního řízení s řadou otázek, především zda je možné takto nakládat se zbožím bez souhlasu majitele práv, když toto zboží bylo předtím uvedeno legálně na trh jiného členského státu ES. ESD uvedl, že jelikož se tak stalo, a to se souhlasem majitele práv, dostalo se zboží do režimu volného pohybu v ES. Uplatnění práv k duševnímu vlastnictví v jiném členském státě, které by mělo za následek zákaz dovozu a prodeje předmětného zboží, by znamenalo zpětné rozdělení společného trhu ES¹⁴ na národní trhy, a je tudíž nepřipustné, i když to umožňuje národní právo tohoto státu.

¹³ Naposled uvedený příklad je názorný, byť poněkud sporný. K tomu i jinak k této problematice obecně viz Tillotson J., *EU Law: Text, Cases and Materials*, 3. vyd., Cavendish Publishing Ltd., London 2000, s. 497 n.

¹⁴ Od roku 1993 se používá označení "jednotný vnitřní trh" nebo "vnitřní trh ES", neboť jde o vyšší formu bývalého "společného trhu" (do roku 1993).

Výkon práv je v tomto případě neslučitelný s pravidly volného pohybu zboží ES. Jinými slovy, uvedením zboží na trh ve Velké Británii, jakožto členském státě ES, došlo k vyčerpání práv.

Poněkud komplikovanější byl případ *Centrafarm v. American Home Products (AHP)* (3/78). Skutkový stav byl podobný jako v předchozích případech (první dovoz chráněného léku z USA do Velké Británie, poté do Nizozemí a následně reexport z Nizozemí do Velké Británie za nižší cenu). Rozdíl byl ovšem v tom, že výrobek byl chráněn v obou evropských zemích různými známkami (Serenid a Seresta). Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že v zásadě se majitel známky může domáhat zákazu prodeje zboží v jiném státě, kde je chráněno známkou odlišnou, neboť chybí souhlas k užití známky. Důvodem je zejména ochrana spotřebitele, který se podle známky (značky) orientuje na trhu. ESD nicméně dodal, že je třeba zkoumat, zda požadavek zákazu prodeje zboží v druhém členském státě není skrytým omezováním obchodu na společném trhu a zda nevede k umělému zpětnému dělení společného trhu. Konečné rozhodnutí ponechal nizozemskému soudu.

Z novějších judikátů je třeba zmínit rozhodnutí *Silhouette Int. v. Hartlauer Handelsgesellschaft* (C-355/96). Rakouská firma Silhouette je výrobcem luxusních brýlových obrouček a majitelem stejnojmenné ochranné známky. V roce 1995 se rozhodla dlouho neprodané obroučky vyšlé z módy, a tedy pod touto značkou dále v Rakousku neprodejné, vyvést jako levné zboží do Bulharska. Tam je ale nakoupila firma Hartlauer, dovezla je zpět do Rakouska a prodávala jako levné zboží. Tím poškozovala dobré jméno Silhouette, která se tomuto nedovolenému zpětnému dovozu bránila soudní žalobou s poukazem na porušení známkových práv v Rakousku. K prvnímu uvedení na trh v Rakousku, když obroučky byly moderní a byly tak luxusním zbožím, přihlédnout nelze, neboť v mezidobí se změnil charakter zboží, které zastaralo a musí být posuzováno jako zboží jiné (článek 7 odst. 1 směrnice 89/104). Zbývalo posoudit otázku, zda uvedením na trh v Bulharsku byla vyčerpána práva v ES. Odpověď byla negativní. K vyčerpání práv v ES může dojít prvním uvedením na trh pouze v členském státě ES (resp. Evropského hospodářského prostoru), nikoli uvedením na trh třetího státu (Bulharska). Známková práva Silhouette tak vyčerpána nebyla a dovoz zboží z Bulharska do Rakouska tak musel být bez souhlasu majitele rakouské známky protiprávní.

Dnes již jsou teorie vyčerpání práv a oddělení existence práv od jejich výkonu akceptována. ESD ji potvrdil v dalších rozhodnutích, které se týkaly intrakomunitárních transakcí. Obě teorie se uplatňují pro všechna práva duševního vlastnictví, včetně práv autorských a příbuzných.

P ř í l o h a :

SEZNAM SMĚRNIC A NAŘÍZENÍ UPRAVUJÍCÍCH DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V EU

a) autorská a související práva

Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a opětovném kabelovém přenosu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv souvisejících v informační společnosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění) – zrušila směrnici Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Kodifikované znění) – zrušila směrnici Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 harmonizující dobu ochrany autorského práva a některých souvisejících práv

b) průmyslová práva

Směrnice Rady 87/54/EHS ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků

První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 ke zblížení právních předpisů členských států týkajících se ochranných známek

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně vzorů

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) - toto nařízení nahradilo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o komunitárním vzoru

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské výrobky a potraviny

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality