INTELLECTUAL PROPERTY LAW
PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC. GENIUS LOCI.

OTÁZKY & VÝZVY V PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTÍ V ROCE 2017

MICHAL ČERNÝ - TOMÁŠ KLINKA - VLADIMÍR SMEJKAL
NORBERT ADAMOV - PETR PRCHAL - ANIKÓ MOLNÁROVÁ

2017 IURIDICUM OLOMOUCENSE O.P.S.

Vzor citace:
Černý, M. - Klinka, T. - Smejkal, V. - Adamov, N. - Prchal, P. - Molnárová, A. *Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017.* Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. 208 s.

CIP (Cataloguing-in-Publication)

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Černý, Michal
Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017 / Michal Černý, Tomáš Klinka, Vladimír Smejkal, Norbert Adamov, Petr Prchal, Anikó Molnárová. -- Vydání první. -- Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2017. -- 1 online zdroj
Částečně slovenský text
ISBN 978-80-88266-00-6 (online ; pdf)

347.77/.78 * 347.78 * 347.77 * (437.3) * (437.6) * (048.8:082)
- právo duševního vlastnictví -- Česko
- autorské právo -- Česko
- právo průmyslového vlastnictví -- Česko
- právo duševního vlastnictví -- Slovensko
- autorské právo -- Slovensko
- právo průmyslového vlastnictví -- Slovensko
- kolektivní monografie

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.

Autoři kapitol:
Michal Černý - kapitola 5, Norbert Adamov - kapitoly 1 a 2, Petr Prchal - kapitola 3, Tomáš Klinka - kapitola 4, Vladimír Smejkal (ve spoluautorství s Anikó Molnárovou) - kapitola 6, Anikó Molnárová (ve spoluautorství s Vladimírem Smejkalem) - kapitola 6.

© 2017 Michal Černý - Tomáš Klinka - Vladimír Smejkal - Norbert Adamov - Petr Prchal - Anikó Molnárová.

Publikace je šířená pod licencí ***Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives.*** *Dílo je možné opakovaně používat za předpokladu uvedení jmen autorů a jen na nekomerční účely, přičemž není možné z díla ani z jeho jednotlivých částí vyhotovit odvozené dílo formou zpracování nebo jiných změn.*

Vydalo: Iuridicum Olomoucense o.p.s. v roce 2017.
Vydání první.
ISBN: **978-80-88266-00-6** (PDF)

INTELLECTUAL PROPERTY LAW
PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC. GENIUS LOCI.

OTÁZKY & VÝZVY V PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTÍ V ROCE 2017

MICHAL ČERNÝ - TOMÁŠ KLINKA - VLADIMÍR SMEJKAL
NORBERT ADAMOV - PETR PRCHAL - ANIKÓ MOLNÁROVÁ

2017 IURIDICUM OLOMOUCENSE O.P.S.

PŘEDMLUVA

Předkládaná monografie byla uspořádána ze samostatných kapitol, jejichž autory a autorkami jsou členové akademické obce Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Moravské vysoké školy. Společným jmenovatelem všech kapitol je to, že zpracovaná témata přestavují aktuální otázky či výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017.

Věřím, že tato publikace přispěje k odborné diskuzi nad tématy a všeobecně k rozvoji právní vědy práva duševního vlastnictví.

Tato monografie je vydána pouze jako e-kniha/e-book, v univerzálním formátu PDF (portable document format) a je optimalizována pro čtení na tabletech o velikosti displeje 7,9`. E-kniha však může čtena být na jakémkoliv zařízení, které je vybaveno příslušným softwarem.

Zvažte, zda-li ji musíte tisknout. Pokud se rozhodnete e-knihu tisknout, je možné zvolit nejen formát A4, ale také odpovídající zmenšené tiskové formáty (dle voleb příslušné tiskárny).

Tato monografie je veřejně zpřístupněna pomocí veřejných depozitářů či repozitářů elektronických knih, zejména pak depozitáře vydavatele.

Ke vstupu do depozitáře můžete použít také QR kód níže na této stránce.

Olomouc, říjen 2017

Michal Černý, Ph.D.

OBSAH

Předmluva 4
Obsah 5
O autorech 10
Michal Černý Ph.D. 10
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. 10
Norbert Adamov PhD. 11
JUDr. Tomáš Klinka 11
JUDr. Petr Prchal Ph.D. 12
Ing. Anikó Molnárová 12
I.RÍMSKOKATOLICKA LITURGIA AKO PREDMET AUTORSKÉHO PRÁVA 13
1. Úvod kapitoly 15
2. Dielo použité v rámci liturgie a liturgia ako dielo 16
2.1. Užší a širší zmysel "liturgie" 16
2.2. Obrady bez modifikácie a s modifikáciou 16
2.3. Hypotézy a argumenty 17
3. Vzťah vatikánskeho a talianskeho autorského práva 20
4. Počítanie doby ochrany k predmetom chráneným vatikánskym autorským zákonom 22
5. Osobnostné práva 25
6. Ochrana autorských práv k rímskokatolíckej liturgii mimo územia Vatikánu 27
7. Záver kapitoly 30
Použitá literatúra 32

II. PRÁVA K PREKLADU LITURGICKÝCH TEXTOV PODĽA SLOVENSKEJ A ČESKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 33
1. Preklady rímskokatolíckej liturgie do českého a slovenského jazyka – historický pohľad 34
2. Práva k prekladu - súčasný pohľad 38
3. Autorskoprávna ochrana prekladu rubrík 42
4. Záver kapitoly 45
III.K PRINCIPU VYČERPÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA 46
1. Úvodem 48
2. Podstata vyčerpání autorského práva 50
3. Mezinárodní rámec a evropsko-unijní rámec vyčerpání práva 53
4. Princip vyčerpání v digitálním prostředí v judikatuře 55
5. Diskuze o významu digitálního prostředí 60
6. Závěrem 64
Použitá literatura a jiné zdroje 65
Monografie 65
Rozhodnutí soudů 65
IV. "VEĽKÁ NOVELA" PRINESIE ZÁSADNÉ ZMENY V PRÁVE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 66
1. Namiesto úvodu 68
2. Hlavný účel novely 72
3. Zamestnanecký režim 73
4. Majiteľstvo a spolumajiteľstvo 82
5. Licenčná zmluva a licencia 86
6. Vymožiteľnosť práv 91
7. Vyčerpanie práv k dizajnu 97

8. Zníženie administratívnej záťaže v konaní pred ÚPV SR 98
9. Sporové konania pred ÚPV SR 99
10. Určovacie konanie pred ÚPV SR 103
11. Rozklad 105
12. Nové rešeršné služby 107
13. Prerušenie konania 111
14. Podávanie na ÚPV SR 113
V. OCHRANNÉ ZNÁMKY S DE FACTO CERTIFIKAČNÍ FUNKCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 115
Prohlášení o výstupu projektu 117
1. Úvod kapitoly 118
2. Certifikační ochranná známka v Evropské unii a v právu členského státu obecně 121
2.1. Garanční funkce běžné ochranné známky 121
2.2 (Národní) certifikační ochranná známka (zejména v právu členského státu Evropské unie) 122
2.3. Certifikační ochranná známka Evropské unie 124
3. Certifikační známky nebo známky naznačující certifikaci (?)127
3.1 Užití certifikačních známek na výrobcích jako projev globalizace obchodu 127
4. Užívání ochranných známek pro "de facto certifikační funkci" v České republice 131
4.1. Známky Vinařského fondu - Svatomartinské 131
4.2. Známky Potravinářské komory České republiky (Český výrobek GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou / Česká potravina GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou) 132
4.3. Známky ve vlastnictví České republiky - ministerstva zemědělství (a KLASA / Česká potravina / Q CZ / Regionální potravina) 136
4.3.1. Ochranné známky "Regionální potravina" 138

Česká republika (zast. Ministerstvo zemědělství) je vlastníkem dvou tuzemských individuálních kombinovaných ochranných známek se slovním prvkem "Regionální potravina". 138

4.3.2. Ochranné známky se slovním prvkem "Česká potravina" 141

4.3.3. Ochranné známky se slovním prvkem obsahujícím "KLASA" 144

4.3.4. Ochranné známky obsahující prvek "Q CZ" 148

4.4. Kombinované známky se slovním prvkem "CRA DVB T2 OVĚŘENO WWW.DVBT2OVERENO.CZ" 150

4.5. Ochranné známky de facto certifikující původ výrobku (případně služby) - "regionální produkt" / "originální produkt" 154

4.5.1. Ochranné známky a značky Asociace regionálních značek z.s. a jejích členů 154

4.5.2. Známky jiných vlastníků 159

5. Rozsudek Soudního dvora C-689/15 (W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze proti Verei Bremer Baumwollbörse) 162

5.1. Věc C-689/15 (a předcházející kauza) 162

5.2. Rozsudky Soudního dvora C-39/97 (Canon), C-206/01 (Arsenal Football Club) a C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company) 167

5.3. K (předběžné) otázce možnosti prohlášení zapsané známky za neplatnou ve věci související s C-689/15 a dovození souvislostí 169

5.4. Střet práv a jeho řešení 170

6. Dílčí závěr k ochranným známkám s "de facto certifikační funkcí" v české praxi 172

7. Závěr kapitoly 177

Použité zdroje ke kapitole 181

Odborné monografie (vč. komentářů zákonů) 181

Odborné příspěvky v časopisech a sbornících 181

Soudní rozhodnutí 182

Ostatní zdroje 183

VI. PROBLÉM OCEŇOVACÍ ANEB STANOVENÍ VÝŠE ŠKODY NEBO UŠLÉHO ZISKU PŘI NEOPRÁVNĚNÉM

UŽÍVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL 184
1. Úvod kapitoly 186
2. Oceňování nehmotných aktiv 190
2.1. Nákladový přístup 190
2.2. Výnosový přístup 192
2.2.1. Oceňování nehmotného majetku podle zákona č. 151/1997 Sb. 193
2.2.2. Oceňování nehmotného majetku tržními výnosovými metodami 196
Metoda licenční analogie 196
Metoda prémií 197
Metoda čisté současné hodnoty 197
Metoda nadměrných zisků 197
2.3. Srovnávací přístup 198
Metoda porovnání transakcí 198
Metoda násobitelů 199
3. Příklady ocenění děl chráněných autorským zákonem 201
3.1. Neoprávněné šíření audiovizuáolních děl 201
3.2. Stanovení ceny software a databáze digitálních map 202
Použité zdroje ke kapitole 206
Odborné monografie 206
Odborné články v časopisech a příspěvky ve sbornících 206

O AUTORECH

MICHAL ČERNÝ PH.D.

Michal Černý Ph.D. je odborným asistentem na katedře soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na které působí od roku 1996. Je rovněž členem výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na právo duševního vlastnictví (především na práva na označení) a na právo obchodních korporací.

Působí také na jiných vysokých školách v České republice a na Slovensku, v rámci pedagogické, oponentní či recenzní činnosti. Je rovněž evropským zástupcem ETMA + EDA (ochranné známky a (průmyslové) vzory) a patentovým zástupcem (M+D).

PROF. ING. VLADIMÍR SMEJKAL, CSC., LL.M.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. je vysokoškolský učitel a soudní znalec. Zabývá se mj. problematikou kybernetické kriminality a právních aspektů informačních systémů a elektronických komunikací. Je autorem více než dvaceti monografií a několika stovek odborných článků. Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v

Brně a je rektorem Moravské vysoké školy Olomouc.

NORBERT ADAMOV PHD.

JUDr. Norbert Adamov, PhD. sa venuje autorskému a občianskemu právu. Za jeho zatiaľ najvýznamnejší publikačný výstup v oblasti právnej vedy možno považovať monografiu *Hudobné dielo v kontexte autorského práva*, za ktorú v roku 2007 ocenený cenou Správnej rady nadácie Slovenskej advokátskej komory.
Od roku 2009 pôsobí na Katedre občianskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave. Predtým pôsobil na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Z tohto obdobia možno spomenúť jeho monografiu *Rekviem v súčasnej hudbe (2006)*. V súčasnosti sa autor okrem problematiky autorského práva zaoberá najmä riešením teoretických problémov súvisiacich so zodpovednosťou za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov a ochranou osobnosti.

JUDR. TOMÁŠ KLINKA

JUDr. Tomáš Klinka vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2006), dlhší čas pracoval na Úrade priemyselného vlastníctva SR (2008-2017), kde ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru inicioval, a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou aj viedol, práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva (2016-2017). Zastupoval SR na vrcholných medzinárodných podujatiach v oblasti duševného

vlastníctva, ako aj na viacerých diplomatických konferenciách. V súčasnosti pôsobí v advokácií (Bukovinský & Chlipala, s.r.o.) a je zapísaný v zozname patentových zástupcov. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, strategickú litigáciu a manažment inovácií. Tomáš Klinka často publikuje v časopise Duševné vlastníctvo a na blogu www.lexforum.sk, je akreditovaným lektorom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo a pravidelne prednáša na vedeckých konferenciách a seminároch.

JUDr. Petr Prchal Ph.D.

JUDr. Petr Prchal Ph.D. je advokát a odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je pracovníkem Výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví. Rovněž působí jako lektor Justiční akademie. Specializuje se na oblast práv duševního vlastnictví, především na autorské právo, software a zaměnitelnost ochranných známek. Dále se věnuje ochraně osobnosti a soutěžnímu právu. Je autorem publikací Zakázková autorská díla, Osiřelá díla, Limity autorskoprávní ochrany a spoluautorem řady publikací a odborných článků v oblasti práva duševního vlastnictví.

Ing. Anikó Molnárová

Ing. Anikó Molnárová je studentkou doktorského studia oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Ve své disertační práci se zabývá oceňováním nehmotných aktiv.

I. RÍMSKOKATOLICKA LITURGIA AKO PREDMET AUTORSKÉHO PRÁVA

NORBERT ADAMOV, PHD.

Anotace: *Český a ani slovenský autorský zákon v rámci enumerácie predmetov ochrany sa expressis verbis nezmieňuje o liturgii. Cez prizmu slovenskej alebo českej právnej úpravy možno na liturgiu nazerať ako databázu textov, zostavených zostavovateľmi do istého celku, prípadne niektoré časti možno označiť za choreografické dielo. Avšak pre určenie, či sa na nejaký predmet vzťahuje autorskoprávna ochrana, sú rozhodujúce kritériá toho právneho poriadku, ktorý sa viaže k miestu, kde bolo dielo zverejnené. Preto pri uvažovaní o autorských právach ku katolíckej liturgii po druhom Vatikánskom koncile treba vychádzať z práva štátu Vatikán, ktoré odkazuje na subsidiárnu pôsobnosť talianskeho autorského zákona, kde sa vo výpočte chránených diel špecificky uvádza aj kategória „religióznych diel“.*

Klíčová slova: *Autorské práva, liturgia, databáza, choreografické dielo, zverejnenie, religiózne dielo.*

Abstract: *As far as the Czech or Slovak authorship law are concerned the term „liturgy“ is not mentioned in the frame of the enumeration of protected works. Through the prism of Czech or Slovak authorship law it is possible to subsume liturgy under a category of databases, as a*

methodically arranged collection of texts, possibly, some sections could be labeled as a choreographic work. However, the determination whether some object is protected by authorship law or not consists first and foremoust in terms specified by the law applicable in the state where a work was first published. Therefore authorial rights to catholic liturgy after the Second Vatican Council should be reviewed from the point of view of the law of Vatican City State and the subsidiary force of the Italian law No. 633/1941, which specifically recognizes the category of „religious works".

Key words: *Authorial rights, liturgy, database, choreographic work, publication, religious work.*

1. Úvod kapitoly

Náboženské obrady sú fenoménom, ktorý je úzko spojený kultúrnou identitou. Pri uvažovaní nad tým, či náboženské obrady môžu byť predmetom práva duševného vlastníctva, je vhodné obmedziť skúmanú oblasť na obrady určitej cirkvi. Vhodným objektom sa javia byť katolícke obrady, na prvom mieste omša ako najdôležitejšia liturgická forma v rímskokatolíckej liturgii a to nielen z hľadiska jej významu v sociálnokultúrnom priestore (nielen) Slovenskej republiky ale v neposlednom rade aj z hľadiska istých špecifík, s ktorými sa spája rad teoretickoprávnych problémov.

2. DIELO POUŽITÉ V RÁMCI LITURGIE A LITURGIA AKO DIELO

2.1. UŽŠÍ A ŠÍRŠÍ ZMYSEL "LITURGIE"

V rímskokatolíckej cirkvi v súčasnosti koexistuje predkoncilová tridentská liturgia a tzv. NOM (*Novus Ordo Missae*). Slovo „liturgia" je možné chápať:

A) v užšom a širšom zmysle slova ako súbor:

1) liturgických predpisov

2) liturgických textov

pričom tu treba rozlišovať:

a) texty prednášané pri samotnom obrade (obradné texty), ktoré sú úzko prepojené s liturgickými úkonmi, či gestami celebranta a

b) texty, ktoré nie bezprostredne spojené so sprievodnými úkonmi a sú zaradené do liturgie ako svojbytné autorské diela. Ide napríklad o čítania zo Starého zákona, apoštolské listy, žalmy, čítania z evanjelií a rôzne modlitby ako napr. *Pater noster*, *Credo* alebo rôzne sekvencie.

B) V širšom zmysle slova liturgia zahŕňa aj liturgickú hudbu.

2.2. OBRADY BEZ MODIFIKÁCIE A S MODIFIKÁCIOU

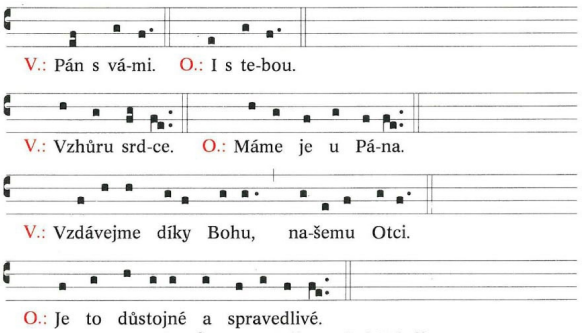
Katolícka cirkev na jednej strane praktizuje obrady, ktoré nemajú modifikácie. Takými sú napríklad krsty a pohreby. Naopak omša môže byť príkladom obradu, ktorý má množstvo modifikácií. Čiastočne sa odlišujú omše určené pre všedný deň a omše určené pre nedele a sviatky, pričom tento rozdiel nespočíva len v obsahu jednotlivých čítaní zo Starého zákona, z apoštolských listov a evanjelií (v rámci liturgie slova) ale aj iných liturgických textov, pričom niektoré z týchto textov sú špecifické pre každý deň v roku (napríklad modlitba dňa), prípadne príležitosť pri ktorej je omša slúžená (napríklad omša za zosnulého) alebo sú nemenné, avšak

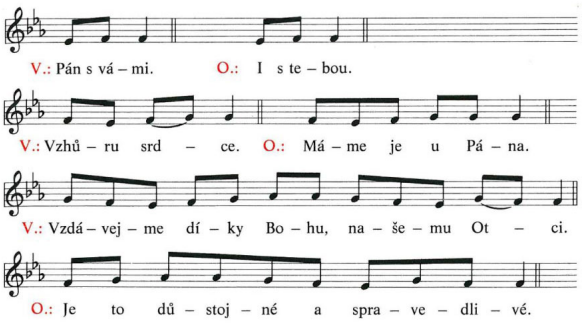
v niektoré dni sa nepoužívajú (napr. *Credo* alebo *Gloria*) alebo naopak sa používajú len v určitom období (napríklad sekvencie).

Variabilita sa však týka aj častí omše, ktoré sú prítomné vždy. Napríklad pri eucharistickej modlitbe (kánone) sa v liturgii podľa NOM realizuje jedna zo štyroch možností. Variabilita omše v neposlednom rade spočíva aj v tom, že niektoré texty uvedené v Rímskom misáli môžu byť aj spievané. Kým v slovenskej verzii misála zhudobnené časti vychádzajú z gregoriánskeho chorálu, v Českej republike sa okrem gregoriánu používajú aj nápevy, ktoré skomponoval kňaz Josef Olejník.

Z uvedeného je teda zrejmé, že na omšu ako celok možno nazerať ako na skladačku, pričom výber a zoradenie jednotlivých prvkov je predpísaný zostavovateľmi liturgie.

Vľavo gregoriánsky nápev, vpravo ten istý text s použitím Olejníkovho nápevu.





Pri uvažovaní nad otázkou, či obrady môžu byť považované za predmet autorského práva, treba v prvom rade oddeliť to, čo v rámci obradov predstavuje svojbytný predmet autorského práva. Takýmto samostatným predmetom sú hudobné diela a svojbytné literárne diela.

Ďalšie uvažovanie sa preto bude týkať **len obradov v užšom zmysle slova, teda liturgických textov spojených s liturgickými úkonmi a súvisiach liturgických predpisov**.

2.3. HYPOTÉZY A ARGUMENTY

Tu možno pracovať buď s hypotézou, že:

1) liturgia Katolíckej cirkvi je jediným (komplexným) autorským dielom,

alebo

2) ide o súbor autorských diel, pričom liturgiu viažúcu sa ku konkrétnej príležitosti, treba považovať za samostatné autorské dielo

Pre obe východiská je možné nájsť argumenty:

1) Pri nazeraní na liturgiu ako na jediné dielo, by sa realizácia konkrétneho obradu mohla chápať ako predvedenie časti diela (analogicky k predvedeniu časti hudobného diela).
2) Na druhej strane možno katolícku liturgiu vnímať aj ako súbor samostatných diel, s tým, že za dielo možno považovať celok, ktorý je ako celok spôsobilý na realizáciu v liturgicej praxi. Tu možno namietať, že ak by sa na každú omšu nazeralo ako na samostatné dielo, časti ordinária, ktoré sú rovnaké pri každej omši, robia jednotlivé omše v tomto rozsahu identickými. Na túto námietku by sa dalo odpovedať tak, že jednotlivé omše predpísané ku konkrétnemu dňu sú variáciami jedného diela, pričom omša je len jedným z mnohých obradov Rímskokatolíckej cirkvi.

Ďalej sa budem zaoberať najmä textami v Rímskom misáli. Pri riešení otázky, či tieto texty možno považovať za autorské dielo, treba vychádzať aj z toho, že ide o výsledok kontinuálneho vývoja. Tridentská liturgia nadviazala na staršiu liturgickú prax zachytenú v starších rímskych misáloch a liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile (ktorej výsledkom bol NOM) zas spočívala v zmenách tridentskej liturgie.[1] Okrem zmien v textoch bol v NOM vytvorený značne odlišný scenár pre fyzické úkony zúčastnených osôb.

Pri uvažovaní o tom, či liturgia môže byť považovaná za výsledok tvorivej duševnej činnosti, ktorý spôsobilý požívať ochranu ako

[1] V omši podľa NOM je možnosť výberu zo štyroch kánonov, kým v tridentskej omši je len jeden.

predmet duševného vlastníctva, je nemenej dôležité určiť príslušný právny predpis, z ustanovení ktorého bude treba vychádzať.

V roku 1964 bola pápežom Pavlom VI. vytvorená Komisia pre liturgickú reformu, ktorá mala vytvoriť novú liturgiu na základe konšitúcie Sacrosantum Concilium, prijatej na Druhom vatikánskom koncile v roku 1963. Na čele tejto komisie vo funkcii sekretára pôsobil Annibale Bugnini a to až do zrušenia tejto komisie v roku 1975.

Pokiaľ ide o autorské práva k výsledok, ktorý Komisia pre liturgickú reformu prezentovala v latinskom jazyku v ***Novus Ordo Missae*** [2]**,** je zrejmé, že tu treba vychádzať z práva Vatikánu.[3] Vo Vatikáne však popri kanonickom práve a právnych predpisoch publikovaných v *Acta Apostolicae Sedis*[4] platí za určitých podmienok (určených vo vatikánskej ústave) aj talianske právo.

[2] Lurgia obsiahnutá v *Novus Ordo Missae* bola zavedená do praxe pápežom Pavlom VI v apríli roku 1969.

[3] Ak by sme na katolícku liturgiu nazerali cez prizmu autorskoprávnej úpravy platnej na území bývalého Československa, tak by mohla byť chránená ako databáza, pretože ide o zoradenie už existujúcich častí (ktoré vytvoril niekto iný ako zostavovateľ) do istého celku. Na druhej strane sú však v katolíckej liturgii prítomné aj znaky choreografického diela, pretože pokyny týkajúce sa úkonov kňaza a ostatných zúčastnených osôb sú jej nedieľnou súčasťou.

[4] Ide o právne predpisy vytvorené Pontifikálnou komisiou pre mestský štát Vatikán a následne schválené pápežom.

3. VZŤAH VATIKÁNSKEHO A TALIANSKEHO AUTORSKÉHO PRÁVA

V súčasnosti je autorské právo štátu Vatikán upravené právnym predpisom č. 132, vydaným Pontifikálnou komisiou 19. marca 2011 (ďalej označeného ako VAZ). Tento autorský zákon nahradil predchádzajúci právny predpis, ktorý odkazoval na taliansky autorský zákon č. 633 z 22. apríla 1941[5] (ďalej označený ako TAZ). Pokiaľ ide o posúdenie vzniku autorských práv k liturgii, tu treba poukázať na to, že TAZ ako predmet právnej ochrany expressis verbis uvádza aj religiózne diela. V anglickom preklade sú tieto diela označené ako „religious works".[6] Z tohto dôvodu preto zrejme nemá význam rozvíjať úvahy o vzťahu liturgie k databáze alebo k choreografickému dielu, hoci aj tieto druhy diel TAZ uvádza v exemplifikatívnej enumerácii chránených výsledkov tvorivej duševnej činnosti.

Talianske právo je však vo Vatikáne aplikovateľné len pri splnení týchto podmienok:

1) Predmet úpravy nie je totožný s vatikánskym právom.
2) Talianske právo nie je v rozpore s božími zákonmi, s princípmi kanonického práva alebo s ustanoveniami Lateránskej zmluvy.
3) Pri aplikovaní talianskeho práva sa posudzuje potreba vyplývajúca z aktuálnej situácie.
4) Každá aplikácia talianskeho práva je schválená Vatikánom.

Subsidiárna pôsobnosť talianskeho práva nevyplýva len z ústavy štátu Vatikán. Aj samotný VAZ odkazuje na použitie TAZ, pokiaľ problematika presahuje rozsah vatikánskej právnej úpravy. Subsidiarita TAZ sa mimochodom uplatňovala aj v minulosti, keď Vatikán nemal vlastný autorský zákon.

---

[5] TAZ je zaujímavý aj tým, že sa od svojho zavedenia zmenil len veľmi málo. Zmeny prakticky spočívali len v zavedení ochrany počítačových programov a databáz a v pridaní alebo zmenách v udeľovaní výnimiek. Porovnaj: S./ Salvatore; D'Antonio, V. (2010). The Balance of Copyright in Italian National Law (PDF). Comparazione e Diritto Civile (PDF). 1. Citované podľa <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_Italy> Prístup 17.5.2017.

[6] Sú uvedené v kapitole I, §2, ods. 1 TAZ.

Podľa článku 5, §1 VAZ má **Svätá stolica autorské právo ku všetkým dielam, ktoré boli pre ňu vytvorené alebo publikované alebo vykonané**. Podľa § 2 toho istého článku sa pod slovnou väzbou Svätá stolica rozumejú pápež, dikastériá, súčasti Rímskej kúrie a s nimi spojené inštitúcie. Tieto subjekty majú podľa článku 5, § 4 VAZ výhradné právo na **ekonomické využitie predmetu ochrany**, pričom trvanie tohto práva je 70 rokov od jeho publikovania, alebo ak je dielo označené menom autora, tak 70 od roku smrti autora. Zároveň na základe článku 8 VAZ došlo abrogáciou k zrušeniu všetkých ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa autorského práva, ktoré platili v minulosti.[7]

Otázka teda znie, či osobám, ktoré sa podieľali na vzniku NOM a na ktoré sa vzťahuje vatikánsky autorský zákon z roku 2011, zostali zachované autorské práva, nadobudnuté na základe subsidiarity TAZ v čase, keď bol NOM zverejnený. Tu možno usudzovať, že ak sa abrogáciou[8] zrušujú všetky právne normy, ktoré odporujú zrušujúcej norme, znamená to, že sa zrušujú aj práva nadobudnuté pred účinnosťou vatikánskeho autorského zákona z roku 2011, ktoré boli nadobudnuté na základe subsidiárnej pôsobnosti TAZ.

[7] Anglický preklad článku 8 vatikánskeho autorského zákona znie nasledovne: This law repeals all previous provisions on copyright It enters into force on the seventh day after its publication in the Supplement to the Acta Apostolicae Sedis.

[8] V monografii Fábry, B., Kasinec, R., Turčan, M. Teória práva, 2017 : Wolters Kluver sa na str. 74 v súvislosti s generálnou derogáciou (čo je zrejme synonymum abrogácie) uvádza, že ide o stratu platnosti všetkých právnych noriem odporujúcich derogačnej norme.

4. POČÍTANIE DOBY OCHRANY K PREDMETOM CHRÁNENÝM VATIKÁNSKYM AUTORSKÝM ZÁKONOM

Pokiaľ ide o pôvodné latinské texty NOM, tento výsledok práce komisie Annibala Bugniniho zrejme nemožno považovať za dielo označené menami autorov, hoci meno osoby, ktorá stála na čele tejto komisie je všeobecne známe a ostatné mená členov komisie sú známe prinajmenšom Svätej stolici. Možno teda usudzovať, že práva k liturgii v rámci NOM nebudú patriť fyzickým osobám ale Svätej stolici, pričom tieto práva sú stále živé. Z autorskoprávneho hľadiska je irelevantné označenie osoby, ktorá liturgické texty schválila pre používanie (teda meno pápeža) a keďže chránený predmet nie je označený menom autora, bude treba pri počítaní doby trvania ochrany vychádzať z ustanovenia článku 5, § 4 VAZ, podľa ktorého sedemdesiatročnú dobu ochrany treba počítať od publikovania diela.

Slovo „publication“ (použité v článku 5, § 4 VAZ) možno preložiť aj ako „zverejnenie“ a aj ako „vydanie“, pričom je zrejmé, že **tieto akty sú obsahovo rozdielne a môžu (no aj nemusia) byť zrealizované v rovnakom čase, keďže zverejnenie môže predchádzať vydaniu.** To by nemusel byť problém, ak by k zverejneniu a vydaniu došlo v tom istom roku a trvanie doby ochrany by sa počítalo od začiatku nasledujúceho roka. Keďže VAZ bližšie neurčuje spôsob počítania, tu by bolo možné uvažovať, že:

a) sedemdesiat rokov ochrany treba počítať od dátumu zverejnenia a táto doba uplynie ak uplynutím sedemdesiatych rokov nastane deň, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom kedy došlo k zverejneniu diela

alebo

b) treba subsidiárne použiť ustanovenia talianskeho autorského zákona.

Taliansky autorský zákon v §§25−32 upravuje viac spôsobov počítania trvania práv:

1) Na prvom mieste možno spomenúť spôsob, ktorý sa uvádza napríklad v §25, a teda, že dispozičné a majetkové práva autora trvajú počas života autora a sedemdesiat rokov od smrti autora, počítajúc od nasledujúceho roku v ktorom autor zomrel.[9]
2) Naproti tomu sa trvanie práv k dielu anonyma alebo k dielu označenému pseudonymom počítajú od dátumu publikovania diela. Keďže v §27 sa v poslednej vete uvádza, že môže ísť o akúkoľvek formu, slovo „publication", tu treba chápať v širšom význame a preto sa treba skôr prikloniť k jeho prekladu slovom „zverejnenie" a nie „vydanie".[10]
3) Tretí spôsob je v TAZ uvedený pod §26. Tu je trvanie dispozičných práv konkrétneho prispievateľa (*contributor*) ohraničené dĺžkou jeho života, avšak dispozičné práva k dielu ako celku trvajú 70 rokov od jeho zverejnenia (čo sa však neuplatní pri výnimkách, ktorými sú noviny a časopisy).[11]

Tu treba poukázať aj na to, že pri niektorých dielach, ktoré by mohli byť považované za kolektívne, TAZ predpisuje iný spôsob počítania trvania práv. Napríklad pri kinematografických dielach a adaptáciách sa podľa §32 TAZ doba ochrany dispozičných práv počíta od smrti poslednej zo štvorice osôb uvedených v taxatívnom výpočte (režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby). Zákon uvádza, že

---

[9] V anglickom preklade znie predmetný paragraf nasledovne: The exploitation rights in a work shall subsist for the lifetime of the author and until the end of the seventieth calendar year after his death.

[10] V anglickom preklade znie predmetný §25 ods. 1 s odkazom na §8 (citovaný v zátvorke) nasledovne: In the case of anonymous or pseudonymous works other than those referred to in the second paragraph of Article 8 (Any pseudonym, professional name, initials or customary sign, well-known as being equivalent to a true name, shall be deemed to have the same value as such true name**),** the duration of the exploitation rights shall be 70 years from the date of first publication, whatever the form in which publication was effected.

[11] V anglickom preklade znie predmetný paragraf nasledovne: In the case of collective works, the duration of the exploitation rights of each contributor shall be determined by the respective lifetimes of each contributor. The duration of the exploitation rights in the work as a whole shall be 70 years from the date of first publication, whatever the form in which publication was effected, except in the case of magazines, newspapers and other periodical works to which the provisions of Article 30 shall apply.

„exploatačné“ práva (teda práva dispozičné a majetkové) uplynú 70 rokov od autorovej smrti.[12]

V neposlednom rade však treba poukázať aj na §32*ter* TAZ, podľa ktorého čas trvania exploatačných práv treba počítať od 1. januára roku, ktorý nasleduje po roku v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť.[13]

Z uvedeného vyplýva, že spôsob počítania, ktorý sa uvádza vo VAZ (kde za rozhodujúcu skutočnosť je považované zverejnenie diela (publication), je v TAZ najbližší §27, ktorý v prípade potreby exaktného určenia trvania exploatačných práv k liturgii bude traba subsidiárne použiť spolu s §32*ter* TAZ.

[12] V anglickom preklade znie predmetný paragraf nasledovne: Without prejudice to the provisions of Article 44, the exploitation rights in the cinematographic or assimilated work shall lapse at the end of the 70th year following the death of the last survivor of the following persons: the artistic director, the authors of the scenario, including the author of the dialogue, and the composer of the music specially created for use in the cinematographic or assimilated work.

[13] V anglickom preklade znie predmetný paragraf nasledovne: The duration of the exploitation rights provided for in the provisions of this Section shall be counted in every case from the first of January of the year following that of the author's death or that in which any other event provided for in this Law has occurred.

5. OSOBNOSTNÉ PRÁVA

Vatikánsky autorský zákon sa nezmieňuje o osobnostných právach. V anglickom preklade VAZ sa v článku 5 § 1 píše, že Svätá stolica má autorské právo (*copyrigt*), no v §4 toho istého článku sa píše, o exkluzívnom práve na ekonomické využitie (*exclusive economic exploitation rights*).

Keďže VAZ sa o osobnostných právach autora expressis verbis nezmieňuje, vznikajú tu nasledovné otázky:

a) či vznik osobnostných práv k dielam, ku ktorým vznikli dispozičné a majetkové práva Svätej stolice sú úplne vylúčené

alebo

b) či existenciu osobnostných práv konkrétnych osôb, ktoré vytvorili dielo pre potreby Katolíckej cirkvi možno vyvodiť z extenzívneho výkladu slova *copyrigt*, ktoré možno preložiť aj slovnou väzbou *autorské právo*. To že slovo *copyright* treba preložiť ako *autorské právo* možno vyvodiť z talianskej verzie vatikánskeho autorského zákona, kde sa slovo "autor" používa tak v názve zákona (*Legge sulla protezione del diritto di* ***autore*** *sulle opere dell'ingegno e dei diritti connessi*) ako aj v už citovanom článku 5 §1 VAZ (*Spetta alla Santa Sedp ed allo Ntalo della Città del Vaticano diritto dì* ***autore*** *sulle opere create o pubblicate sotto il loro nome o realizzate pro loro conto*.).

alebo

c) či existenciu osobnostných práv možno vyvodiť zo subsidiárnej pôsobnosti talianskeho autorského zákona, tak ako naň odkazuje článok 1, §1 VAZ.[14]

[14] Článok 1, §1 VAZ znie v anglickom preklade nasledovne: With regard to copyright and related rights, where not otherwise specified herein, Vatican City State observes the legislation in force in Italy, including regulations issued there, provided this is not contrary to the precepts of divine law, the general principles of canon law, the laws under the Lateran Pacts signed by the Holy See and Italy on February 11, 1929 (as amended), and the international agreements to which the Holy See is or desires to be a signatory, and provided that it is applicable in relation to the actual and legal conditions in existence within Vatican City State.

Tu bude zrejme treba vychádzať z toho, že aplikácia talianskeho práva nie je automatická a prichádza do úvahy len vtedy, ak Vatikán považuje aplikáciu talianskeho práva v konkrétnej veci za prospešnú.

Keďže nositeľom práv k dielam, ktoré boli zhotovené alebo vykonané pre Katolícku cirkev je podľa VAT Svätá stolica ako právnická osoba, je zrejmé, že právnická osoba nemôže byť nositeľom osobnostných práv. Z podstaty veci možno tiež vyvodiť, že akcentácia osobnostných práv členov komisie, ktorá zostavovala liturgiu NOM nebola prioritou Svätej stolice a to z rovnakého dôvodu, prečo sa neakcentuje skutočnosť, že pápežské encykliky v skutočnosti píše niekto iný ako pápež, hoci je pod encyklikou podpísaný. To, že by si zostavovatelia liturgie v NOM uplatňovali osobnostné práva, nebol a zrejme ani nebude praktický problem. Teoreticky by však členovia komisie, ktorá zostavovala NOM, mali byť považovaní za nositeľov osobnostných práv k liturgickému dielu (alebo dielam).

V praxi však môže vyvstať otázka, či by sa za predopkladu, že liturgia by v štáte v ktorom by súd rozhodoval bola úznaná za predmet autorskoprávnej ochrany, mohla Svätá stolica mohla úspešne domáhať odstránenia dehonestujúcich zásahov do rímskokatolíckej liturgie, obdobne ako je v zmysle §20 TAZ oprávnený nositeľ osobnostných práv, ktorý môže žiadať upustenie od deformácií alebo hanlivého nakladania, ak by takéto nakladanie s jeho dielom, mohlo mať škodlivé následky pre jeho česť a reputáciu.[15] Keďže nositeľom osobnostných práv (*moral rights*) môže byť len autor a ak by sa mal vo veci hanlivých zásahov do liturgie subsidiárne aplikovať TAZ, Svätá stolica by teoreticky v takejto kauze nemohla uspieť, pretože ako právnická osoba nemôže mať status autora.

[15] V anglickom preklade znie predmetný § 20 nasledovne: Independently of the exclusive rights of exploitation of the work referred to in the provisions of the preceding Section, and even after the transfer of such rights, the author shall retain the **right to claim authorship** of his work and **to object to any distortion (deformácia), mutilation (zmrzačenie, zohavenie) or any other modification** of, and other derogatory (hanlivý, potupný) action in relation to, the work, which would be prejudicial(škodlivý) to his honor or reputation.

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV K RÍMSKOKATOLÍCKEJ LITURGII MIMO ÚZEMIA VATIKÁNU

Na základe článku 5 Bernského dohovoru ods. 1[16] majú autori v štátoch, ktoré sú signatármi tohto dohovoru práva, ktoré:

a) príslušné zákony už priznávajú alebo v budúcnosti priznajú ich občanom, ako aj

b) práva osobitne priznané týmto dohovorom.

Odsek 2 článku 5 Bernského dohovoru je v druhej vete už len redundantným zopakovaním odseku 1). V predmetnom odseku 2 sa uvádza, že rozsah ochrany, ako aj právne prostriedky vyhradené autorovi na hájenie jeho práv sa budú posudzovať výlučne zákonmi štátu, kde sa uplatňuje nárok na ochranu. Avšak táto výlučnosť neplatí, ak by právne predpisy štátu boli v rozpore s ustanoveniami Bernského dohovoru, ktorý ako medzištátna zmluva bude mať prednosť pred vnútroštátnym právom.

Otázne však je, **či sa podľa vnútroštátneho práva má posudzovať aj to, či vôbec ide o spôsobilý predmet ochrany, teda, či ide o autorské dielo.** V prípade ak by podľa právnej úpravy štátu pôvodu výsledok tvorivej činnosti spĺňal kritériá diela, avšak podľa právnej úpravy iného členského štátu bude treba skúmať, či predmetný výsledok tvorivej činnosti možno označiť za autorské dielo na základe definičných znakov vymedzených v Bernskom dohovore je sinifikantným najmä článok 2 ods. 1 Bernského dohovoru, kde je pertraktované generálne ustanovenie, podľa ktorého sa ochrana vzťahuje na „literárne a umelecké diela", bez ohľadu na spôsob a formu ich vyjadrenia. Nasleduje upresnenie, že sa tým myslia výtvory z literárnej, vedeckej alebo umeleckej oblasti, za ktorým nasleduje ďalší výpočet (ktorý treba považovať za

[16] Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb. z 8. júla 1980 o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971.

exemplifikatívny, lebo je uvedený slovom "ako"), pričom *Rímskeho misála* by sa mohli týkať mohli týkať nasledovné kategórie diel:

a) " knihy, brožúry a iné písomné diela" , no nemožno opomenúť ani

b) "preslovy, kázne a iné diela takej istej povahy) a v neposlednom rade tiež

c) "choreografické diela".[17]

Na *Rímsky misál* možno nazerať aj ako na antológiu textov, o ktorých možno vo všeobecnosti tvrdiť, že neboli členmi komisie nanovo vytvorené ale len vybrané a usporiadané. K posúdeniu takejto činnosti sa vzťahuje článok 2 odsek 5 Bernskej dohody, podľa ktorého treba za samotný predmet autorského práva považovať (okrem iného) aj zborníky a antológie, ak ich možno na základe spôsobu výberu a usporiadania obsahu považovat za duševné výtvory.[18] Takéto výsledky tvorivej činnosti sú potom samostatne chránené, pričom autorské práva ku každému z diel, ktoré tvoria časti takých zborníkov, zostáva zachované, čím vzniká paralelná ochrana celku ako aj jednotlivých častí.

V prípade ak by autorský zákon konkrétneho štátu nepriznával práva k istej kategórii diel, uvedených v Bernskej zmluve, bude treba vychádzať z toho, že Bernská zmluva bude mať ako medzištátna zmluva prednosť pred vnútroštátnou právnou úpravou a pokiaľ z tejto zmluvy vyplýva, že predmet spĺňa definičné znaky diela, mala by mu byť v štáte, ktorý je signatárom Bernskej zmluvy, priznaná rovnaká ochrana ako iným autorským dielam. V opačnom prípade by výpočet toho, čo treba považovat za autorské dielo, nemal zmysel.

---

[17] Článok 2 ods. 1 Bernského dohovoru znie nasledovne: Výraz "literárne a umelecké diela" zahŕňa všetky výtvory z literárnej, vedeckej a umeleckej oblasti bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia, ako: knihy, brožúry a iné písomné diela; prednášky, preslovy, kázne a iné diela takej istej povahy; dramatické alebo hudobno-dramatické diela; choreografické diela a pantomímy; hudobné skladby s textom alebo bez textu; filmové diela, ktorým sú na roveň postavené diela vyjadrené spôsobom obdobným filmu; kresliarske, maliarske, architektonické, sochárske, rytecké, litografické diela, ktorým sú na roveň postavené diela vyjadrené spôsobom obdobným fotografii; diela úžitkového umenia; ilustrácie, zemepisné mapy; plány, náčrtky a plastické zemepisné, miestopisné, architektonické alebo vedecké diela.

[18] Článok 2 ods. 5 Bernského dohovoru znie nasledovne: Zborníky literárnych alebo umeleckých diel, ako sú encyklopédie a **antológie**, ktoré sú spôsobom výberu a usporiadaním obsahu duševnými výtvormi, sú samostatne chránené bez ujmy na autorskom práve ku každému z diel, ktoré tvoria časti takých zborníkov.

Inými slovami, ak by výpočet predmetov ochrany v Bernskej dohode nemal mať prednosť pred úpravou v jednotlivých autorských zákonoch signatárskych štátov, potom by kategorizácia predmetov ochrany bola riešená vo forme odkazu na kategorizácie v týchto autorských zákonoch.

7. ZÁVER KAPITOLY

Pre posúdenie, či sa k určitému predmetu vzťahuje autorskoprávna ochrana, je treba vychádzať z ustanovení toho autorského zákona, ktorý sa vzťahuje k predmetu primárne. To znamená, že relevantný je v tomto smere ten autorský zákon, ktorý má vo vzťahu k predmetu teritoriálnu alebo prípadne personálnu pôsobnosť. Hoci Vatikánsky autorský zákon z roku 2011 v článku 5, §1 ustanovuje, že Svätá stolica si vyhradzuje autorské právo ku všetkým dielam, ktoré boli pre ňu vytvorené alebo publikované alebo vykonané, a hoci predmetný zákon neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa jeho personálnej a teritoriálnej pôsobnosti, je treba vychádzať z článku 1 § 1 VAZ, ktorý odkazuje na použitie talianskeho práva v prípade, ak otázku nerieši vatikánska právna úprava.[19] Z hľadiska teritoriálnej a personálnej pôsobnosti VAZ treba preto zrejme vychádzať z ustanovení šiestej časti talianskeho autorského zákona. Konkrétne, podľa §185 sa TAZ vzťahuje na diela talianskych autorov, bez ohľadu na to, kde boli po prvýkrát zverejnené (*published*) ako aj na diela zahraničných autorov s domicilom v Taliansku, ktorých diela boli po prýkrát zverejnené v Taliansku. Dôležitým je tiež ustanovenie § 187 ods. 2 TAZ, podľa ktorého v prípade, ak ide o autora bez štátnej príslušnosti alebo autora, ktorého štátna príslušnosť nie je jasná (*nationality is uncertain*) rozhodujúcou pre určenie pôsobnosti právneho predpisuje je to územie, kde po prvýkrát došlo k zverejneniu diela. [20] Z toho možno a contrario vyvodiť, že na diela, ktoré boli vytvorené pre liturgické účely v inom štáte ako Vatikáne alebo iným štátnym občanom ako občanom Vatikánu, sa nebudú vzťahovať ustanovenia VAZ a teda subsidiárne ani TAZ. Toto bude platiť aj v prípadoch, ak dielo bolo vytvorené osobou, ktorá je zamestnancom Katolíckej cirkvi. Na rozdiel od TAZ, podľa platného slovenského autorského zákona č. 185/2015 je pôsobnosť tohto

[19] Úvod článku 1 §1 VAZ znie nasledovne: With regard to copyright and related rights, where not otherwise specified herein, Vatican City State observes the legislation in force in Italy...

[20] Obdobne ako v pôsobnosť talianskeho autorského zákona je vymedzená aj pôsobnosť českého autorského zákona č. 121/2000 (viď §107 ČAZ).

predpisu určená výhradne na základe toho, či bol predmet zverejnený, prvýkrát vykonaný alebo vysielaný z územia Slovenskej republiky (§2 SAZ). Takáto právna úprava značne eliminuje možnosť kolízie s iným právnym poriadkom a odlišuje sa od predchádzajúcich právnych úprav (viď napríklad v §2 a 3 SAZ č. 618/2003) podľa ktorej jedným z determinantov pôsobnosti slovenského autorského zákona bolo aj to, či pôvodcom chráneného predmetu je občanom Slovenskej republiky.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. Sica, S./ D'Antonio, V. (2010). The Balance of Copyright in Italian National Law (PDF). Comparazione e Diritto Civile (PDF). **1**. Citované podľa <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_Italy> Prístup 17.5.2017.
2. Fábry, B. / Kasinec, R. / Turčan, M. Teória práva, 2017 : Wolters Kluver

II. PRÁVA K PREKLADU LITURGICKÝCH TEXTOV PODĽA SLOVENSKEJ A ČESKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

NORBERT ADAMOV, PHD.

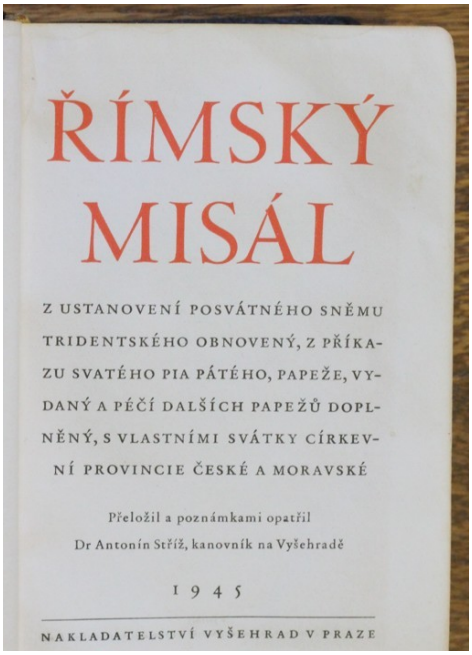
Anotace: *Preklady liturgických textov sú špecifické aj tým, že ich podstata je rôznorodá a zahŕňa texty, ktoré možno jednoznačne označiť za umelecké až po texty, ktoré treba považovať za právne predpisy. Tu však vzniká otázka, v akom rozsahu treba priznať autorskoprávnu ochranu prekladu liturgických textov, ak právny predpis v štáte v ktorom sa má uplatniť autorskoprávna ochrana vylučuje ochranu tak právnych predpisov ako aj ich prekladov.*

***Klíčová slova*:** *Autorské práva, liturgia, preklad, právny predpis.*

Abstract: *Liturgically texts are specific because the substance of them is various, including those which are unambiguously artistic to texts which should be considered to be a legal regulation. Therefore there could arise the problem how to determine the range of legal protection of translation of liturgically texts in cases where the protection of legal texts as well as translations of them is excluded by legal regulation of a state, where such a protection should be solved.*

Key words: *Authorial rights, liturgy, translation*

1. PREKLADY RÍMSKOKATOLÍCKEJ LITURGIE DO ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO JAZYKA – HISTORICKÝ POHĽAD



Hoci tridentská liturgia bola realizovaná výhradne v latinskom jazyku, ako pomôcka pre laikov bol prekladaný aj Misál Pia V. Tu možno poukázať na dva cirkevnou autoritou shválené preklady Misála Pia V. do českého jazyka a to Schallerov[21] preklad (1. vydanie pochádza roku 1925) a Střížov[22] preklad (viď zobrazenie vydania z roku 1945).

Realizáciou liturgickej reformy po Druhom vatikánskom koncile boli poverené biskupské komisie v jednotlivých štátoch. Pretože v Československu bolo mnoho biskupských stolcov neobsadených, biskupskú konferenciu nahradil Zbor biskupov a ordinárov ČSSR, ktorý zriadil Celoštátnu liturgickú komisiu na čele s biskupom Lazíkom. Jej prvé zasadanie sa konalo 25. februára 1965 v Bratislave. Pre posúdenie vzniku práv k prekladom liturgických textov je preto treba vychádzať z právneho predpisu, ktorý bol platný a účinný v dobe ohraničenej týmto dátumom, hoci je zrejmé, že na ustanovujúcej schôdzi žiadne preklady nevznikli.

Na preklade Rímskeho kánonu do českého jazyka sa začalo pracovať v roku 1967 z iniciatívy pražského apoštolského administrátora Františka Tomáška. Pri preklade spolupracovala

---

[21] Marián Schaller (1892−1955) bol katolícky kňaz, převor Emauzského kláštora v Prahe. Schallerov misál je liturgická kniha, ktorá okrem liturgických textov pre slávenie tridentskej omše v latinčine obsahovala aj ich paralelný preklad do češtiny s vysvetľujúcimi poznámkami, aby priebeh bohoslužby mohli s porozumením obsahu sledovať aj v latinskom jazyku nevzdelaní laici. Prvé vydanie pochádza z roku 1925, v ktorom však boli len omšové formuláre pre nedele a niektoré dni liturgického roku. Úplné vydanie sa zrealizovalo v roku 1931 a ďalšie v rokoch 1935, 1940, 1947 a 1952. Najnovšie úplné vydanie, so zohľadnením liturgickej reformy pápeža Jána XXIII. z roku 1962, vyšlo v Karmelitánskom nakladateľstve v roku 2015. Porovnaj: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Schaller%C5%AFv_mis%C3%A1l>. Prístup 16.5.2017.

[22] Antonín Ludvík Stříž (1888−1960) bol katolícky kňaz, kanoník Kráľovskej kolegiátnej kapituly sv. Pertra a Pavla na Vyšehrade, básnik a literárny historik.

komisia zložená z teológov, jazykovedcov, umelcov a prostých veriacich. Prvý preklad NOM do českého jazyka bol zrealizovaný Českou liturgickou komisiou a vydaný v roku 1977[23], pričom predbežné texty pre jednotlivé obdobia cirkevného roka alebo príležitosti boli vydávané najmä od roku 1971, napríklad obrady pre veľkonočné obdobie (1971), alebo votívne omše (1972), omše spojené s určitými obradmi (1973) atď.[24]

Už zákon **č. 115/1953** (účinný od 1. januára 1954) v § 5 upravoval, že preklad diela do iného jazyka treba posudzovať ako spracovanie literárneho diela, pričom tvorivé spracovanie je podľa § 4 tohto zákona predmetom autorského práva**.** Obdobne upravoval práva vyplývajúce z prekladu aj zákon **č. 35/1965** (účinný od 1. júla 1965) a to v §3.

Zákon č. 115/1953 Z. z. v §20 upravoval zamestnanecký režim k umeleckým dielam, ktoré boli vytvorené v rámci pracovného pomeru. Právo zamestnávateľa však spočívalo len v bezodplatnom používaní týchto diel pri plnení vlastných úloh. Na základe § 26. ods. 1) tohto zákona však autor mohol všetky svoje majetkové práva (alebo len niektoré z nich) previesť na inštitúcie, organizácie, podniky a zariadenia, ak boli „povolané na to, aby diela uvádzali na verejnosť“.

V §17 zákona č. 35/1965 však už zamestnávateľ nie je označený ako „úrad, orgán, inštitúcia, organizácia alebo podnik“ ale namiesto toho sa používa slovná väzba „socialistická organizácia“. Otázka teda znie, či Katolícku cirkev, prípadne jej časť pôsobiaca na území Československa, je možné (pre účely posúdenia vzniku práv a nárokov z nich vyplývajúcich na základe ustanovení vtedy platného autorského zákona) subsumovať pod označenie „socialistická organizácia“.

---

23 Klimeš, Lumír: Trojí překlad Římského kánonu do češtiny. In *Listy filologické / Folia philological,* roč. 114, Čís. 4 (1991), str. 264-270, str. 264. Dostupné na: <https://www.jstor.org/stable/23465357?seq=1#page_scan_tab_contents.>.

[24] Porovnaj < http://kpmk.eu/index.php/liturgie/liturgicke-texty/172-prehled-ceskych-liturgickych-knih>. Prístup 16.5.2017.

Na jednej strane na základe zákona č. 218/49 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom (ktorý sa stal platným 1. januára 1950) bolo pôsobenie kňazov podmienené zložením sľubu vernosti republike a udelením štátneho súhlasu. Na druhej strane aj keď štát Katolícku cirkev financoval, katolícki kňazi neboli zamestnancami štátu ale Katolíckej cirkvi. Tým však, že Katolícka cirkev v Československu bola napojená na štátny rozpočet, je možné považovať ju pre účel výkladu zákona za socialistickú organizáciu.

Otázka môže byť postavená aj tak, že ak by sa na katolíckeho kňaza nazeralo ako na zamestnanca organizácie, ktorá má sídlo mimo územia Československa, či by za nositeľa dispozičných a majetkových práv k prekladu liturgie, ktorého pôvodcom je kňaz s československým občianstvom, mohla byť Svätá stolica. Pre riešenie treba v prvom rade určiť rozhodné právo.

Je zrejmé, že v prvorepublikovom Modus vivendi z roku 1928 (ako rámcovej zmluve medzi Svätou stolicou a Československým štátom), sa otázku rozhodného práva vôbec neriešila a zákon 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa o právach z oblasti duševného vlastníctva vôbec nezmieňoval. Bolo však možné použiť ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti pracovného práva, konkrétne ide § 16 ods. 1), podľa ktorého:

Pomery z pracovnej zmluvy sa spravujú - pokiaľ sa účastníci nedohodnú na niečom inom - právom miesta, kde pracovník vykonáva prácu. Ak však pracovník vykonáva prácu v jednom štáte na základe pracovného pomeru s organizáciou, ktorá má sídlo v inom štáte, je rozhodujúce právo sídla organizácie, okrem ak by šlo o osobu, ktorá má bydlisko v štáte, kde sa práca vykonávala.

Z uvedeného možno vyvodiť, že aj keby bol československý zamestnanec Katolíckej cirkvi bol považovaný za zamestnanca organizácie, ktorá má sídlo mimo Československa, určujúcim kritériom by bolo miesto bydliska a teda je zrejmé, že s najväčšou pravdepodobnosťou by v prípade prekladateľov išlo

o československých občanov s bydliskom v Československu, z čoho vyplýva, že by sa aplikoval československý autorský zákon. Ak by však preklad nevznikol v rámci plnenia zamestnaneckých úloh, a vznikol by na území Československa, tým skôr by sa v minulosti (pred účinnosťou vatikánskeho autorského zákona z 19. marca 2011) jeho práva posudzovali na základe československého autorského zákona, prípadne autorského zákona Českej alebo Slovenskej republiky.

2. PRÁVA K PREKLADU - SÚČASNÝ POHĽAD

Z pohľadu slovenského autorského zákona (ďalej označeného ako SAZ) je preklad na základe §8 považovaný za spracovanie diela, pričom spracovaním vzniká nové dielo, s tým, že práva pôvodného autora nie sú dotknuté. Úprava v § 2 ods. 4 českého autorského zákona (ďalej označeného ako ČAZ) je rovnaká. Podľa súčasnej právnej úpravy je podmienkou vzniku autorského práva k prekladu to, že bolo preložené autorské dielo a tento preklad možno (v zmysle českej právnej úpravy) považovať za **tvorivý** a v zmysle slovenskej právnej úpravy v §3 ods. 1 SAZ za **jedinečný výsledok** tvorivej duševnej činnosti.

Pokiaľ dielo vzniklo prekladom rímskokatolíckych liturgických textov, avšak k zverejneniu by došlo mimo územia Vatikánu, je zrejmé, že prekladom časti liturgie vzniklo dielo pre potreby Rímskokatolíckej cirkvi a mohlo by dôjsť ku kolízii právnych predpisov, ak by autor prekladu bol (alebo bol aj) štátnym príslušníkom Vatikánu. Na základe článku 5, §1 VAZ z roku 2011 má **Svätá stolica autorské právo ku všetkým dielam, ktoré boli pre ňu vytvorené alebo publikované alebo vykonané**, pričom podľa článku 5, § 4 VAZ si Svätá stolica vyhradzuje právo na **ekonomické využitie takýchto diel**. V rámci subsidiárnej pôsobnosti talianskeho autorského zákona (ďalej označeného ako TAZ), možno na základe §185 tohto zákona usudzovať, že ustanovenia VAZ sa budú vzťahovať na diela vatikánskych štátnych príslušníkov, bez ohľadu na to, kde boli po prvýkrát zverejnené (*published*). Tento problém je z hľadiska praxe marginálny, pretože osobami, ktoré okrem vatikánskeho občianstva majú aj iné občianstvo a zároveň by mohli byť zaangažované do prekladu liturgických textov sú najmä vysokí cirkevní hodnostári, pričom pokiaľ ide o liturgiu, tak predpoklad vzniku sporu ohľadom práva na ekonomické využitie je nepravdepodobný. Z teoretického hľadiska však možno poukázať na to, že:

a) v súčasnosti neexistuje žiadna medzištátna zmluva medzi Vatikánom a Českou republikou

b) medzi Vatikánom a Slovenskou republikou bola uzatvorená tzv. Základná zmluva (publikovaná 23. augusta 2001 ako zákon č. 326/2001 Z. z.), kde sa v článku 2 uvádza, že Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi spravovať jej vnútorné veci.

Z vyššie uvedeného môže vyplynúť aj taká otázka, či dielo vytvorené pre Katolícku cirkev na území Slovenskej republiky sa stane súčasťou jej vnútorných vecí. Odpoveď je, že zrejme nie, pretože treba rozlišovať právo Katolíckej cirkvi, ktoré zaväzuje všetkých katolíkov a právo Vatikánu, ktoré síce zahŕňa aj kanonické právo (ako právo cirkvi), ale ktorého súčasťou sú aj vlastné, vatikánske právne normy, pričom do tejto kategórie treba zaradiť aj VAZ.

V súčasnosti sa používa v poradí už tretí oficiálny preklad NOM do českého jazyka a druhý preklad do slovenského jazyka, pričom sa pracuje na treťom. Z uvedeného je zrejmé, že k právam prekladu *Rímskeho misála* sa bude vzťahovať tak staršia ako aj novšia autorskoprávna úprava. Kým preklady tridentského Misála Pia V. boli realizované jednotlivcami, pre preklady NOM a revízie týchto prekladov je typické, že sú výsledkom práce prekladateľských skupín.[25] Z teoretického hľadiska (vychádzajúc z aktuálnej platnej právnej úpravy) je preto otázne, či preklad istého obsahovo „uceleného" textu, ktorý je však súčasťou väčšieho celku, treba považovať za samostatné autorské dielo, alebo ide o časť súborného

---

25 Členov prekladateľskej skupiny navrhla na vymenovanie Česká liturgická komisia na svojom zasadaní dňa 26. 9. 2002. Následne na zasadaní Českej biskupskej konferencie bol návrh členov prekladatateľskej skupiny schválený. Predsedom prekladateľskej skupiny bol menovaný Dr. Václav Konzal z Prahy; sekretárom Dr. Damián Němec (provinciál dominikánov); a za členov: Dr. Markéta Koronthályová, latinárka na KTF v Prahe, Dr. Marie Kyralová z Prahy, P. Heřman Fritsch z Blatné a P. Zdeněk Pospíšil z Brna. Počas prác sa celá skupina výrazně personálně obmenila. V roku 2004 rezignoval Dr. Václav Konzal, v roku 2006 rezignoval Dr. Němec a na jeho miesto nastúpil Dr. Pavel Kopeček, odborný asistent liturgiky na teologickej fakulte v Olomouci. V roku 2010 sa členom komisie stall P. Stanislav Brožka. V roku 2012 rezignoval P. Pospíšil a v tomto roku zomrel P. Fritsch. Skupina pracovala tak, že na stretnutiach boli jednotlivé texty rozdelené medzi členov, ktorí samostatne (doma) vykonali revíziu a následne navrhli zmeny. Návrhy boli zaslané dalším členom skupiny a pri spoločných stretnurtiach ich ostatní členovia pripomienkovali. Po diskusi byl odsouhlasený text zapísaný ako „definitívne" znenie. Zdroj: Kopeček, Pavel: Dočkáme se Římského misálu? In Getsemany, december 2013, <https://www.getsemany.cz/node/3084>. Prístup 17.5.2017.

diela podľa §2 ods. 6 ČAZ[26], alebo či komplex prekladov od viacerých prekladateľov treba považovať za spojené diela podľa §7 ods. 1 SAZ[27].[28] Pretože zaradenie jednotlivých prekladov do väčšieho celku by malo byť spojené so súhlasom prekladateľov jednotlivých súčastí väčšieho celku, potom sa treba prikloniť skôr k tomu, že z pohľadu českej právnej úpravy pôjde o súborné dielo a z pohľadu slovenskej právnej úpravy o spojené diela. V oboch prípadoch je ako definičný znak pertraktované „spojenie nezávislých (ČAZ) či samostatných (SAZ) diel.

Možno však argumentovať aj tým, že preklad časti väčšieho textového celku treba vždy považovať za samostatné dielo a preto pokiaľ je väčší celok je rozdelený na časti a každú časť prekladá iný prekladateľ, pri určovaní, do akej miery je výsledok svojbytný z hľadiska použitia alebo z hľadiska zaradenia do väčšieho celku, nie je vhodné vychádzať zo statusu toho, čo je prekladané. Inými slovami to znamená, že aj keď prekladané texty možno ako celok považovať napríklad za databázu či antológiu, na preklady jednotlivých častí možno nazerať aj ako na samostatné diela.

Pri posúdení toho, aký právny status má výsledok práce prekladateľa, môže nastať problém aj v tom, že druhý a každý ďalší preklad je často viac či menej revíziou predchádzajúceho prekladu a vzniká tu teda otázka, akú mieru odlišnosti treba vyžadovať aby neskorší preklad mohol byť považovaný za autorské dielo. To je aktuálnym problémom najmä v súvislosti so sprísnenými požiadavkami na status autorského diela v SAZ. Zmena prekladu jedného slova (napríklad ak v staršom preklade bola slovná väzba *za všetkých* (*pro multis*) nahradená slovnou väzbou *za mnohých*) tak takáto revízia

---

[26] §2 ods. 6 ČAZ znie nasledovne: Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

[27] §7 ods. 1 SAZ znie nasledovne: So súhlasom autorov možno spojiť dve alebo viaceré samostatné diela do jedného celku, ktorý bude použitý spôsobom, v rozsahu a v čase podľa dohody autorov.

[28] Podľa § 190 ods. 1) účinného slovenského autorského zákona č. 185/2015 sa ustanoveniami tohto zákona spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016, pričom vznik týchto vzťahov vrátane nárokov z nich vyplývajúcich, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z nich vyplývajúcich sa posudzujú podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015; s výnimkou, ak odseky 3 a 4 ustanovujú inak.

určite nemôže zakladať vznik autorského práva k prekladu. V rovine právneho predpisu by sa problém vzniku autorských práv k revidovaným prekladom dal vyriešiť jedine tým spôsobom, že by sa percentuálne stanovil minimálny podiel vykonaných zmien. Za súčasného stavu v prípade sporu, či revíziou predchádzajúceho prekladu došlo k vzniku nového prekladu ako samostatného predmetu autorského práva, bude musieť súd rozhodnúť podľa vlastnej úvahy.

3. AUTORSKOPRÁVNA OCHRANA PREKLADU RUBRÍK

Podľa § 3 písm. a) ČAZ sa za autorské dielo nepovažuje úradné dielo a ani preklad úradného diela, pričom za úradné dielo sa (okrem iného) považuje aj text právneho predpisu. Obdobne ani podľa §5 písm. b) SAZ sa právny predpis a ani jeho preklad nepovažujú za autorské dielo. Rímsky misál okrem textov prednášaných kňazom alebo ostatnými účastníkmi náboženských obradov obsahuje aj tzv. rubriky, ktoré predpisujú kto má prednášať uvedený text a aké úkony treba pri tom vykonávať. Tieto rubriky treba na základe cirkevného práva považovať za právne predpisy. Vyplýva to z ustanovení Kódexu kanonického práva, konkrétne z kánonu 834 ods. 2, podľa ktorého verejný božský kult majú osoby v mene Cirkvi *vykonávať zákonne určenými úkonmi, ktoré schválila cirkevná vrchnosť*, ako aj z kánonu 838 ods. 1, podľa ktorého *riadenie posvätnej liturgie závisí jedine od autority Cirkvi: touto autoritou je Apoštolská stolica a podľa normy práva diecézny biskup.*

Príklad rubrík (texty v červenej farbe), ktoré sa nachádzajú v dialógu pred prefáciou v úvode 1. eucharistickej modlitby, prevzaté z *Českého misála* (ed. 1983) a *Missale Romanum* (ed. 2008).

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:	Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:
Pán s vámi.	Dominus vobiscum.
Lid mu odpoví:	Populus respondet:
I s tebou.	Et cum spíritu tuo.
Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:	Sacerdos, manus elevans, prosequitur:
Vzhůru srdce.	Sursum corda.
Lid:	Populus:
Máme je u Pána.	Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:	Sacerdos, manibus extensis, subdit:
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.	Grátias agámus Dómino Deo nostro.
Lid:	Populus:
Je to důstojné a spravedlivé.	Dignum et iustum est
Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci.	Sacerdos prosequitur præfationem, manibus extensis.

Pretože nič nenasvedčuje tomu, že výklad slovnej väzby „právny predpis“ by mal byť reštriktívny a teda obmedzený len na právny poriadok Českej alebo Slovenskej republiky, treba na rubriky nazerať ako na právne predpisy, ktoré sú záväzné nielen pre rímskokatolíckych kňazov ale aj pre laikov.

Podľa článku 2) ods. 3 Bernskej dohody sú preklady chránené ako pôvodné diela (bez toho aby práva k pôvodnému dielu boli dotknuté. Bernský dohovor teda neurčuje žiadne podmienky na to aby vznikli práva k prekladu. Avšak podľa článku 2) ods. 4 Bernskej dohody členské štáty majú právo upraviť, či budú autorskoprávne chránené texty z oblasti zákonodarstva, verejnej správy a súdnictva, a tiež aj určiť, či budú autorskoprávne chránené oficiálne preklady.

§ 5 písm. b) SAZ expressis verbis vylučuje vznik autorského práva k prekladu právneho predpisu a rovnako to vylučuje aj ČAZ v §3 písm. a), s tým rozdielom, že v ČAZ je vylúčenie vzniku ochrany k prekladu právneho predpisu bližšie špecifikované ako „**oficiálny** preklad právneho predpisu“. Pretože preklady rubrík v rámci rímskokatolíckej liturgie podliehajú schváleniu cirkevnou autoritou, aj takéto preklady je zrejme treba považovať za oficiálne, hoci táto oficialita nemá nič spoločné so štátnou mocou v Českej republike. Pretože dikcia ČAZ ako aj SAZ je pokiaľ ide o autorskoprávnu ochranu právnych predpisov a ich prekladu jasná, možno usudzovať, že na preklady rubrík v Rímskom misáli sa autorskoprávna ochrana

nevzťahuje, čím vzniká právne zaujímavý stav, kde obsah autorského diela nie je chránený komplexne.[29]

Z formálneho hľadiska za rubriky (a teda právny predpis) treba považovať len tie texty v misáli, ktoré sú červené. I keď možno argumentovať tým, že to čo je červeným by nemalo zmysel ak by sa nerealizovalo to, čo je čiernym písmom, teda texty prednášané kňazom alebo laikmi, treba odmietnuť názor, že aj texty v čiernej farbe treba považovať za právny predpis a teda ich preklad nemôže byť autorskoprávne chránený. Takýto spôsob uvažovania by nevyhnutne musel viesť k záveru, že akýkoľvek text použitý v rámci liturgie (teda nielen dialógy medzi kňazom a veriacimi), tým, že je predpísané aby sa prednášal pri určitom liturgickom obrade v istý deň alebo pri istej príležitosti, mal by byť považovaný za právny predpis a teda jeho preklad by nemohol byť autorskoprávne chránený. Tým by došlo k absurdnej situácii, že autorskoprávna ochrana by sa nevzťahovala ani na preklady Starého či Nového zákona, Skutky apoštolov, sekvencie alebo iné literárne diela alebo dokonca ani na diela literárne diela s umeleckou hodnotou, ktoré sú oficiálne schválené pre použitie v liturgickej praxi.

[29] Vylúčenie právnych predpisov z autorskoprávnej ochrany bolo aj v československých autorských zákonoch. Napríklad v zákone č. 35/1965 Sb. Takéto ustanovenie bolo v §2 ods. 2. Avšak za autorské dielo boli považované preklady, z čoho neboli žiadne výnimky. Pokiaľ ide o slovenskú právnu úpravu, vylúčenie prekladu právnych predpisov z okruhu predmetov chránených autorským právom sa zaviedlo až zákonom 283/1997.

4. ZÁVER KAPITOLY

I keď autorský zákon štátu Vatikán č. 132/2011 na základe článku 2 chráni aj texty právnych predpisov a hoci by sa na preklady liturgických textov tento zákon vzťahoval na základe skutočnosti, že k zverejneniu prekladu došlo na území Vatikánu, na základe článku 2) ods. 4 Bernskej dohody členské štáty majú právo upraviť či budú autorskoprávne chránené texty z oblasti zákonodarstva, verejnej správy a súdnictva, a tiež aj určiť, či budú autorskoprávne chránené oficiálne preklady. Ak teda autorský zákon určitého štátu vylučuje autorskoprávnu ochranu prekladov právnych predpisov, skutočnosť, že takýto preklad je chránený vatikánskym autorským zákonom, je na území iného štátu irelevantná. V rámci liturgických textov Rímskokatolíckej cirkvi treba za právne predpisy považovať aj tzv. rubriky, pretože to vyplýva z kánonu 834 ods. 2, ako aj z kánonu 838 ods. 1 Kódexu kanonického práva. Pokiaľ však ide o práva ktoré vznikli k starším prekladom, tu treba vychádzať z právnej úpravy platnej v čase, keď preklad vznikol. Hoci vylúčenie právnych predpisov z autorskoprávnej ochrany bolo aj v československých autorských zákonoch. (viď napríklad §2 ods. 2 zákone č. 35/1965), okrem značne vágnej požiadavky tvorivosti, iné obmedzenia vzniku práv k prekladom neboli v týchto zákonoch expressis verbis naformulované, pričom tento stav v Slovenskej republike trval až do prijatia autorského zákona č. 283/1997. Z toho možno vyvodiť záver, že ak ide o niektorý zo starších prekladov autorskoprávne by mali byť chránené aj preklady rubrík, za predpokladu, že takýto preklad bude spĺňať požiadavku tvorivosti.

III. K PRINCIPU VYČERPÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA [30]

JUDr. Petr Prchal, Ph.D.[31]

Anotace: *Kapitola se zabývá principem vyčerpání autorského práva jako jedním z více limitů autorskoprávní ochrany. Obecně princip vyčerpání znamená, že při dalším převodu vlastnického práva k hmotnému nosiči již není potřeba souhlasu autora či jiného nositele práv díla vyjádřeného do hmotného nosiče, čímž dochází k umožnění volného pohybu zboží na trhu. Dosud nepřesvědčivě však zůstává zodpovězena otázka, zda a jak se tento princip může uplatnit v digitálním prostředí. Za tím účelem je v kapitole analyzována recentní evropsko-unijní judikatura a vysvětlen současný i očekávaný význam digitálního prostředí.*

Klíčová slova: *Autorské právo, digitální prostředí, princip, vyčerpání práv.*

Abstract: *The chapter deals with the principle of copyright exhaustion as one of the many limits of copyright protection. In general, the principle of exhaustion means that the next transfer of the ownership right to the tangible medium no longer requires the consent of the author*

[30] Původní text v souvislostech dalších principů byl již publikován v knize: PRCHAL, Petr. *Limity autorskoprávní ochrany*. Praha: Leges, 2016, 272 s.

[31] Autor je advokátem a odborným asistentem na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

or other right holder of the work expressed in the tangible medium, which allows the free movement of goods on the market. The question not yet convincingly answered is whether and how this principle can be applied in the digital environment. For this purpose, recent EU case law and an explanation of the current and expected significance of the digital environment are analyzed in this chapter.

Key words: *Copyright, consumation of right, digital environment, exhaustion, principle.*

1. Úvodem

Vyčerpání práva (konzumace) je významným obecným limitem autorskoprávní ochrany a prostředkem vyvážení zájmů mezi nositeli práv a uživateli. Jde o princip celosvětově známý (srov. angl. termín *exhaustion* v právu evropsko-unijním a *first-sale doctrine* v autorském právu USA), byť může vnitrostátně spočívat na odlišných dílčích zásadách (srov. vnitrostátní, regionální, mezinárodní vyčerpání). Nejde přitom o princip výlučně známý pouze autorskému právu, ale celému právu duševního vlastnictví (srov. např. vyčerpání v právu patentovém či známkovém). V českém autorském právu je princip vyčerpání upraven v § 14 odst. 2 AutZ jako výjimka z výlučného autorského práva na rozšiřování originálu či rozmnoženiny díla. Nejedná se o vyčerpání práva na rozmnožování, které je odlišným výlučným majetkovým autorským právem, které s právem na rozšiřování nesouvisí, třebaže dochází často ve vztahu k jednomu dílu ke kombinaci (střetu) různých způsobů užití např. rozšiřováním, rozmnožováním, sdělováním veřejnosti, půjčováním, apod., což souvisí s výkonem výlučných autorských práv k dílu samotnému a nejedná se o nic neobvyklého.

Princip vyčerpání řadím k obecným limitům, které jsou východisky, za jakých podmínek a ve vztahu k jakému předmětu ochrany se poskytuje právní ochrana, resp. kdy autorovo výlučné autorské právo na rozšiřování originálu či rozmnoženiny je vyčerpáno (zaniká), a tedy nikoli pouze omezeno (slabší znak). To však nebrání současně hovořit o principu vyčerpání jako o výluce či výjimce z práva na rozšiřování. Podstata vyčerpání spočívá v preferenci výlučného práva na ochranu vlastnictví (čl. 11 LZPS) oproti právu k výsledku tvůrčí činnosti (čl. 34 LZPS), která se projevuje tím, že pokud dojde k oprávněnému nabytí originálu nebo rozmnoženiny díla, pak dochází k vyčerpání práva na rozšiřování spočívající ve vyčerpání autorova zájmu (práva) dále vykonávat své právo na rozšiřování ve vztahu ke konkrétnímu originálu či rozmnoženině (hmotnému

nosiči) a nabyvatel je proto oprávněn tento originál či rozmnoženinu dále rozšiřovat jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem.

Limitem tohoto užití jsou však výlučná osobnostní práva autora (§ 11 AutZ) stejně jako i ostatní majetková práva k dílu. Jako příklad lze uvést koupi knihy, hudebního CD nebo filmu na DVD, kterým dojde k vyčerpání práva na rozšiřování a lze proto i bez souhlasu a vědomí autora nebo jiného nositele práv tyto hmotné předměty s autorskými díly dále prodat, půjčit, ale i zničit či jinak s nimi dále disponovat. Je však vyloučeno pořízení jejich kopií, umístění na Internet apod., neboť to se již týká výkonů jiných autorských práv, než je právo na rozšiřování. Praktické potíže to však nepřináší, neboť i tato užití mohou být oprávněná např. na základě volného užití, zákonné licence, smluvní licence apod. Nikoli však na základě vyčerpání práva. Dodejme, že právně-politickým smyslem principu vyčerpání je zabránit autorovi či jinému nositeli práv omezovat volný pohyb zboží.[32]

V tomto pojednání si kladu za cíl zejména poukázat na nemožnost aplikovatelnosti principu vyčerpání v digitálním prostředí.

[32] Srov. TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2007. s. 196.

2. PODSTATA VYČERPÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA

K vyčerpání práva dochází při prvním převodu originálu či rozmnoženiny autorského díla. Východiskem je, že výkon výlučných práv k výsledku tvůrčí duševní činnosti musí být realizován s ohledem na veřejné společenské zájmy. Když dojde k oprávněnému převodu vlastnictví k hmotnému nosiči díla, získává nabyvatel vlastnické právo ve stejném rozsahu jako převodce, a tedy může nakládat s vlastnickým právem stejným způsobem jako vlastník předchozí. Obecně princip vyčerpání znamená, že při dalším převodu vlastnického práva k hmotnému nosiči již není potřeba souhlasu autora či jiného nositele práv díla vyjádřeného do hmotného nosiče, čímž dochází k umožnění volného pohybu zboží na trhu. To nakonec přináší výhodu samotnému autorovi či jinému nositeli práv, jehož zájmem je nebránit volnému pohybu konkrétního originálu či rozmnoženiny díla. Při každém opětovném převodu vlastnického práva k originálu uměleckého díla vzniká nositeli práv právo na odměnu, které působí jako omezení principu vyčerpání, a to vedle obecné možnosti realizovat první převod vlastnického práva úplatně stejně jako i úplatně licencovat jiné způsoby užití, u kterých k vyčerpání práva nedochází.

Princip vyčerpání se uplatní v okamžiku prvního oprávněného převodu vlastnického práva k originálu či rozmnoženině autorského díla. Váže se výhradně k převodu, nikoli k přechodu, pronájmu, půjčování apod. Podmínkou pro uplatnění principu vyčerpání je zejména autorskoprávní oprávněnost převodu vlastnického práva, kdy oprávněným je pouze osoba autora nebo jiného nositele práv. V českém autorském právu se vyčerpává pouze právo na rozšiřování, nikoli další výlučná majetková práva ani právo osobnostní.[33] Celosvětově však v tomto ohledu nemusí být princip vyčerpání jednotný, neboť lze uvažovat o možnosti vyčerpání i jiných autorských práv, než je pouze právo na rozšiřování.

[33] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2007. s. 192.

Z hlediska pojmových znaků vyčerpání práva je v českém autorském právu stěžejní požadavek převodu vlastnického práva k věci (hmotnému nosiči díla),[34] a tedy nikoli získání přístupu k dílu jinak prostřednictvím jiného autorského práva majetkového např. prostřednictvím sdělování díla veřejnosti (zpřístupňování díla nehmotně např. po Internetu). Jak známo občanský zákoník nově upravuje tzv. široké pojetí věci v právním smyslu, kdy se věcí rozumí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí.[35] Převod vlastnického práva se tak může týkat práva i jiné věci bez hmotné podstaty, připouští-li to jejich povaha, což předpokládá zejména trvalý a opakovaný výkon práva, resp. dispozičně-majetková povaha takového práva či věci. Přestože předmětem vlastnických dispozici tak mohou být i nehmotné věci a jde o změnu významnou pro vztah autorského práva a věcných práv, ničeho se nemění na pojetí principu vyčerpání, který se váže pouze a jenom k věci hmotné (hmotnému nosiči díla). Je tomu tak z důvodu, že pojmově (prakticky) je vyloučeno zachytit dílo do nehmotné věci. Z toho důvodu i převod vlastnické práva k nehmotné věci jako nosiče autorského díla je vyloučen. Otázka zpřístupňování děl nehmotně (srov. sdělování díla veřejnosti např. na Internetu) je otázkou jinou, která s autorským právem na rozšiřování nesouvisí, neboť o rozšiřování v tomto případě pojmově nejde.[36] Přesto, jak dále vysvětlím, recentní judikatura Soudního dvora EU připouští aplikaci principu vyčerpání i k počítačovým programům zpřístupněným veřejnosti nehmotně.

Pro autorské právo stejně tak i pro ostatní práva duševního vlastnictví se přitom uplatňuje princip teritoriality a zásada *lex loci protectionis*. Proto v případě principu vyčerpání, který je významným limitem autorova dohledu nad volným pohybem zboží a importu, je třeba zkoumat právní úpravu konkrétního státu, kde se o

---

[34] Vhodnější termíny pro věc, do které je dílo ztvárněno než „nosič díla“ či „hmotný substrát“ český jazyk nemá.

[35] § 489 ObčZ.

[36] Viz § 14 odst. 1 AutZ.

autorskoprávní ochranu žádá.[37] Princip vyčerpání má však význam i z hlediska dostupnosti, obecného přístupu veřejnosti k dílu i případného zachování díla. S rozšířením digitálního prostředí se však aplikační prostor principu vyčerpání v jeho současné podobě (tj. ve vazbě k hmotnému nosiči) omezil.

[37] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2007. s. 197.

3. MEZINÁRODNÍ RÁMEC A EVROPSKO-UNIJNÍ RÁMEC VYČERPÁNÍ PRÁVA

Princip vyčerpání není v Bernské úmluvě (RÚB) upraven. Mezinárodní dohoda TRIPS stejně jako smlouva WCT však již vyčerpání upravují přímo. Podle čl. 6 dohody TRIPS *„pro účely řešení sporů v rámci této Dohody, s výhradou ustanovení článků 3 a 4, nebude nic v této Dohodě použito k jednání o otázce vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví."* Členským státům dohody TRIPS se proto ponechává volnost v otázce vnitrostátní právní úpravy vyčerpání práva. Stejně tak i podle čl. 6 odst. 1 Smlouvy WCT *„Autoři uměleckých a vědecký děl mají výlučné právo udílet svolení k zpřístupnění originálu nebo rozmnoženin svých děl veřejnosti prodejem nebo jiným převodem vlastnictví"*. Dle čl. 6 odst. 2 Smlouvy WCT *„Žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje volnost smluvních stran, aby popřípadě stanovily podmínky, za nichž se po prvním prodeji nebo jiném převodu vlastnictví originálu nebo rozmnoženiny díla, uskutečněném se svolením autora, uplatní vyčerpání práva uvedeného v odstavci 1"*. Mezinárodní právo autorské tak spočívá ve volnosti vnitrostátní právní úpravy vyčerpání.

Východiskem právní úpravy v EU je právo na rozšiřování díla zakotvené v čl. 4 informační směrnice, dle kterého právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí výlučné právo schválit či zakázat zpřístupnění originálu či rozmnoženiny díla veřejnosti prodejem nebo jiným způsobem.[38] K vyčerpání přitom nedojde na území členského státu EU (případně členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru) s výjimkou prvního oprávněného prodeje nebo jiného převodu vlastnického práva k originálu či rozmnoženině díla nositelem práv nebo s jeho souhlasem (čl. 4 odst. 1 informační směrnice). Informační směrnice upravuje výslovně v čl. 3 odst. 3, že právo na sdělování veřejnosti (tj. zpřístupňování díla v nehmotné podobě živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově) se nevyčerpává. Princip vyčerpání dle informační směrnice se netýká případů, kdy k prvnímu oprávněnému

[38] Srov. čl. 14 odst. 1 AutZ, který je vnitrostátním provedením čl. 4. odst. 1 informační směrnice.

prodeji originálu či rozmnoženiny dojde mimo území EU. V odůvodnění č. 29 informační směrnice se stanoví, že princip vyčerpání se netýká služeb a zvláště ne služeb *on-line*, ale pouze konkrétního originálu či rozmnoženiny díla jako hmotného nosiče (hmotné věci v právním smyslu). K vyčerpání nedochází ani v případě zhotovení rozmnoženiny díla uživatelem služby ani se souhlasem nositele práv. Dle informační směrnice by každá služba *on-line* měla podléhat souhlasu ze strany autora či jiného nositele práv. Vyčerpání práva ve vztahu k *on-line* službám proto směrnice nepřipouští, ale váže jej pouze na originál či rozmnoženinu díla jako hmotného nosiče díla. Evropsko-unijní právo rozdílně od práva mezinárodního již pomocí směrnice stanoví závazný rámec pro členské státy. Česká právní úprava je s tímto v souladu, přičemž zdůraznit lze zejména aplikační vazbu principu vyčerpání na originál či rozmnoženinu díla jako hmotného nosiče, převod vlastnického práva k rozmnoženině (hmotnému nosiči) a skutečnost, že jde tzv. regionální vyčerpání práva na území EU a Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

4. PRINCIP VYČERPÁNÍ V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ V JUDIKATUŘE

V reakci na rozšiřující se tvorbu v digitálním prostředí vzniká otázka, zda je dán aplikační prostor pro vyčerpání práva na rozšiřování i v digitálním prostředí, které významně ovlivnilo způsob tvorby nových děl a jejich uvádění na trh. Zmínit lze např. e-knihy, hudbu, filmy, software, hry a další kategorie děl šířených běžně digitálně po Internetu.[39] V odpovědi na položenou otázku zastávám názor, že nikoli. Pojmově se totiž princip vyčerpání váže výhradně na právo na rozšiřování, a tím se rozumí zpřístupňování díla pouze v hmotné podobě. Potíž s aplikací principu vyčerpání v digitálním prostředí spočívá v tom, že zde nedochází k převodu vlastnického práva. Pokud dojde ke stažení díla, nepřevádí se vlastnické právo, ale dochází k vytvoření rozmnoženiny, kterou si uživatel uloží na datový nosič ve své dispozici. Originál díla přitom nikam nepřechází, ale dochází k vytvoření rozmnoženiny. Nositel tak má původní rozmnoženinu, uživatel nově vytvořenou. Z toho důvodu například není možné, aby knihovna jako veřejně přístupná instituce nakoupila e-knihy a tyto pak volně půjčovala svým uživatelům (destinatářům) podobně jako tak činí v případě knih klasických. Pro úplnost dodejme, že namísto toho nositel práv umožní přístup k dílu uživatelům sám prostřednictvím Internetu. Na základě licenční smlouvy pak uživatel může e-knihu užívat a je zavázán zaplatit nositeli práv licenční odměnu (odměnu za přístup a užívání). I samotná skutečnost existence licenční a nikoli převodní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva v konkrétním případě, je z hlediska aplikace principu vyčerpání problematická.[40]

---

[39] Srov. množství poskytovatelů digitálních služeb (audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání) působících na českém (i světovém trhu). V Česku patří v současnosti k největším Voyo, Filmy Google Play, iTunes, O2, Alza.cz, HBO.

[40] Srov. angl. pojem *end-user license agreement* (EULA) vyskytující se často v souvislosti s užíváním počítačových programů mající význam pro neuplatnění principu vyčerpání práva. Podobně např. i u e-knih, hudby, filmů. Oproti tomu srov. angl. pojem *sale* např. v případě Internetového obchodu iTtunes společnosti Apple inc., který by mohl naznačit možnost další zcizení rozmnoženiny, pokud to licenční ujednání nevyloučí. To vše ovšem pouze za předpokladu současného zkoumání skutečného obsahu právní jednání nikoli pouze jeho označení viz § 555 odst. 1 ObčZ.

Existují přesto nějaké důvody pro to, aby se princip vyčerpání (jeho obdoba) uplatil i v oblasti digitálního prostředí? Takovým důvodem by mohl být význam digitálního prostředí z hlediska současné i budoucí tvorby a zájem veřejnosti na svobodném přístupu k dílu jako protiváha k omezením, zejména technickým, které nositelé práv proti uživatelům kladou. Způsob zpřístupňování děl veřejnosti prostřednictvím Internetu má již dnes větší váhu a tržní podíl, než distribuce prostřednictvím hmotných nosičů, a tedy i význam vyčerpání v digitálním prostředí a jeho dopad na tržní mechanismy by měl větší význam, než u nosičů hmotných. Hlavními důvody proti jsou však jednak skutečnost, že digitální prostředí zajišťuje dostatečný přístup k dílu veřejnosti, a dokonce oproti hmotným rozmnoženinám mnohem snadněji, a je proto vůbec otázkou, zda existuje legitimní potřeba veřejnosti dále zcizovat nehmotnou rozmnoženinu autorského díla. Originál či rozmnožení díla šířena digitálně po Internetu neztrácí svoji kvalitu (nestárne) jako hmotný nosič, čímž jsou šetřena práva autora a odkud i pramení *ratio legis* principu vyčerpání.

Průlomovým rozhodnutím v otázce aplikace principu vyčerpání v digitálním prostředí je rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.*,[41] které za určitých podmínek připustilo vyčerpání práva na rozšiřování k trvalé rozmnožení počítačového programu stažené *on-line* pomocí Internetu. Předmětem rozhodování soudu byla otázka, zda a pokud ano, za jakých podmínek, stažení rozmnoženiny počítačového programu pomocí Internetu se souhlasem nositele práv, může zavdat vyčerpání výlučného autorského práva na rozšiřování takové rozmnoženiny na území EU. Soud se při hodnocení nejprve musel vypořádat s otázkou, zda závazek mezi nositelem práva a uživatelem lze označit za první prodej ve smyslu čl. 4 odst. 2 informační směrnice.[42] Soud dospěl k závěru, že s ohledem na obecný význam

[41] Rozsudek Soudního dvora EU ve věci *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.*, C-128/11, ze dne 3. července 2012.

[42] Tamtéž bod 38.

slova „prodej“ je podmínkou vyčerpání práva na rozšiřování převod vlastnického práva k takové rozmnoženině.[43] Na základě skutkových zjištění soud dospěl k zjištění, že uživatel, který stáhnul rozmnoženinu počítačového programu a uzavřel licenční smlouvu k užití této rozmnoženiny, nabyl za úplatu oprávnění užívat předmětnou rozmnoženinu časově neomezeně. Soud proto dospěl k závěru, že v daném případě byly naplněny potřebné znaky převodu vlastnického práva ke konkrétní rozmnoženině počítačového programu. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU nelze činit rozdílu, jestli nositel práv zpřístupnil své dílo uživateli pomocí stažení z Internetu nebo pomocí běžných hmotných nosičů CD-ROM či DVD.[44] Soud rovněž konstatoval, že z čl. 4 odst. 2 informační směrnice nevyplývá nutná vázanost aplikace vyčerpání práva pouze na rozmnoženiny na hmotném nosiči.[45] Z rozhodnutí tedy vyplývá zřejmý závěr, že aplikace principu vyčerpání práva není nutně vázaná na originál či rozmnoženinu díla na hmotném nosiči resp. není vyloučen nosič nehmotný.

Soud stanovil tři podmínky, za kterých může k aplikaci principu vyčerpání dojít. První, že nositel práv svolil ke stažení rozmnoženiny díla na nosiče dat. Druhá, že nositel práv dává svolení k časově neomezenému užití konkrétní rozmnoženiny. Třetí, že nositel práv obdržel plnění odpovídající hodnotě dané rozmnoženiny. Právně se tedy jedná o snahu dosáhnout toho, aby možnost stažení rozmnoženiny díla z Internetu byla funkčně ekvivalentní převodu vlastnického práva k rozmnoženině na hmotném nosiči. Je tím umožněn opětovný „prodej“ rozmnoženin autorských děl jiným způsobem než pouze převodem vlastnického práva k hmotnému nosiči.[46] Vyčerpání práva se dle soudu vztahuje rovněž i na další aktualizace následující po prvním stažení. Praktická potíž

---

[43] Tamtéž bod 42.

[44] Tamtéž bod 53.

[45] Tamtéž bod 53.

[46] Tzv. sekundární trh s rozmnoženinami autorských děl včetně počítačových programů, e-knih, hudby, filmů, her apod.

předmětného rozhodnutí spočívá v tom, jak opětovným prodejcům zabránit v dalším užívání své rozmnoženiny. Pokud by to nebylo možné, hrozí riziko rozšiřování nelegálního trhu navíc těžko rozlišitelného od trhu poctivého. Je proto nutné, aby při opětovném prodeji vždy převodce učinil svoji rozmnoženinu nepoužitelnou k okamžiku převodu.

Protistrana ve věci předmětného rozhodnutí, společnost Oracle, se bránila argumentem, že zpřístupnění díla na Internetu představuje sdělování díla veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 informační směrnice, a proto ve spojení s čl. 3 odst. 3 informační směrnice, nemůže dojít k vyčerpání práva na rozmnožování. Soud však tento argument vyvrátil s tím, že čl. 4 odst. 2 směrnice o právní ochraně počítačových programů upravující vyčerpání práva na rozšiřování zvlášť pro počítačové programy je speciální ve vztahu k čl. 3 odst. 3 informační směrnice.[47] Pokud budeme akceptovat tento názor Soudního dvora EU, pak by se mělo jednat o zavedení tohoto *quasi pravidla* pouze ve vztahu k *počítačovým programům*, ale nikoli ve vztahu k ostatním kategoriím děl.

Po rozhodnutí Soudního dvora EU věci *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.*, však zůstává nejisté, zda vyčerpání práva na území EU nastává za předpokladu splnění soudem řečených podmínek pouze ve vztahu k počítačovým programům nebo také k *ostatním kategoriím autorských děl*, kterými jsou např. filmy, hudba, hry, e-knihy apod. Naznačení, jakým směrem by se mohla vydat rozhodovací praxe evropských soudu v této otázce, můžeme v současnosti pouze dovozovat z rozhodnutí německého Odvolacího soudu v Hammu ve věci sp. zn. 22 U 60/13 ze dne 15. 5. 2014, kterým potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Bielefeldu, sp. zn. 4 O 191/11. Odvolací soud v rozhodnutí takové vyčerpání práva na rozšiřování nepřipouští, a to konkrétně ve vztahu k audio knihám nabízených komerčně ke stažení pomocí Internetu.

---

[47] Srov. ale zopakování tohoto argumentu v rozsudku Soudního dvora EU ve věci *Nintendo Co. Ltd a další proti PC Box Srl a 9Net Srl.*, C-355/12, ze dne 23. ledna 2014.

Z rozhodnutí německého Odvolacího soudu v Hammu vyplývá, že princip vyčerpání upravený zvláště ve směrnici o právní ochraně počítačových programů jako *lex specialis* se neuplatňuje k jiným kategoriím autorských děl. Německý soud argumentuje tím, že v opačném případě mohl Soudní dvůr EU věci *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.*, rovnou připustit vyčerpání ve vztahu k těmto jiným druhům děl a nikoli na základě čl. 4 odst. 2 směrnice o právní ochraně počítačových programů, ale čl. 4 odst. 2 informační směrnice. Odvolací soud v Hammu se tedy přidržel argumentace Soudního dvora EU o vztahu mezi směrnicí o právní ochraně počítačových programů a informační směrnicí.

Z toho důvodu, jak německý soud uvádí, je možné, aby prodejci audioknih zakazovali uživatelům jejich další prodej. Na druhé straně rozhodnutí Odvolacího soudu v Hammu je pouze vnitrostátním rozhodnutím, jehož právní závěry nemusí obstát v kontextu pozdějšího posuzování skutkově shodného případu Soudním dvorem EU. Dodejme však, že odůvodnění č. 29 informační směrnice vylučuje přímo aplikaci principu vyčerpání v případech stažení rozmnoženiny díla z Internetu. Dále informační směrnice neobsahuje obdobné ustanovení čl. 5 odst. 1 ze směrnice o právní ochraně počítačových programů, které by se uplatnilo ve vztahu k jiným kategoriím děl šířených pomocí Internetu. Proto zřejmě jedinou možnou alternativou je dovodit vyčerpání pouze ve vztahu k počítačovým programům dle právní úpravy směrnice o právní ochraně počítačových programů. Vztah dvou zmíněných směrnic tak zřejmě bude ještě v budoucnu předmětem rozhodování Soudního dvora EU, neboť těžko lze dovodit věcného rozdílu mezi stažením počítačového programu a audio knihy, hudby či filmu a dochází zde k logické (mezeře) rozpornosti.

5. DISKUZE O VÝZNAMU DIGITÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

Digitální prostředí přineslo zásadní změnu v dosavadním způsobu tvorby a ta se projevila ve všech směrech autorské tvůrčí činnosti. Změna způsobu tvorby, resp. její přenesení do digitálního prostředí, znamená úbytek případů, ve kterých dochází k vyčerpání práva. U autorských děl vytvořených digitálně totiž odpadá potřeba šířit jejich hmotné rozmnoženiny. Dokonce ani převod vlastnického práva není díky síti Internetu nutný. Otázkou může být, zdali je vůbec převod vlastnického práva v těchto případech potřebný. Odpověď zní, že zřejmě není, jinak by nedocházelo k rozvoji a vzniku nových poskytovatelů digitálního obsahu a služeb, kteří zajistí uživateli dílo vidět, poslouchat, jinak užívat, aniž by však docházelo k převodu vlastnického díla k rozmnoženině hmotně zachycené v digitální podobě.[48] Relevantním důvodem pro vlastnění rozmnoženiny díla a dispozice s ní může být ale bezpečnost a ochrana soukromí uživatele, která je v digitálním prostředí v oblasti veřejné sítě Internetu, problematická.[49]

Po většinu minulého století byla autorská díla šířena na hmotném nosiči, odkud vyvstala i potřeba v zájmu rovnováhy odstranit tvrdost autorskoprávní ochrany na základě preference vlastnického práva. Za příklad lze uvést literární díla šířená ve formě knih, časopisů a novin, filmová díla šířená na videokazetách,[50] později DVD, podobně hudební díla, jejichž nosičem byly gramofonové desky, následně kazety, později CD-ROM, DVD.[51] Autorské právo nebránilo tomu, aby uživatelé autorských děl jako vlastníci hmotného nosiče tyto dále

---

[48] Tzn. není možné takovou rozmnoženinu uložit trvale na datové uložiště v dispozici uživatele.

[49] Viz např. kyberkriminalita v podobě nejrůznějších počítačových útoků na cloudová uložiště.

[50] Filmová díla (audiovizuální) nebyla na rozdíl od jiných výše uvedených kategorií děl po dlouhou dobu rozšiřována na hmotném nosiči, ale promítána živě v biografu (kině) příp. později v televizi (televizní vysílání). Svým způsobem se jedná o historickou obdobu k současnému užívání digitálního obsahu a služeb „živě".

[51] Výhodou, kterou šíření hmotných rozmnožení autorských děl přináší je, že tyto rozmnoženiny je možné šířit i do míst, kde zatím technické možnosti neumožňují, aby byly šířeny rozmnoženiny digitální. Tím vzniká určitá možnost, že v těchto místech se hmotné rozmnoženiny uchovají pro přístup veřejnosti k dílu déle, neboť ti, kteří koupili rozmnoženiny od nositele práv, je uchovají na různých místech a v různých podmínkách. Jinými slovy, vyčerpání práva může mít vliv na dostupnost díla v čase z hlediska přístupu veřejnosti. Oproti tomu v případě např. výpadku dodávky elektřiny *(tzv. blackout)* nebude mít veřejnost přístup k dílům šířeným digitálně vůbec žádný.

prodávali, kupovali, darovali či půjčovali. Princip vyčerpání za těchto podmínek přispíval k vyvážení zájmů mezi veřejným zájmem na přístup k dílu a individuálním zájmem nositele práva na ochranu, neboť dílo je veřejnosti přístupné k užití, a to anonymně se zachováním ochrany soukromí bez další pozornosti autora či jiného nositele práv, jemuž se přitom vyčerpalo pouze právo na rozšiřování díla ke konkrétnímu kusu rozmnoženiny. V ostatním jeho výlučná autorská práva nejsou ničím zkrácena.

U některých kategorií děl mohou tradiční nosiče vymizet bez náhrady (hudba, filmy, fotografie) či jejich přetrvání bude již pouze záležitostí sběratelskou, ale nepůjde o hlavní distribučně-hospodářský způsob, kterým se díla zpřístupňují uživateli jako dříve. Digitálně dochází ke zpřístupňování autorských děl převážně tím, že originál či rozmnožena díla je uložena na počítačovém serveru v dispozici nositele práv a uživatel může požádat o zpřístupnění díla tak, že dojde ke zhotovení nové rozmnoženiny díla, kterou si uloží na datové uložiště ve své dispozici *(download)*. Obdobou tohoto modelu může být existence několika rozmnožen uložených v datových uložištích několika uživatelů bez potřeby serveru nositele práv *(princip fungování P2P sítí)*. Jiným způsobem zpřístupnění může být, že nedochází ke zhotovení nové rozmnoženiny, ale uživatel získává přístup k rozmnoženině v konkrétní okamžik tzv. *„živě“* případně po určitou dobu tj. omezeně např. po dobu třiceti dnů od prvního spuštění.

Model digitálního zpřístupnění založený na živém přístupu, příp. omezeně po určitou dobu, neumožňuje uživateli jakékoli vlastnické dispozice, neboť k převodu vlastnického práva zde vůbec nedochází. U rozmnožen autorských děl uložených na datovém uložišti v dispozici uživatele lze uvažovat o aplikaci principu vyčerpání v případě převodu vlastnického práva k celému datovému uložišti nabyvatele. Tzn. např. prodej hard-disku, USB disku, DVD apod., a to pouze za předpokladu, že je rozmnožena stažena prvotně na tento druh nosiče. V opačném případě, pokud je rozmnožena prvotně uložena na hard disk, není po právu bez souhlasu autora ji

následně uložit na CD-ROM (vypálit) a poté jej prodat, neboť by bylo dotčeno výlučné právo na rozmnožování díla. V případě prvotního uložení rozmnoženiny na hard disk nelze rozmnoženinu zcizit jinak než prodejem konkrétního kusu hard-disku případně i celého počítače. Navíc v případě šíření díla digitálně je zpravidla licenčně zapovězeno jiné užití programu, než ke kterému nositel práv udělí souhlas. Vedle toho může nositel přistoupit i k faktické digitální ochraně rozmnoženiny díla před užitím např. na jiném zařízení, a tedy vlastnická dispozice s hmotným nosičem rozmnoženiny díla nemá pro uživatel žádného významu, neboť ji uskutečnit nemůže. Avšak v důsledku faktické (nikoli právní) překážky.[52]

Je zřejmé, že vlastnické dispozice s digitálně šířenými rozmnoženinami jsou oproti rozmnoženinám hmotným ztížené. Snaha o aplikaci stávajícího principu vyčerpání do této oblasti je problematická a i pokud by byla teoreticky možná, tak licenční ujednání či technické prostředky ochrany možné dispozice s rozmnoženinou vyloučí. Proto je potřeba klást si otázku, zda jsou v digitálním prostředí dispozice s rozmnoženinami vůbec potřebné a zda uživatelé vůbec chtějí a má pro ně význam být vlastníky rozmnoženin autorských děl, když široce dostupná uživatelská práva beztak zajistí stejný uživatelský přístup k chráněnému dílu. I v oblasti děl tradičně šířených na hmotných nosičích se popularitě stále těší například půjčování knih v knihovně, čehož je v digitálním prostředí obdobou právě zpřístupňování děl „živě“ či omezeně po určitou dobu bez možnosti stažení po zaplacení licenční odměny. Z toho lze usuzovat, že nabytí vlastnického práva k nosiči autorského díla není vždy uživatelsky rozhodující kritérium. Přitom vlastnit knihu dává větší *uživatelsko-hospodářský smysl*, než vlastnit hard disk s uloženou e-knihou. Proto se domnívám, že v digitálním prostředí není vlastnické právo k nosiči rozmnoženiny, resp. získání rozmnoženiny díla do datového uložiště uživatele a další dispozice s ním z hlediska

[52] Tu nelze prolomit ani skrze tzv. užití díla pro osobní potřebu tj. povoleně ve své soukromé sféře, neboť uživateli nevniká žádný právní nárok (vlastnost subjektivního práva), pouze užitím pro osobní potřebu nezasahuje do autorského práva autora (oblast svobody, volnosti).

přístupu k dílu uživatelsky potřebné kritérium, pokud nositel práv zajišťuje přístup k dílu jinak. Význam ale může mít v prvním případě cena, neboť při opakovaném užívání může být cenově výhodnější vyhnout se platbě za opakovaný přístup[53] a v druhém případě bezpečnost a ochrana soukromí uživatele, která je od počátku vzniku možnosti digitálního šíření informací dosud nevyřešeným problémem. Legitimním důvodem pro aplikaci obdoby principu vyčerpání v digitálním prostředí by tak mohlo být buď nadměrné ztížení přístupu veřejnosti k dílům společensky škodlivým způsobem, anebo bezpečnostní rizika, kdy by v obou případech hrozil vznik závažné společenské poruchy. Digitální prostředí se však, alespoň co do prvního ohledu, dosud projevuje právě opačně.

[53] Srov. např. výši licenční odměny za měsíční užívání nejnovější verze počítačového programu MS Office. Lze plně srovnat s verzemi staršími, stále funkčními, které si však uživatel mohl uložit trvale na uložiště ve své vlastní dispozici a opakovaně bezplatně je užívat.

6. ZÁVĚREM

Budoucí vývoj v oblasti nových technologií a jeho dopad na vztah mezi nositeli práv a uživateli je složité předvídat. Je však zřejmé, že autorskoprávní východisko, kterým je princip vyčerpání práva, není v digitálním prostředí snadno aplikovatelný, a to ani pohledem současné judikatury Soudního dvora EU, neboť těžko zajistit zejména kritérium *vymazání rozmnoženiny* z datového nosiče převodce, když z logiky věci i právně dochází k zhotovení rozmnoženiny nové a nikoli k rozšiřování té původní. K jejímu vymazání proto může dojít až *ex post*.

Domnívám se však, že již současné dění spíše svědčí pro odklon od uživatelské potřeby vlastnit rozmnoženinu hmotně zachycenou v digitální podobě. Svědčí o tom skutečnost, že někteří poskytovatelé digitálních služeb a obsahu neumožňují stažení rozmnoženin, ale pouze přístup, a přesto se těší oblibě a široké uživatelské základně. Neaplikovatelnost principu vyčerpání do digitálního prostředí je vyvážena možnostmi *snadného a širokého přístupu* a *dosažitelnosti chráněných děl*. Zda se tento předpoklad naplní, záleží na budoucím technologickém vývoji a hospodářském způsobu zpřístupňování děl veřejnosti. Svoji roli zde sehrává rovněž bezpečnost zejména v prostředí veřejných sítí. Až poté lze uvažovat o zavedení principu vyčerpání i pro oblast digitálního prostředí k případnému vyvážení veřejného zájmu na přístupu k dílu. Tato potřeba však dle mého mínění dosud není aktuální. Pokud by se tak mělo stát, lze doporučit přímé zavedení nové zákonné možnosti nabyvatele rozmnoženiny ji dále úplatně rozmnožovat za stanovených podmínek a nikoli nepřímo aplikací stávající koncepce vyčerpání práva na rozšiřování do digitálního prostředí, které se tradičně a definičně váže pouze k nabytí rozmnoženiny díla jako hmotného nosiče (věci).

POUŽITÁ LITERATURA A JINÉ ZDROJE

MONOGRAFIE

1. TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007. 989 s.

ROZHODNUTÍ SOUDŮ

1. Rozsudek Soudního dvora EU ve věci *UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.*, C-128/11, ze dne 3. července 2012.
2. Rozsudek Soudního dvora EU ve věci *Nintendo Co. Ltd a další proti PC Box Srl a 9Net Srl.*, C-355/12, ze dne 23. ledna 2014.

IV. "VEĽKÁ NOVELA" PRINESIE ZÁSADNÉ ZMENY V PRÁVE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

JUDr. Tomáš Klinka

Anotácia: *V článku je spracovaný prehľad legislatívnych zmien, ktoré v roku 2016 pripravil Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a ktoré prešli legislatívnym procesom v roku 2017 a nadobudnú účinnosť v roku 2018 resp. 2019. Tzv. „veľkou novelou" sa novelizuje patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch, zákon o dizajnoch, zákon o ochranných známkach a zákon o správnych poplatkoch[54]. Zmeny sa dotknú tak ustanovení súkromnoprávnej povahy (najmä zamestnanecký režim, spolumajiteľstvo, licencie, vymožiteľnosť práv), ako aj verejnoprávnej povahy (konanie o prihláške, rešerš medzinárodného typu, rešerš v prioritnej lehote, zrušovacie, výmazové a určovacie konanie, rozklad, vzťah k správnemu poriadku, elektronické podávanie). Zámerom autora je prispieť k transparentnej a efektívnej odbornej diskusii a tak aj ku kvalite prijímanej legislatívy v oblasti práva priemyselného vlastníctva.*

[54] V záujme prehľadnosti sú v článku používané iba slovné názvy týchto zákonov: zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon); zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch; zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. V článku sa vychádza zo znenia týchto zákonov, ako boli účinné k 1. júnu 2017.

Kľúčové slová: *Legislatíva, právo priemyselného vlastníctva, patentové právo, zamestnanecký režim, licencie, prihláška ako predmet hmotného práva, konanie pred ÚPV SR.*

Abstract: *The article contains an overview of the legislative amendments which were prepared by the Industrial Property Office of the Slovak Republic in 2016, passed by the Legislator in 2017 and enters into force in 2018 (some provisions in 2019). Four main IP Acts will be amended - Patent Act, Utility Model Act, Design Act and Trade Mark Act - whereby the changes will handle both private law aspects (e.g. employee invention, co-ownership, licensing, enforcement of IPR) and public law aspects of rather procedural character (application, international type search, revocations and invalidation proceedings, appeal, subsidiary applying of Administrative Code, electronic submission etc.). The author's goal is to contribute to transparent and effective discussion and to the quality of enacted IP legislation.*

Keywords: *Legislation, Industrial Property Law, Patent Law, Employee's invention, Licence, Application as a subject of substantive law, administrative proceedings before IPO SR.*

1. NAMIESTO ÚVODU

Na rozdiel od všeobecného vnímania prítomnosti „legislatívnej smršte“ či „hypertrofie právnych predpisov“[55], oblasť práva duševného vlastníctva, a osobitne práva priemyselného vlastníctva, patrí na Slovensku dlhodobo medzi najstabilnejšie[56]. Zdržanlivý prístup zákonodarcu k tvorbe práva je istotne želaný, i keď v slovenskej realite skôr výnimočný. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby **každý významnejší zásah do platnej legislatívy prešiel dostatočnou verejnou diskusiou, odborným pripomienkovaním a oponentúrou**. Dovolím si tvrdiť, že v prípade tzv. „veľkej novely“, o ktorej je tento článok, sa tak aj skutočne stalo.

Predstavitelia odbornej verejnosti, osobitne z akademickej obce a zo Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ) mali možnosť zúčastniť sa na príprave novely už od februára 2016 a to formou cielených konzultácií k čiastkovým pracovným návrhom úradu. Už v marci a máji 2016 úrad v rámci zorganizoval viaceré pracovné stretnutia, na ktorých prebiehala diskusia k optimálnemu nastaveniu právnej úpravy. V apríli 2016 autor článku prezentoval zamýšľané zmeny v práve priemyselného vlastníctva aj na vedeckej konferencii Košické dni súkromného práva[57]. Po zverejnení predbežnej informácie na portáli Slov-lex[58] sa verejnosť mohla zapojiť do prípravy novely aj formou zasielania podnetov a vlastných návrhov. Verejné konzultácie v zmysle Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov[59] prebiehali od 19. augusta do 20. septembra 2016. S cieľom uľahčiť zapojenie verejnosti do legislatívneho procesu ÚPV SR v tejto fáze legislatívneho procesu vypracoval

---

[55] Pozri GERLOCH, A. et al. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008, 424 s. ISBN 978-80-735-362-1, s. 312 a SVÁK, J. et al. Teória a prax legislatívy. Bratislava: EUROKODEX, 2012, 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7, s. 186.

[56] Spoľahlivým indikátorom stabilného právneho prostredia, resp. konkrétnej oblasti práva môže byť priemerný vek zákonov (11 rokov v oblasti práva priemyselného vlastníctva) vo vzťahu k priemernému počtu ich noviel zákonov (2 až 3 novely na jeden zákon v oblasti práva priemyselného vlastníctva).

[57] http://kdsp1.pravo.upjs.sk/ (1. jún 2017).

[58] https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/39 (1. jún 2017).

[59] http://www.economy.gov.sk/index/index.php?not_commited=1&ids=146140&force_display=1 (1. jún 2017).

prehľad navrhovaných zmien vo všetkých novelou dotknutých zákonoch aj s možnosťou ich vzájomného porovnania.
Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) prebiehalo na portáli Slov-lex[60] od 23. januára do 10. februára 2017. ÚPV SR iniciatívne zahrnul medzi pripomienkujúce subjekty viaceré univerzity (TU, STUBA, TUKE, UPJŠKE, UKBA), partnerské inštitúcie (CVTI, SAV, FSSR, SOI), príslušné súdy (OSBB, KSBB) ako aj relevantné profesijné komory (SKPZ, SAK). Na prebiehajúce MPK bolo osobitne upozornených niekoľko desiatok ďalších odborníkov v oblasti duševného vlastníctva. Úrad vyhodnotil a z veľkej časti zapracoval viac ako 200 došlých pripomienok a v marci 2017 predložil legislatívny materiál na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a Hospodárskej a sociálnej rady SR.
Legislatívna rada vlády SR na svojich dvoch zasadnutiach (28. marca a 12. apríla 2017) prerokovala a s pripomienkami schválila návrh veľkej novely[61]. Je potrebné oceniť **konštruktívny prístup Legislatívnej rady vlády SR**, jej vedenia, jednotlivých členov a sekretariátu, ktorí podstatne prispeli k zvýšeniu kvality predloženého návrhu a to nielen z hľadiska legislatívnej techniky, ale aj efektívnejšej úpravy nasledovných právnych inštitútov:

- zavedenie splatnosti odmeny v zamestnaneckom režime (§ 11 ods. 6 patentového zákona)
- zavedenie záložného právo k prihláške (§ 23 ods. 4 patentového zákona)
- zápis licencie namiesto zápis licenčnej zmluvy do registra (§ 24 ods. 2 patentového zákona)
- zavedenie licencie na prihlášku (§ 24 ods. 9 patentového zákona)
- ďalšie zjednodušenie právnej úpravy neodkladných opatrení (§ 34 patentového zákona)

[60] https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/34 (1. jún 2017.

[61] Kompletný materiál predložený na rokovanie Legislatívnej rady SR je možné nájsť na http://lrv.rokovania.sk/160692017-/.

- spresnenie exekúcie postihnutím práv z prihlášky[62] (§ 50 ods. 4 patentového zákona)
- precíznejšie splnomocňovacie a prechodné ustanovenia (§ 80 a 85a patentového zákona).

Nie je žiadnym tajomstvom, že nezanedbateľnou inšpiráciou v tomto smere bol **editoriál JUDr. Záthureckého publikovaný v prvom tohtoročnom čísle časopisu Duševné vlastníctvo[63]**. Jeho volanie po tom, aby sa v nadväznosti na zavedenie primeranej aplikácie ustanovení o záložnom práve (§ 23) a licenčnej zmluve (§ 24) vo vzťahu k predmetu prihlášky ešte doplnila „*výslovná úprava* ***zákonnej transformácie*** *zápisu licenčnej zmluvy či záložného práva k predmetu prihlášky po udelení patentu, na zápis licenčnej zmluvy či záložného práva k patentu",* bolo vypočuté. Pojmy „záložné právo k prihláške" a „licencia na prihlášku" je v tejto súvislosti potrebné vnímať ako legislatívne skratky, ktoré umožnili vhodne formulovať túto zákonnú transformáciu nasledovným spôsobom: „*Udelením patentu nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý a považuje sa za zápis záložného práva k patentu, ak v zmluve o zriadení záložného práva nie je dohodnuté inak alebo ak z rozhodnutia, ktorým bolo záložné právo zriadené, nevyplýva inak. Úpravou alebo rozdelením prihlášky (§ 45) nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 45 ods. 2), úrad zapíše záložné právo aj k vylúčeným prihláškam.".* Obdobne je upravená aj zákonná transformácia zápisu licencie na prihlášku. Tieto novinky jednoznačne prekonajú niektoré doteraz – aj na ÚPV SR – pretrvávajúce názory o údajnej nemožnosti registrácie záložného práva či nemožnosti zápisu licenčnej zmluvy pred udelením patentu, zápisom úžitkového vzoru, dizajnu alebo ochrannej známky.

Dňa 3. mája 2017 schválila návrh zákona vláda SR a 6. septembra 2017 aj Národná rada SR. Dňa 27. septembra 2017 zákon podpísal prezident SR. **Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2018 s**

---

[62] Pozri aj KLINKA, T.: Ochranná známka v exekúcii. Duševné vlastníctvo, ÚPV SR, 2/2011, s. 46, ISSN1335-2881. https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_2_2011.pdf.

[63] ZÁTHURECKÝ, E.: Editoriál: Úvaha nad novelou patentového zákona. Duševné vlastníctvo, ÚPV SR, 1/2017, s. 3, ISSN1339-5564.

výnimkou niekoľkých ustanovení týkajúcich sa registrov ÚPV SR, ktoré nadobudnú účinnosť o rok neskor, 1. januára 2019.

S načrtnutého prehľadu legislatívneho procesu je zrejmé, že príležitostí a času na diskusiu i pripomienky bolo skutočne dosť. Viacerí to využili a prispeli svojím názorom či podnetom k zlepšeniu práva priemyselného vlastníctva na Slovensku. Niektorí – vrátane SKPZ – sa v kľúčových fázach legislatívneho procesu (verejné konzultácie, MPK) neozvali vôbec a o to viac prekvapujú ich verejné vyjadrenia[64]. Na jednej strane **rešpektujem právo každého prezentovať vlastný názor**, na druhej strane však očakávam aj argumenty na jeho podporu. V opačnom prípade totiž ide len o akýsi výkrik do tmy, ktorému by ani nebolo potrebné venovať väčšiu pozornosť.

Môj osobný názor je, že **táto novela si skutočne zaslúži prívlastok „veľká“**. V tomto článku ponúkam k tomu aj konkrétne argumenty.

[64] Citujem predsedu SKPZ, V. Neuchla z článku Slovenské patenty dostanú novinku, Hospodárske noviny, 31. januára 2017: „*Komplexná novela by bola určite prínosnejšia, ale vzhľadom na nie celkom jasný vývoj v oblasti európskeho patentu s jednotným účinkom a Európskeho patentového súdu bolo prijaté takéto čiastkové, nazvime to napríklad údržbárske riešenie.*“. Dostupné na https://hnporadna.hnonline.sk/clanky/900234-slovenske-patenty-dostanu-novinku (1. jún 2017).

2. HLAVNÝ ÚČEL NOVELY

Hlavným účelom tzv. veľkej novely je nanovo upraviť, zmodernizovať a precizovať hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, ktorých aplikácia v praxi sa už v súčasnosti javí ako nepostačujúca resp. nevyhovujúca. Mnohé právne inštitúty - bližšie popísané ďalej v článku - sú spoločné pre najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky). Novela zavádza **principiálnu jednotnosť právnej úpravy týchto prierezových, horizontálnych inštitútov**. Odchylnosti od spoločného štandardu ich regulácie vyplývajú v konkrétnych prípadoch buď z medzinárodných záväzkov SR alebo z rozdielov daných samotnou povahou príslušného predmetu priemyselného vlastníctva. V tomto smere možno preto hovoriť o **metodologicky konzistentnom, systémovom prístupe k regulácii** práva priemyselného vlastníctva. Kým na samotný obsah právnej úpravy môžu byť, a určite aj sú, rôzne názory, veď **nikto nemá „patent" na jediné správne legislatívne riešenie**, základná spoločenská zhoda by mala existovať aspoň pri účele, východiskách a limitoch tvorby práva.

Žiada sa ešte poznamenať, že po dlhšom čase ide v oblasti práva priemyselného vlastníctva o **legislatívnu iniciatívu, ktorá nebola „nanútená zvonku"** (implementácia práva EÚ, medzinárodných zmlúv a pod.), ale ktorej určili prioritu, formu a v konečnom dôsledku aj obsah výlučne naše domáce slovenské skúsenosti, odbornosť a poctivá diskusia. Inými slovami, jedine z vlastnej vôle a v presvedčení, že má zmysel zlepšovať právny rámec priemyselného vlastníctva na Slovensku, ÚPV SR pristúpil k príprave tejto veľkej novely.

3. ZAMESTNANECKÝ REŽIM

Zamestnaneckému režimu[65] bola počas celého legislatívneho procesu venovaná osobitná pozornosť, pretože ide o **kľúčový inštitút práva priemyselného vlastníctva z hľadiska rozvoja inovačného potenciálu a podpory transferu technológií** tak v podnikateľskej, ako aj akademickej sfére. Základná konštrukcia zamestnaneckého režimu sa nanovo definuje. Výslovne sa určuje **subsidiárna aplikácia Občianskeho zákonníka**, čím sa výslovne vylučuje subsidiárna aplikácia Zákonníka práce. Upúšťa sa od doterajšej koncepcie prechodu resp. prevodu (cesie) práva na riešenie z pôvodcu na zamestnávateľa, ktorá mohla vyvolávať určité pochybnosti. Zákon jednoznačne stanoví, že v prípade zamestnaneckého vynálezu **právo na riešenie patrí priamo zamestnávateľovi**. Tento stav platí už od okamihu vytvorenia zamestnaneckého vynálezu a trvá až do márneho uplynutia trojmesačnej zákonnej lehoty na uplatnenie tohto práva zo strany zamestnávateľa voči pôvodcovi alebo do písomného oznámenia o jeho neuplatnení, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Nevyhnutnou podmienkou začatia plynutia zákonnej lehoty ostáva písomné upovedomenie zo strany pôvodcu adresované zamestnávateľovi. Novinkou však je, že zákon bude vymenúvať **povinné náležitosti tohto upovedomenia**, čím sa posilňuje právna istota oboch účastníkov právneho vzťahu. Ak by teda z upovedomenia nebolo možné identifikovať napr. podstatu vynálezu, nepôjde o riadne upovedomenie a zákonná trojmesačná lehota nezačala plynúť.

Zamestnávateľ bude mať novú možnosť uplatniť právo na riešenie aj tým, že v trojmesačnej lehote podá patentovú prihlášku, európsku patentovú prihlášku alebo medzinárodnú prihlášku. Bude ale musieť o tom **bezodkladne písomne informovať pôvodcu**. Túto informačnú povinnosť má zamestnávateľ aj vtedy, ak síce písomne

[65] Zamestnanecký režim je upravený v § 11 patentového zákona, § 12 zákona o dizajnoch a § 11 zákona o úžitkových vzoroch. Vzhľadom na ekvivalentnosť týchto úprav sa v tomto článku venuje primárna pozornosť zamestnaneckému vynálezu podľa § 11 patentového zákona.

uplatní právo na riešenie, ale prihlášku sa rozhodne podať až neskôr, prípadne ju nepodá vôbec. Okrem stanovenia základných podmienok vzájomnej komunikácie zákon tiež **spresňuje povinnosť mlčanlivosti** pre obe strany právneho vzťahu.

Zákon výslovne **rozširuje právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie** aj na pomerne častý prípad, ak bola **odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou** bez zohľadnenia zákonných podmienok primeranosti. S cieľom posilniť efektívny výkon práva na dodatočné vyrovnanie sa zavádza **informačný nárok pôvodcu na kontrolu účtovnej evidencie** alebo inej dokumentácie zamestnávateľa v rozsahu potrebnom na zistenie dodatočného vyrovnania. Ak by boli poskytnuté pôvodcovi informácie označené ako dôverné, pôvodca bude zo zákona viazaný mlčanlivosťou voči tretím osobám. Tento informačný nárok, ako aj samotné právo na dodatočné vyrovnanie, však **pôvodca bude môcť uplatniť až po uplynutí troch rokov** od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom. Vtedy už spravidla bude zrejmé, aký je reálny ekonomický prínos zamestnaneckého vynálezu pre zamestnávateľa, či došlo k podaniu prihlášky, prípadne aká je šanca na udeleniu patentu. Zákon posilní pozíciu pôvodcu aj tým, že výslovne stanoví, že jeho právo na dodatočné vyrovnanie **nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu.**

Možno súhrnne konštatovať, že medzi výhody takto nastaveného zamestnaneckého režimu patrí **v každom okamihu jednoznačná určiteľnosť nositeľa práva na riešenie a aplikovateľného právneho režimu** (cieľ 1: zvýšenie právnej istoty), **jasné pravidlá vzájomnej komunikácie, informovanosti a mlčanlivosti** (cieľ 2: podpora transparentnosti a lojality) ako aj **dôraz na vyváženosť práv a povinností** (cieľ 3: spravodlivosť a proporcionalita). Až budúcnosť ukáže, či nová úprava zamestnaneckého režimu bude v praxi efektívne využívaná a či sa spomenuté ciele podarilo aspoň čiastočne naplniť.

Je potešiteľné, že veľká novela už v krátkom čase vyvolala **viacero reakcií odbornej verejnosti**[66] a to špeciálne vo vzťahu k zamestnaneckému režimu. Dovolím si v stručnosti reagovať na načrtnuté otázky.

JUDr. Parobeková si v súvislosti s označením „veľká novela" položila otázku: „*Ide však naozaj o takú zásadnú úpravu alebo sa zákonodarca len inšpiroval legislatívou a judikatúrou, ktorá existuje na európskej a medzinárodnej úrovni už dlhšiu dobu?* Odkazovala pritom na dve rozhodnutia britských súdov z rokov 2009 a 2017, švédsky zákon o vojenských (!) vynálezoch z roku 1949 a článok autora Jean E. Healyho z roku 2005, v ktorom analyzuje známy prípad z japonského právneho prostredia Syuji Nakamura v. Nichia Corporation. JUDr. Parobeková sa ďalej zamýšľa: „*Práve rozšírenejší proaktívny prístup, či už stimulovaný domácou alebo cezhraničnou skúsenosťou môže mať pozitívnejší prínos pre fungovanie vnútorného trhu ako len nanútené reagovanie na podnety zo strany Európskeho spoločenstva. Preto je na mieste otázka,* ***či flexibilnejší prístup, ktorý by bral do úvahy konkrétne potreby podnikateľov a vývoj na trhu, by nebol vhodnejší*** *v prípade, že zákonodarca má ozajstný úmysel venovať sa rozvoju inovačného potenciálu a podpory transferu technológii, tak ako to prezentuje.*"

Autorovi článku priznáva, že mu neboli známe britské prípady citované v článku JUDr. Parobekovej a ani švédsky zákon o vojenských vynálezoch z roku 1949[67], ktorého relevancia je v kontexte zamestnaneckého režimu otázna. Vo všeobecnosti možno s JUDr. Parobekovou určite nájsť zhodu v tom, že **v súčasnosti pravdepodobne žiadna národná patentová legislatíva ani prax nie je a nemôže byť izolovaná a nemôže si dovoliť ignorovať stave a vývoj v iných relevantných zahraničných jurisdikciách,** pričom vzájomná súvislosť môže mať povahu voľnej inšpirácie alebo tiež dôsledného nasledovania konkrétnej zahraničnej právnej

---

[66] PAROBEKOVÁ, D.: „Veľká novela" práva priemyselného vlastníctva a zamestnanecký režim. 2017 http://www.najpravo.sk/clanky/velka-novela-v-prave-priemyselneho-vlastnictva-a-novy-zamestnanecky-rezim.html.
BAČÁROVÁ, R.: Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v patentovom práve. Prednáška zaznela na XI. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Olomoucké právnické dny 2017. Sekcia práva duševného vlastníctva. 18. máj 2017.

[67] Pozri http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3643.

doktríny, právnej úpravy či judikatúry[68]. V rámci prípravných legislatívnych prác v roku 2016 autor článku ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov ÚPV SR využil viaceré zahraničné zdroje a to najmä **nemecký zákon o zamestnaneckých vynálezoch z roku 1957 (v znení z roku 2009)**[69], **nový španielsky patentový zákon z roku 2015**[70], **nový rumunský zákon o zamestnaneckých vynálezoch z roku 2014**[71], **lotyšský patentový zákon z roku 2007, ako aj viaceré kódexy priemyselného vlastníctva, najmä poľský zákon o priemyselnom vlastníctve**[72]. Vo vzťahu k revízii zamestnaneckého režimu (§ 11 patentového zákona, § 11 zákona o úžitkových vzoroch, § 12 zákona o dizajnoch) však uvedené **zahraničné zdroje zďaleka neboli rozhodujúce** a počas legislatívnych prác plnili skôr funkciu doplnkových, študijných podkladov. Naozaj kľúčové boli **intenzívne diskusie a konzultácie s univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, skúsenými advokátmi, akademikmi a s podnikateľmi,** ako je zdôraznené aj v prvej časti tohto článku[2]. S ohľadom na uvedené autor článku vyjadruje nádej, že v tomto procese boli dostatočne naplnené atribúty „proaktívneho a flexibilného prístupu", o ktorom hovorí JUDr. Parobeková.

JUDr. Parobeková vytýka novej úprave zamestnaneckého režimu chýbajúci mechanizmus nápravy „*absencie formálnych náležitostí oznámenia podaného zamestnancom zamestnávateľovi*" a kladie otázku „*či bude mať nesprávne oznámenie predpokladané právne účinky alebo dôjde k prerušeniu plynutia zákonnej lehoty do momentu odstránenia týchto nedostatkov a na akú dlhú dobu*". Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že povinné náležitosti upovedomenia o vytvorení zamestnaneckého

---

[68] Známym príkladom rozšíreného a dlhodobého nasledovania zahraničnej legislatívy z oblasti patentového práva bol americký Bayh-Dole Act z roku 1980. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap18.pdf.

[69] Pozri Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG, 2009). http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10005.

[70] Pozri Ley N° 24/2015 de Patentes. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15768.

[71] Pozri Law on Employees' Inventions (No 83/2014) . http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ro/ro082en.pdf.

[72] Stručný prehľad zahraničných kodifikácii možno nájsť aj v článku KLINKA, T.: Zákon o priemyselnom vlastníctve (??) Kodifikačné otázniky. Duševné vlastníctvo 4/2013. ÚPV SR. s. 23 – 24.
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2013/DV_1304web.pdf.

vynálezu, ktoré novela zavádza, **nie sú formálne, ale obsahové** a vymedzujú samotný predmet právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom, teda zamestnanecký vynález. V upovedomení má pôvodca „*opísať technický problém a jeho riešenie, vznik a podstatu zamestnaneckého vynálezu tak, aby odborník vynález mohol uskutočniť*“ (§ 11 ods. 2 druhá veta patentového zákona). Zákon teda nebude vyžadovať od pôvodcov, aby v upovedomení uvádzali akékoľvek formality, ale aby **jednoznačne identifikovali, na ako technickom probléme pracovali a k akému výsledku dospeli, pričom by mali použiť „technický jazyk“**, aby mu iní odborníci v danej oblasti techniky objektívne mohli porozumieť a na jeho základe dokázali vynález uskutočniť. Pritom už podľa doteraz platnej úpravy musí pôvodca spolu s upovedomením odovzdať zamestnávateľovi aj všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu. **Ak z upovedomenia nebudú tieto skutočnosti zrejmé, jeho doručením zamestnávateľovi trojmesačná zákonná lehota ani nezačne plynúť**. Zákon zámerne nebude upravovať proces odstraňovania nedostatkov upovedomenia a ponecháva ho plne v réžii oboch dotknutých strán. Ich právna istota tým nie je oslabená, pretože **právo na riešenie patrí zamestnávateľovi už od momentu vytvorenia zamestnaneckého vynálezu** (§ 11 ods. 1 patentového zákona) a **pôvodca môže byť zodpovedný za škodu**, ktorú by zamestnávateľovi spôsobil porušením svojej zákonnej povinnosti riadne ho upovedomiť o vytvorení zamestnaneckého vynálezu. A tu má – aj preventívny – význam práve **subsidiárna aplikácia Občianskeho zákonníka**, o ktorej JUDr. Parobeková necítila potrebu viesť hlbšiu diskusiu. Možno vo všeobecnosti odporučiť, aby zamestnávateľ bez meškania písomne oznámil pôvodcovi, že predložené upovedomenie nespĺňa základné zákonné náležitosti a vyzval ho na ich doplnenie v určenej lehote. Na univerzitách a v iných vedecko-výskumných inštitúciách môže byť pritom užitočná aj **angažovanosť ich centier transferu technológii** a vhodné zohľadnenie tejto situácie aj **v interných smerniciach**.

Z článku JUDr. Parobekovej by mohlo vyplývať niekoľko nepresností v súvislosti s inštitútom primeranej odmeny (§ 11 ods. 6 patentového zákona) a inštitútom dodatočného vyrovnania (§ 11 ods. 7 patentového zákona). Oba tieto právne inštitúty sú **dlhodobo súčasťou slovenského patentového práva a novela len vytvára vhodnejšie podmienky na ich efektívnejšie uplatňovanie v praxi** tým, že zaviedla

- výslovnú úpravu splatnosti primeranej odmeny,
- rozšírenie práva na dodatočné vyrovnanie aj na paušalizovanú primeranú odmenu,
- trojročný odklad uplatňovania práva na dodatočné vyrovnanie,
- trvanie práva na dodatočné vyrovnanie počas celej doby ochrany zamestnaneckého vynálezu a
- zavedením informačného nároku pôvodcu voči zamestnávateľovi.

Autor článku sa pripája k odporúčaniu JUDr. Parobekovej, aby sa novelou dotknutí zamestnávatelia už začali pripravovať na implementáciu novely a vytvárali si správnu prax najmä v súvislosti so zamestnaneckým režimom.

Na medzinárodnej vedeckej konferencie Olomoucké právnické dny 2017 v sekcii práva duševného vlastníctva vystúpila aj JUDr. Bačárová s príspevkom „Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v patentovom práve“. JUDr. Bačárová sa zamerala najmä na univerzitné prostredie a okrem iného otvorila otázku, **či by zamestnanecký režim nemal byť v patentovom zákone špecificky upravený pre univerzity.** Táto otázka je plne legitímna, avšak s ohľadom na pokročilý stav legislatívneho procesu je vysoko nepravdepodobné, že bude zohľadnená už v tejto novele. Autor článku by však v tejto súvislosti rád upozornil na doteraz nie veľmi využívanú možnosť, ktorú majú vysoké školy v súvislosti s **autonómnou záväznou úpravou zamestnaneckého režimu vo vnútorných predpisoch univerzity**. Verejná vysoká škola má právomoc vydávať vnútorné predpisy v

rozsahu a v oblastiach, ako jej to umožňuje vysokoškolský zákon[73] a jej štatút. Ak by teda univerzita mala v štatúte uvedené, že prijme **vnútorný predpis o transfere technológii a poznatkov**, tak by takýto predpis bol právne záväzný pre všetkých jej zamestnancov, študentov aj doktorantov a vo vzťahu k nastaveniu zamestnaneckého režimu by sa nevyžadovala zmluvná forma odchýlok alebo doplnení zákonnej úpravy v patentovom zákone (§ 11). Na ostatné časti konferenčného príspevku JUDr. Bačárovej bude autor článku prípadne reagovať až po jeho publikovaní.

Finálna právna úprava zamestnaneckého režimu v patentovom zákone:

§ 11

Zamestnanecký vynález

(1) Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu vytvoril vynález (ďalej len „zamestnanecký vynález"), právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril zamestnanecký vynález, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu. V upovedomení pôvodca opíše technický problém a jeho riešenie, ako aj vznik a podstatu zamestnaneckého vynálezu tak, aby odborník vynález mohol uskutočniť.

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na riešenie, a to písomne v lehote troch mesiacov od upovedomenia pôvodcom podľa odseku 2. Za uplatnenie práva na riešenie podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj podanie prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ktorej predmetom je zamestnanecký vynález a v ktorej je ako

[73] Pozri § 16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

pôvodca uvedený pôvodca, ktorý vytvoril zamestnanecký vynález. Ak zamestnávateľ uplatní právo na riešenie, je povinný bezodkladne písomne informovať pôvodcu o zvolenom spôsobe ochrany zamestnaneckého vynálezu, najmä o podanej prihláške, európskej patentovej prihláške alebo o medzinárodnej prihláške.

(4) Ak zamestnávateľ v lehote podľa odseku 3 neuplatní právo na riešenie spôsobom podľa odseku 3 alebo v tejto lehote písomne oznámi pôvodcovi, že právo na riešenie neuplatňuje, prechádza toto právo na pôvodcu.

(5) Do uplynutia lehoty na uplatnenie práva na riešenie podľa odseku 3 alebo do uplatnenia práva na riešenie podľa odseku 3 alebo do prechodu práva na riešenie na pôvodcu podľa odseku 4, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, sú zamestnávateľ a pôvodca povinní zachovávať o zamestnaneckom vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám. Ak zamestnávateľ v lehote podľa odseku 3 uplatnil právo na riešenie, pôvodca je povinný zachovávať o zamestnaneckom vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám až do sprístupnenia vynálezu verejnosti podľa tohto zákona, Európskeho patentového dohovoru alebo podľa Zmluvy o patentovej spolupráci alebo do jeho sprístupnenia verejnosti so súhlasom zamestnávateľa, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Ak právo na riešenie prešlo na pôvodcu podľa odseku 4, zamestnávateľ je povinný zachovávať o zamestnaneckom vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám až do jeho sprístupnenia verejnosti podľa predchádzajúcej vety.

(6) Pôvodca, voči ktorému zamestnávateľ uplatnil právo na riešenie podľa odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Pri určení výšky odmeny je rozhodujúci technický význam a hospodársky význam zamestnaneckého vynálezu a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení zamestnaneckého vynálezu a na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Odmena je splatná do jedného mesiaca od uplatnenia práva na riešenie.

(7) Ak odmena podľa odseku 6 nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého vynálezu alebo ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia

podmienok podľa odseku 6, pôvodca má právo na dodatočné vyrovnanie. Po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie je zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti pôvodcu povinný poskytnúť pôvodcovi podklady nevyhnutné na určenie výšky dodatočného vyrovnania. Ak zamestnávateľ poskytne pôvodcovi informácie označené zamestnávateľom ako dôverné, pôvodca je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť voči tretím osobám a nesmie ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý mu ich zamestnávateľ poskytol. Pôvodca môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom. Právo na dodatočné vyrovnanie nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu.

(8) Práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 7 zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté.

(9) Spolupôvodcovia majú právo na primeranú odmenu podľa odseku 6 a právo na dodatočné vyrovnanie podľa odseku 7 v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení zamestnaneckého vynálezu. Ak sa spolupôvodcovia nedohodli inak alebo ak inak nerozhodol súd, platí, že podiel spolupôvodcov na vytvorení zamestnaneckého vynálezu je rovnaký.

(10) Na právne vzťahy zo zamestnaneckého vynálezu sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak v odsekoch 1 až 9 nie je ustanovené inak.“.

4. MAJITEĽSTVO A SPOLUMAJITEĽSTVO

Každý predmet priemyselného vlastníctva (ochranná známka, patent, úžitkový vzor, dizajn) môžu mať jedného majiteľa alebo viacerých spolumajiteľov. Za majiteľa resp. spolumajiteľa sa považuje osoba zapísaná v registri úradu ako majiteľ resp. spolumajiteľ, ak súd nerozhodne inak. Táto v praxi osvedčená **vyvrátiteľná domnienka sa novelou dopĺňa aj do známkového práva** (nový § 7a zákona o ochranných známkach). Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi sa subsidiárne vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve (§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade patentov, úžitkových vzorov a dizajnov sa **spolumajiteľský podiel odvodzuje od rozsahu práva na riešenie, resp. práva na dizajn** patriaceho spolupôvodcovi, ktorý sa stal spolumajiteľom alebo bol právny predchodcom spolumajiteľa. Toto pravidlo je vyjadrené v aktuálne platnom znení patentového zákona[74] a - v zjednodušenej dikcii - sa novelou dopĺňa aj do zákona o dizajnoch a zákona o úžitkových vzoroch (§ 16 zákona o dizajnoch, § 19 zákona o úžitkových vzoroch). V známkovom práve prirodzene žiadne subjektívne právo obdobné právu na riešenie neexistuje a novela to primerane zohľadňuje (nový § 7b zákona o ochranných známkach). Vychádzajúc dispozitívnej povahy právnej úpravy Občianskeho zákonníka[75] platí, že spolumajitelia si môžu výšku podielov dohodnúť inak. Podiely sa do registrov ÚPV SR nezapisujú.

Každý zo spolumajiteľov má právo využívať predmet priemyselného vlastníctva ako celok, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Samostatne je každý spolumajiteľ aj aktívne legitimovaný v mene a na účet všetkých spolumajiteľov v prípade zásahu do práv treťou osobou. V súlade s odbornou literatúrou[76] bude platiť, že **na udelenie licencie sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov**,

---

[74] Ustanovenie § 20 ods. 2 patentového zákona znie: *2)„ Spolumajiteľský podiel k patentu sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie patriaceho spolupôvodcovi (§ 10 ods. 3) ako majiteľovi patentu alebo spolupôvodcovi ako právnemu predchodcovi majiteľa patentu.*“.

[75] Ustanovenie § 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka znie: „*2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.*“

[76] Pozri aj publikáciu VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čenek, 2012, 495 s. ISBN 978-80-7380-375-5, s. 271.

ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Tým nie je dotknuté **právo každého spolumajiteľa disponovať so svojím spolumajiteľským podielom** (prevod, prechod, záložné právo) s obmedzením vyplývajúcim z predkupného práva ostatných spolumajiteľov v zmysle Občianskeho zákonníka[77].

Ak spolumajiteľ zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu alebo sa vzdá svojho spolumajiteľského podielu, jeho spolumajiteľský podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov patentu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom. Toto **pravidlo prechodu podielu na ostatných spolumajiteľov** je upravené v aktuálne platnom znení zákona o dizajnoch (§ 16 ods. 4 a 5) a novelou sa rozširuje na patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch a zákon o ochranných známkach.

Finálna právna úprava majiteľstva a spolumajiteľstva v patentovom zákone:

§ 19

Za majiteľa patentu sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v patentovom registri úradu (ďalej len "register"), ak súd nerozhodne inak.

§ 20

Spolumajiteľstvo patentu

(1) Spolumajiteľský podiel k patentu sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie, ak sa spolumajitelia patentu nedohodnú inak.

(2) Na základe žiadosti doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi majiteľom patentu alebo všetkými spolumajiteľmi patentu a osobou, ktorá má

[77] Ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka znie: „*Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe §(116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.*“.

právo na riešenie podľa § 10 až 12, úrad zapíše takú osobu do registra ako spolumajiteľa patentu.

(3) Každý zo spolumajiteľov patentu má právo využívať vynález, ktorý je predmetom patentu, ak sa spolumajitelia patentu nedohodnú inak. Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 15 môže každý zo spolumajiteľov patentu uplatniť nároky podľa § 32 žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu.[8b]) Len čo sa začalo konanie podľa predchádzajúcej vety alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhy podľa osobitného predpisu[8b]) ďalších spolumajiteľov patentu pre tie isté nároky z toho istého neoprávneného zásahu prípustné; to nie je na ujmu práva týchto spolumajiteľov patentu pristúpiť k začatému konaniu na strane žalobcu. Právoplatné rozhodnutia o nárokoch podľa § 32 ods. 1 vydané na základe žaloby i len jedného spolumajiteľa patentu sú záväzné aj pre ďalších spolumajiteľov patentu; tým nie je dotknuté právo spolumajiteľov patentu na uplatnenie nárokov podľa § 32 ods. 2.

(4) Na poskytnutie práva využívať vynález chránený patentom tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov patentu, ak sa spolumajitelia patentu nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo spolumajiteľov patentu disponovať so svojím spolumajiteľským podielom podľa § 21 až 23.

(5) Dohoda o zrušení spolumajiteľstva patentu a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak je neplatná. Dohoda podľa prvej vety nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra.

(6) Ak spolumajiteľ patentu nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa patentu prechádza jeho podiel na ostatných spolumajiteľov patentu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom; to platí aj vtedy, ak sa spolumajiteľ patentu vzdá svojho podielu.

(7) Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 6.

(8) Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi patentu sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve,[9]) ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustanovené inak.

5. LICENČNÁ ZMLUVA A LICENCIA

Novela sa dotkne aj úpravy licenčných vzťahov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá je charakteristická subsidiárnou aplikáciou všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 508 a nasl.) s prednostnou aplikáciou osobitných ustanovení patentového zákona (§ 24), zákona o úžitkových vzoroch (§ 23), zákona o ochranných známkach (§ 20) a zákona o dizajnoch (§ 24). V týchto vymenovaných osobitných ustanoveniach sa dopĺňa **rozlišovanie a definovanie výlučnej a nevýlučnej licencie** ako aj **jednoznačnú úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie** pri zásahu do výlučných práv majiteľa.

V teórii[78] aj praxi sa dlhodobo potvrdzuje, že majiteľ patentu, úžitkového vzoru, dizajnu alebo ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. A že ak nie je v licenčnej zmluve výslovne dohodnuté, že majiteľ udelil výlučnú licenciu, malo by platiť, že udelil nevýlučnú licenciu. Na rozdiel od štandardnej autorskoprávnej terminológie („výhradná licencia“ a „nevýhradná licencia“[79]) sa **zachovávajú pojmy „výlučná licencia“ a „nevýlučná licencia“, ktoré sú pre oblasť priemyselného vlastníctva už dostatočne vžité**. Pojmy „výlučná licencia a „nevýlučná licencia“ možno nájsť aj v platnom znení niektorých vyššie uvedených zákonov[80], používajú sa aj v právnych predpisoch Európskej únie[81] a v niektorých medzinárodných zmluvách.

Aj v oblasti priemyselného vlastníctva sa zavádza pravidlo, že **udelením výlučnej licencie sa majiteľ sám obmedzuje v**

---

[78] Pozri aj publikáciu VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čenek, 2012, 495 s. ISBN 978-80-7380-375-5, s. 357.

[79] Ustanovenie § 70 Autorského zákona má názov „*Výhradná a nevýhradná zmluva*“.

[80] Pozri napr. § 25, 26, 27 patentového zákona, § 24 zákona o úžitkových vzoroch, § 24, 40 zákona o dizajnoch, § 14, 15 zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

[81] Nová známková smernica, teda smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20 15/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v článku 25 hovorí o „výlučnej“ a „nevýlučnej“ licencii.

ďalšom využívaní jej predmetu, čím dochádza k odklonu od všeobecného režimu Obchodného zákonníka[82] a **pod sankciou absolútnej neplatnosti je povinný zdržať sa udelenia ďalšej licencie tretej osobe**. Nadobúdateľ výlučnej licencie by však nemal byť zo zákona povinný využívať jej predmet, ako predpokladá autorský zákon[83], je skôr vhodné ponechať v režime dispozitívnej úpravy Obchodného zákonníka (§ 509 ods. 2), ktorá sa prakticky môže dotýkať výlučne ochranných známok. Poskytnutie sublicencie vylučuje dispozitívne ustanovenie Obchodného zákonníka[84] a vylúčené ostáva aj postúpenie resp. prevod licencie. Prirodzene, zmluvné strany sa môžu dohodnúť inak.

Doterajšia úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie[85], i keď v súlade so smernicou 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva[86], **nezohľadňovala oprávnené záujmy a primárne postavenie majiteľ práv priemyselného vlastníctva a ani súvisiace ustanovenia Obchodného zákonníka[87]**. Navyše, nová smernica známková smernica[88] jednoznačne stanovuje, v akých prípadoch má držiteľ licencie aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a neponecháva pre národné právo veľký priestor na vlastné legislatívne riešenie. Existuje všeobecná zhoda na tom, že **aktívna legitimácia držiteľa licencie by mala byť upravená rovnakým spôsobom pre všetky predmety priemyselného vlastníctva**, či už

---

[82] Podľa § 511 ods. 1 Obchodného zákonníka poskytovateľ je naďalej oprávnený na výkon práva, ktoré je predmetom zmluvy, a na poskytnutie jeho výkonu iným osobám.

[83] Ustanovenie § 70 ods. 3 Autorského zákona znie: „*(3) Nadobúdateľ je povinný výhradnú licenciu využiť, ak nie je dohodnuté inak.*".

[84] Podľa § 511 ods. 2 Obchodného zákonníka nadobúdateľ nie je oprávnený prenechať výkon práva iným osobám.

[85] V súčasnosti platné ustanovenie § 24 ods. 4 patentového zákona znie: „*4) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi patentu.*". Obdobné ustanovenia obsahujú aj zákon o úžitkových vzoroch (§ 23 ods. 5), zákon o dizajnoch (§ 24 ods. 7) a aj zákon o ochranných známkach (§ 20 ods. 4).

[86] Článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2004/48/ES znie: „*Členské štáty uznajú ako osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy uvedených v tejto kapitole všetky ostatné osoby* [tzn. iné ako majiteľov práv, pozn. autora] *oprávnené využívať tieto práva, a to najmä licencie, pokiaľ to umožňujú a pokiaľ je to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.*".

[87] Ustanovenie § 514 Obchodného zákonníka znie: „*(1) Ak nadobúdateľa obmedzujú vo výkone práva iné osoby alebo ak zistí, že iné osoby toto právo porušujú, oj povinný bez zbytočného odkladu podať o tom správu poskytovateľovi. (2) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu práva nadobúdateľom. Pri týchto opatreniach je nadobúdateľ povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebné spolupôsobenie.*".

[88] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/24 36 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v článku 25 ods. 3 stanovuje: „*Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, môže držiteľ licencie podať návrh na začatie konania o porušení práv z ochrannej známky, len ak s tým súhlasí jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže podať návrh na začatie takéhoto konania, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom oznámení sám v primeranej lehote nepodá návrh na začatie konania o porušení práv.*".

ide o ochrannú známku, patent, úžitkový vzor alebo dizajn. Preto sa právna úprava, ktorou sa do zákona o ochranných známkach transponuje čl. 25 ods. 3 novej známkovej smernice vo vzťahu k aktívnej legitimácií držiteľa licencie rozširuje aj na ostatné predmety priemyselného vlastníctva.

Stručnú zmienku si zaslúži aj zmena zaužívanej terminológie, keď namiesto doterajšieho pojmu „zápis licenčnej zmluvy“, **zákon bude používať vhodnejší pojem „zápis licencie“**. Právna úprava sa tým terminologicky zjednocuje s medzinárodnými zmluvami[89] aj právom Európskej únie[90]. V praxi sa do registra ani nikdy nezapisovali licenčné zmluvy, teda celé zmluvné dokumenty, ale len údaje o poskytnutí licencie, jej rozsahu, trvaní a o nadobúdateľovi licencie.

Finálna právna úprava licenčnej zmluvy a licencie v patentovom zákone:

§ 24

Licenčná zmluva

(1) Majiteľ patentu môže udeliť inej osobe oprávnenie na využívanie vynálezu chráneného patentom (ďalej len „licencia“) licenčnou zmluvou.

(2) Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad na základe žiadosti o zápis licencie, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo strán licenčnej zmluvy.

(3) Majiteľ patentu môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že majiteľ patentu udelil výlučnú licenciu, platí, že udelil nevýlučnú licenciu.

---

[89] Singapurský dohovor o práve ochrannej známky (čl. 17 až 19), Vykonávací predpis k Dohovore o patentovom práve (Pravidlo 17) a Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Pravidlo 23).

[90] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. 25 ods. 5).

(4) Ak majiteľ patentu udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať využívania vynálezu chráneného patentom.

(5) Ak majiteľ patentu udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať vynález (§ 14), ani jeho právo udeliť licenciu tretej osobe.

(6) Licenčná zmluva, ktorou majiteľ patentu udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ predtým udelenej výlučnej licencie na uzavretie takej licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

(7) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa vynález na základe licencie využíva, ak licenčná zmluva neustanovuje inak.

(8) Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 15 môže nadobúdateľ nevýlučnej licencie vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 32 žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu[8b]) len so súhlasom majiteľa patentu; nadobúdateľ výlučnej licencie tak môže urobiť, ak majiteľ patentu po písomnom oznámení sám v primeranej lehote žalobou podľa Civilného sporového poriadku neuplatní nároky podľa § 32 ods. 1. Ustanovením predchádzajúcej vety nie sú dotknuté práva a povinnosti majiteľa patentu a nadobúdateľa licencie podľa Obchodného zákonníka[12]) ani právo nadobúdateľa licencie vstúpiť do konania začatého majiteľom patentu ako intervenient.

(9) Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky (ďalej len „licencia na prihlášku“). Udelením patentu

nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý a považuje sa za zápis licencie podľa odseku 2, ak v licenčnej zmluve nie je dohodnuté inak. Úpravou alebo rozdelením prihlášky (§ 45) nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 45 ods. 2), úrad zapíše licenciu aj na vylúčené prihlášky.

(10) Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,[12a]) ak v odsekoch 1 až 9 nie je uvedené inak.

6. VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁV

Najvýznamnejšou legislatívnou udalosťou posledných rokov na Slovensku je nepochybne **rekodifikácia civilného procesného práva**, keď 1. júla 2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Zlepšili sa inštitucionálne podmienky na efektívnejšie vymáhanie práv duševného vlastníctva a to najmä **zúžením kauzálnej príslušnosti v sporoch z priemyselného vlastníctva**[91] a tiež v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch[92]. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v spolupráci ÚPV SR s Ministerstvom spravodlivosti SR s účinnosťou od 1. júla 2017 **reformou prešla aj súdna štatistika v oblasti práv duševného vlastníctva**[93].

Inštitút doteraz známy ako „predbežné opatrenie" sa v Civilnom sporovom poriadku nazýva „**neodkladné opatrenie**" (§ 324 a nasl.), čo sa premietlo do zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva už zákonom č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálnou novelou dochádza k úplnému vypusteniu **právnej úpravy neodkladných opatrení** s tým, že neodkladného opatrenia budú upravené výlučne v Civilnom sporovom poriadku[94] a patentový zákon (§ 34), zákon o dizajnoch (§

---

[91] Ustanovenie § 25 Civilného sporového poriadku znie: „*(1) Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky. (2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici. (3) Ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu, je príslušný súd podľa odsekov 1 a 2.*".

[92] Ustanovenie § 26 Civilného sporového poriadku znie: „*(1) Na konanie v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch je príslušný a) Okresný súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre, b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne, c) Okresný súd Košice I pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove. (2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa odseku 1 je príslušný a) Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. a), b)Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. b), c) Krajský súd v Košiciach pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. c).* ".

[93] Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

[94] Ustanovenie § 325 ods. 1 Civilného sporového poriadku znie: „*(1) Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.*" Ustanovenie § 330 ods. 2 Civilného sporového poriadku znie: „*(2) Ak to povaha veci pripúšťa, súd môže nariadiť neodkladné opatrenie, ktorého obsah by bol totožný s výrokom vo veci samej.*". Ustanovenie § 341 ods. 1 Civilného sporového poriadku znie: „*(1) Neodkladným opatrením môže súd nariadiť strane, aby sa zdržala konania, ktorým ohrozuje alebo porušuje právo duševného vlastníctva.*".

29) a zákon o ochranných známkach (§ 13) budú obsahovať navyše len úpravu inštitútu zábezpeky na strane navrhovateľa. V zákone o úžitkových vzoroch (§ 31) sa s ohľadom na uplatňovaný registračný princíp dopĺňa **ustanovenie na ochranu práv tretích osôb**, v zmysle ktorého súd bude môcť pred nariadením neodkladného opatrenia aj bez návrhu vyzvať navrhovateľa, aby predložil výsledok rešerše alebo správu o rešerši medzinárodného typu na predmet chránený úžitkovým vzorom. Ak navrhovateľ výzve nevyhovie alebo súd dôjde k záveru, že nie sú splnené podmienky ochrany, bude to predstavovať osobitný dôvod na zamietnutie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

Z dôvodu duplicity s Civilným sporovým poriadkom[95] sa novelou **vypúšťajú ustanovenia o zodpovednosti navrhovateľa za škodu spôsobenú nedôvodne navrhnutým neodkladným opatrením** z jednotlivých zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva[96].

Finálna právna úprava zábezpeky na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia v patentovom zákone:

§ 34

Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia

(1) V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,[14]) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú zábezpeku v primeranej výške alebo podmieniť vykonateľnosť neodkladného opatrenia zložením peňažnej zábezpeky. Pri rozhodovaní o výške peňažnej zábezpeky súd prihliadne na rozsah škody alebo inej ujmy, ktorá môže vzniknúť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť zábezpeku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.

---

[95] Ustanovenie § 340 ods. 1 Civilného sporového poriadku znie: „*(1) Ak neodkladné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu než preto, že sa návrhu vo veci samej vyhovelo, alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené, navrhovateľ je povinný nahradiť škodu a inú ujmu tomu, komu neodkladným opatrením vznikli.*“.

[96] Pozri platné znenie § 30 ods. 2 patentového zákona, § 27 ods. 3 zákona o dizajnoch, § 31 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch.

(2) Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ujmy.[14a]) Povinnosť nahradiť škodu alebo inú ujmu, ktorá nebola z tejto zábezpeky uspokojená, tým nie je dotknutá.

(3) Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak

a) poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy[14a]) na súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o vzniku škody alebo inej ujmy, najneskôr však do troch rokov od nariadenia neodkladného opatrenia,

b) bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo

c) navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.

Právo na informácie bolo do osobitných zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva zavedené v roku 2007 transpozíciou smernice 2004/48/ES o vymožite ľnosti práv duševného vlastníctva (článok 8). Pokiaľ ide o patentový zákon (§ 32a), zákon o dizajnoch (§ 27a) a zákon o úžitkových vzoroch (§ 29), dopĺňa sa právna úprava aj o „zamýšľaného predajcu“ a „poskytovateľa služieb“, tak ako je v platnom znení zákona o ochranných známkach (§ 11).

Kľúčovým prvkom riešenia patentového sporu je **kvalifikované posúdenie, či údajný porušovateľ svojím konaním skutočne zasahuje do rozsahu ochrany patentu alebo úžitkového vzoru alebo nie**. S cieľom prispieť k lepšej kvalite tohto posúdenia dopĺňa sa do patentového zákona (§ 33) aj zákona o úžitkových vzoroch (§ 30) možnosť, aby sa súd na návrh ktorejkoľvek zo strán obrátil priamo na úrad so žiadosťou o **odborné vyjadrenie**[97] **k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcej z určitého patentu alebo úžitkového vzoru**.

[97] Inštitút odborného vyjadrenia je upravený v § 206 Civilného sporového poriadku nasledovne: „*Ak je potrebné posudzovať skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti, súd na návrh vyžiada odborné vyjadrenie od odborne spôsobilej osoby.*“

Podobne ako v prípade neodkladných opatrení aj v konaní o žalobe žalobcu, ktorý uplatňuje výlučné práva z úžitkového vzoru, **súd bude môcť aj bez návrhu** a) vyzvať žalobcu, aby predložil výsledok rešerše na stav techniky alebo správu o rešerši medzinárodného typu na predmet chránený úžitkovým vzorom, b) vyzvať žalovaného, aby v lehote určenej súdom podal návrh na výmaz úžitkového vzoru c) aj iným spôsobom vykonať dokazovanie o tom, či sú splnené zákonné podmienky ochrany úžitkovým vzorom. Ak súd bude tieto nástroje vhodne využívať, mohla by tým byť zaistená **rovnováha medzi právami majiteľa úžitkového vzoru a ochranou práv tretích osôb**[98].

Novela významne posilňuje vymáhanie práv priemyselného vlastníctva. **Pravdepodobne po prvý krát v histórii slovenského práva sa zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov**[99]. Finančné nároky, tzn. náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, bezdôvodné obohatenie, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa patentu, dizajnu, úžitkového vzoru alebo ochrannej známky sa budú premlčovať v podstatne dlhších premlčacích lehotách nasledovne:

- **osobitná subjektívna premlčacia lehota bude tri roky namiesto doterajších dvoch rokov** podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka
- **osobitná objektívna premlčacia lehota bude päť rokov namiesto doterajších troch rokov** podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka
- zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka **zachováva sa desať ročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia**

---

[98] Obdobné riešenie typického problému úžitkových vzorov v zmysle „*slabý prieskum - silná ochrana*“ možno nájsť vo viacerých zahraničných právnych úpravách; naposledy ho s účinnosťou od 1. januára 2016 zaviedlo Španielsko.

[99] Premlčanie týchto nárokov je aktuálne komplexne upravené v § 101 a nasl. Občianskeho zákonníka.

- u osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty (s výnimkou zákona o dizajnoch) sa bude **zohľadňovať aj tzv. dočasná ochrana**, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení patentovej prihlášky (§ 15 os. 2), prihlášky úžitkového vzoru (§ 13 ods. 3) a prihlášky ochrannej známky (nový § 8b ods. 4).

Finálna právna úprava vymáhania práv v patentovom zákone:

Vymáhanie práv

§ 32

(1) Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 15 sa môže majiteľ patentu domáhať najmä, aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené.

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ patentu má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená nemajetková ujma, majiteľ patentu má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.[13b]) *Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1 tým nie je dotknuté.*

(3) Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ patentu dozvie o škode alebo o nemajetkovej ujme a o tom, kto za ňu zodpovedá; pri uplatnení práv podľa § 15 ods. 2 nedôjde k premlčaniu skôr ako za tri roky odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu. Najneskôr sa právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 premlčí za päť rokov, a ak ide o škodu alebo o nemajetkovú ujmu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo

k zásahu do práv podľa odseku 1 alebo odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

(4) Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ patentu dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil; pri uplatnení práv podľa § 15 ods. 2 nedôjde k premlčaniu skôr ako za tri roky odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu. Najneskôr sa právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 premlčí za päť rokov, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď došlo k zásahu do práv podľa odseku 1 alebo odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

(5) Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak.“.

7. VYČERPANIE PRÁV K DIZAJNU

Novela zosúlaďuje právnu úpravu vyčerpania práv zo zapísaného dizajnu (§ 18 zákona o dizajnoch) s článkom 15 smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov. Dôvodová správa síce uvádza, že „*aj v prípade dizajnov sa tak upúšťa od konceptu tzv. národného vyčerpania práv a jednoznačne sa zavádza tzv. komunitárne vyčerpanie práv*“, akoby si národný zákonodarca koncept národného vyčerpania práv dobrovoľne rozmyslel, pravda je však taká, že išlo o **závažný rozpor s právom Európskej únie trvajúci viac ako 15 rokov**. Pravdepodobne len vďaka tomu, že v obchodnej praxi nedošlo v dôsledku jeho aplikácie k poškodeniu práv tretích osôb, nikomu tento rozpor skôr neprekážal a ani sa ho nikto nepokúšal odstrániť.

Finálna právna úprava vyčerpania práv v zákone o dizajnoch:

§ 18

Vyčerpanie práv

Majiteľ zapísaného dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom, v ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany stelesnený alebo na ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany použitý, ak bol tento výrobok majiteľom zapísaného dizajnu alebo s jeho súhlasom uvedený na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

8. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE V KONANÍ PRED ÚPV SR

Z hľadiska procesno-právnej úpravy veľká novela vo viacerých bodoch prispieva k zníženiu administratívnej záťaže účastníkov konania pred ÚPV SR. Pri odbočení z prihlášky úžitkového vzoru (§ 36a ods. 2 patentového zákona) už **prihlasovateľ nemusí predkladať aj prihlášku úžitkového vzoru**, nakoľko ju ÚPV SR už má k dispozícii. Pri podávaní námietok proti zápisu úžitkového vzoru (§ 40 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch), ako aj pri podávaní návrhu na výmaz úžitkového vzoru (§ 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch) **postačí odkázať na dokumenty citované v rešerši** zverejnenej spolu s prihláškou a tieto dokumenty nebude potrebné predkladať. Pri podaní prihlášky, ktorej predmetom je zamestnanecký vynález, zamestnanecký dizajn alebo zamestnanecké riešenie, **postačí údaj o tom jednoducho uviesť v prihláške** a nebude potrebné ho dokladať [§ 37 ods. 5 písm. f patentového zákona, § 31 ods. 3 písm. f) zákona o dizajnoch a § 32 ods. 6 písm. f) zákona o úžitkových vzoroch]. Po vzore zákona o ochranných známkach (§ 51 ods. 6) sa do spoločných ustanovení patentového zákona (§ 79 ods. 8), zákona o dizajnoch (§ 49 ods. 5) a zákona o úžitkových vzoroch (§ 58 ods. 6) doplnila norma: „*Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie originálu listiny alebo jej overenej kópie.*“. Typickými prílohami podania bývajú predkladané dôkazy a v prípade zastúpeného účastníka konania aj splnomocnenie zástupcu. Práve v súvislosti s **akceptovaním neoverenej kópie splnomocnenia** je možné dať do pozornosti aj príslušnú judikatúru Nejvyššího správního soudu ČR.[100] Uvedené legislatívne zmeny môžu pri správnej aplikácii zo strany ÚPV SR pre účastníkov konania znamenať **administratívne zjednodušenie procesných úkonov**.

[100] Napr. v rozsudku NSS ČR zo dňa 17. októbra 2014, č.k 4 As 171/2014-26 dospel k záveru, že ak splnomocnencom predložené splnomocnenie má všetky potrebné náležitosti, je pre nastúpenie účinkov zastúpenia dostatočné, že správnemu orgánu bola predložená obyčajná, úradne neoverená kópia tohto splnomocnenia.

9. SPOROVÉ KONANIA PRED ÚPV SR

Právna úprava konania o návrhu na zrušenie patentu (§ 47 patentového zákona), konania o návrhu na výmaz úžitkového vzoru (§ 45 zákona o úžitkových vzoroch) a konania o návrhu na výmaz dizajnu (§ 38 zákona o dizajnoch) sa do veľkej miery štandardizujú. **Posilňuje sa kontradiktórnosť konani**a, keď navrhovateľ (s výnimkou konania o návrhu na výmaz dizajnu) bude mať vždy príležitosť reagovať na vyjadrenie a prípadné zmeny zo strany majiteľa. Novinkou bude možnosť ÚPV SR v zrušovacom a výmazovom konaní stanoviť účastníkom **spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia**. Lehota bude pre majiteľa aj navrhovateľa rovnaká a konečná. Týmto procesne transparentným spôsobom bude možné ukončiť niekedy zdĺhavé výmeny názorov medzi účastníkmi sporového konania. Ďalej sa **sprísňujú podmienky odročenia ústneho pojednávania a precizuje sa koncentrácia na strane navrhovateľa,** ktorý svojim návrhom vymedzuje predmet zrušovacieho a výmazového konania. Pokiaľ ide o koncentráciu námietkového konania podľa zákona o úžitkových vzoroch (§ 40 ods. 1), zavádza sa **prísna procesná koncentrácia** podobne, ako je už v platnej právnej úprave námietkového konania podľa zákona o ochranných známkach (§ 30).

Ostáva ešte vyjadriť nádej, že zákonodarca v budúcnosti nakoniec pristúpi k **prehodnoteniu platného procesného nastavenia sporových konaní aj v zákone o ochranných známkach**, ktoré tvoria prevažnú väčšinu všetkých sporov pred ÚPV SR[101]. Vhodnou príležitosťou bude pripravovaná transpozičná novela v súvislosti s novou známkovou smernicou[8].

Finálna právna úprava zrušovacieho konania v patentovom zákone:

[101] V roku 2016 bolo v námietkových konaniach podľa zákona o ochranných známkach, resp. v konaniach o odmietnutí ochrany na území SR v prípade medzinárodných ochranných známok ÚPV SR vydal 167 rozhodnutí. Vo veci návrhov na neplatnosť alebo zrušenie ochrannej známky alebo medzinárodnej ochrannej známky ÚPV SR vydal 60 rozhodnutí. V konaniach o zrušení patentu, výmaze úžitkového vzoru alebo o výmaze dizajnu a v určovacích konaniach bolo v roku 2016 vydaných 21 rozhodnutí. Výročná správa ÚPV SR za rok 2016. ÚPV SR, 2017, s. 15. ISBN 978-80-88994-89-3. http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=vyrocna-sprava-2016.

§ 47

(1) Návrh na zrušenie patentu musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. Zároveň s návrhom na zrušenie patentu navrhovateľ musí predložiť dôkazy alebo označiť dôkazy, ktoré predloží. Ak návrh na zrušenie patentu neobsahuje náležitosti podľa predchádzajúcich viet alebo náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 80 alebo navrhovateľ nepredloží označené dôkazy alebo navrhovateľ nie je zastúpený podľa § 79 ods. 2, úrad vyzve navrhovateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ výzve v určenej lehote nevyhovie, úrad konanie o návrhu na zrušenie patentu zastaví. Úrad o tomto následku navrhovateľa vo výzve upovedomí.

(2) Ak konanie o návrhu na zrušenie patentu nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh na zrušenie patentu majiteľovi patentu a vyzve ho, aby sa k nemu v určenej lehote vyjadril. Úrad vo výzve podľa predchádzajúcej vety upovedomí navrhovateľa o možnosti zmeniť patentové nároky, opis alebo výkresy s ohľadom na dôvody a dôkazy uplatnené a predložené navrhovateľom, pričom vykonané zmeny musia spĺňať podmienky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 80 a nesmú ísť nad rámec ochrany vyplývajúcej z patentu. Ak majiteľ patentu navrhne zmeny podľa predchádzajúcej vety, tieto sú podkladom pre ďalšie konanie o návrhu na zrušenie patentu.

(3) Vyjadrenie majiteľa patentu podľa odseku 2 a jeho návrh na zmeny podľa odseku 2, ak bol podaný, úrad doručí navrhovateľovi, a ak to považuje za účelné, zároveň ho vyzve, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.

(4) V priebehu konania o návrhu na zrušenie patentu úrad môže

a) vyzvať účastníka, aby sa v určenej lehote vyjadril k podaniu druhého účastníka alebo ku skutočnostiam, ktoré úrad považuje za rozhodujúce v konaní o návrhu na zrušenie patentu alebo

b) určiť účastníkom spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia; na vyjadrenia doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada, o čom úrad účastníkov upovedomí.

(5) Ak sa majiteľ patentu k návrhu na zrušenie patentu nevyjadrí v lehote určenej vo výzve podľa odseku 2 alebo v tej istej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 2 alebo ak sa navrhovateľ nevyjadrí v lehote určenej vo výzve podľa odseku 3 alebo ak sa účastník nevyjadrí v lehote podľa odseku 4 písm. a), úrad pokračuje v konaní a rozhodne na základe obsahu spisu.

(6) Úrad postupuje podľa odseku 5 aj vtedy, ak majiteľ patentu nie je zastúpený podľa § 79 ods. 2. Ak majiteľ patentu výzve na predloženie splnomocnenia v určenej lehote nevyhovie, platí, že sa k návrhu na zrušenie patentu nevyjadril.

(7) Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov konania o návrhu na zrušenie patentu, úrad určí dátum ústneho pojednávania. Úrad zároveň s predvolaním na ústne pojednávanie doručí účastníkovi konania o návrhu na zrušenie patentu všetky vyjadrenia druhého účastníka, ak tak už neurobil skôr.

(8) Úrad môže pokračovať v konaní o návrhu na zrušenie patentu a rozhodnúť vo veci aj vtedy, ak sa riadne a včas predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní. Úrad môže vyhovieť žiadosti o odročenie ústneho pojednávania len z dôležitých dôvodov a len vtedy, ak bola žiadosť o odročenie ústneho pojednávania doručená na úrad bezodkladne po tom, čo sa predvolaný účastník konania o návrhu na zrušenie patentu dozvedel o dôvode, pre ktorý žiada pojednávanie odročiť; inak úrad na žiadosť o odročenie ústneho pojednávania neprihliada.

(9) Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie patentu o nový dôvod podľa § 46 ods. 1 alebo o nový dôkaz o nesplnení podmienok na udelenie

patentu podľa § 5 až 9 alebo podľa § 37 ods. 4, v konaní o návrhu na zrušenie patentu nie je prípustné; na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci tohto konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

(10) Odseky 2 a 4 až 8 sa primerane použijú aj na konanie o zrušení patentu začaté z úradnej moci.

10. URČOVACIE KONANIE PRED ÚPV SR

Určovacie konanie (§ 49 patentového zákona, § 48 zákona o úžitkových vzoroch) sa významne zjednodušuje. Zákon bude výslovne stanovovať, že jeho **účastníkom je výlučne žiadateľ**, teda osoba, ktorá žiadosť o určenie podala. Nie je pritom podstatné, či je žiadateľom majiteľ alebo akákoľvek iná osoba. Na druhej strane zdôrazňuje sa **význam jasného a úplného opísania predmetu určenia**, za čo nesie zodpovednosť samotný žiadateľ. Ak nie sú tieto základné podmienky splnené, ÚPV SR určovacie konanie zastaví. Určovacie konanie sa prerušuje bez nutnosti vydávať o tom rozhodnutia priamo zo zákona, ak sa vo vzťahu k tomu istému patentu (úžitkovému vzoru) začalo zrušovacie konanie (výmazové konanie) alebo bol ÚPV SR požiadaný súdom o odborné vyjadrenie, o ktorom bola reč v prvej časti článku[2]. Proti rozhodnutiu vydanému v určovacom konaní, teda proti rozhodnutiu o zastavení určovacieho konania podľa odseku 4 a proti samotnému rozhodnutiu o určení, **nie je prípustný rozklad**, pretože v určovacom konaní ÚPV SR nerozhoduje o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zo zákona o dizajnoch (§ 41) bol **inštitút určovacieho konania úplne vypustený**. Určovacie konanie vo vzťahu k zapísaným dizajnom predstavovalo v porovnaní so zahraničím neštandardnú výnimku. Samotné posúdenie, či nejaký konkrétny predmet spadá do ochrany (§ 14) určitého zapísaného dizajnu, ktoré ÚPV SR vykonával v rámci určovacieho konania, má **bližšie k právnemu ako technickému posúdeniu.** Do rozsahu ochrany zapísaného dizajnu totiž patrí každý dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem. Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu. V minulosti navyše došlo aj k viacerým excesom, keď ÚPV SR rozhodol nad rámec svojej právomoci v určovacom konaní podľa § 41 zákona o dizajnoch vo vzťahu k rozsahu ochrany zapísanému

dizajnu spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva.

Finálna právna úprava určovacieho konania v patentovom zákone:

§ 49

Určovacie konanie

(1) Úrad na žiadosť určí, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho patentu (ďalej len „žiadosť o určenie"). Opis predmetu určenia musí byť jasný a úplný a žiadosť o určenie musí spĺňať náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 80.

(2) Účastníkom určovacieho konania je len osoba, ktorá žiadosť o určenie podala.

(3) Začatím konania o návrhu na zrušenie patentu alebo začatím konania o zrušení patentu z úradnej moci alebo doručením žiadosti súdu o odborné vyjadrenie (§ 33 ods. 5), ak je žiadateľ stranou súdneho sporu, sa určovacie konanie prerušuje. Úrad o prerušení určovacieho konania žiadateľa upovedomí. Po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení patentu úrad určovacie konanie zastaví.

(4) Ak opis predmetu určenia alebo žiadosť o určenie nespĺňa náležitosti podľa odseku 1, úrad žiadateľa vyzve, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak žiadateľ výzve úradu v určenej lehote nevyhovie, úrad určovacie konanie zastaví; úrad o tomto následku žiadateľa vo výzve upovedomí.

(5) Spolu so žiadosťou o určenie je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 13).

11. ROZKLAD

V patentovom zákone (§ 55), v zákone o dizajnoch (§ 46) a v zákone o úžitkových vzoroch (§ 53) je novinkou umožnenie účastníkom konania podať **odôvodnenie rozkladu v dodatočnej lehote dvoch mesiacov** odo dňa podania rozkladu. Ide o inštitút, ktorý sa osvedčil napr. v konaniach o ochranných známkach (§ 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach) a ktorý poskytuje účastníkom transparentným spôsobom viac času na formulovanie dôvodov rozkladu. Rozsahom rozkladu je totiž ÚPV SR viazaný s výnimkami uvedenými v zákone. Aby však nedochádzalo k neúmernému predlžovaniu konania o rozklade a aby bola zabezpečená náležitá úroveň právnej istoty, je pri zákonnej lehote na podanie odôvodnenia rozkladu, ako aj na podanie samotného rozkladu **vylúčené uvedenie do predošlého stavu**. V rámci všetkých zákonov, ktoré upravujú predmety priemyselného vlastníctva, sa **výslovne vylučuje možnosť podať rozklad len proti dôvodom rozhodnutia**, čo je štandardom aj v civilnom súdnom konaní[102].

Finálna právna úprava rozkladu v patentovom zákone:

§ 55

Rozklad

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí vo veciach

a) v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,

[102] Pozri § 239 ods. 2, § 358 a § 423 Civilného sporového poriadku.

b) spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

(3) Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu, inak úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj vtedy, ak bol rozklad podaný oneskorene alebo ak podanie rozkladu nie je prípustné podľa odseku 4.

(4) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým úrad

a) vyhovel žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,

b) zastavil konanie podľa § 79 ods. 10 alebo prerušil konanie podľa § 39 ods. 1 alebo § 79 ods. 11,

c) zastavil konanie podľa odseku 3,

d) rozhodol v určovacom konaní podľa § 49.

(5) Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

12. NOVÉ REŠERŠNÉ SLUŽBY

Po prvý krát sa do slovenského práva (§ 41a patentového zákona a § 38a zákona o úžitkových vzoroch) zavádza **rešerš medzinárodného typu**[103]. Prihlasovateľ môže požiadať ÚPV SR, aby umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky. Príslušným orgánom na vykonanie rešerše medzinárodného typu je buď **Európsky patentový úrad**[104] alebo **Vyšehradský patentový inštitút**[105]. ÚPV SR za žiadosť nevyberá žiadne poplatky, tie sa platia priamo príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš. Hlavnou výhodou rešerše medzinárodného typu z pohľadu prihlasovateľa je získanie kvalifikovaných informácií o stave techniky, ktoré mu môžu pomôcť v rámci jeho patentovej stratégie pri ďalších krokoch smerujúcich k patentovej ochrane v zahraničí.

Ak sú splnené zákonné podmienky, teda žiadosť podal prihlasovateľ v lehote do šiestich mesiacov od vzniku práva prednosti a súčasne v konaní o prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu vykonanej zo strany ÚPV SR ako pobočky Vyšehradského patentového inštitútu, ÚPV SR **správu o rešerši zverejní spolu s prihláškou** vo vestníku a **prihliadne na ňu pri úplnom prieskume**. Uvedené neplatí, ak už bola zverejnená prihláška spolu s výsledkom rešerše a zverejnenie bolo oznámené vo vestníku. Ak si prihlasovateľ vybral za orgán pre medzinárodnú rešerš **Vyšehradský patentový inštitút, zaplatí v takom prípade len polovicu zo správneho poplatku za úplný prieskum**[106]. Táto zľava je opodstatnená najmä tým, že ÚPV SR už má k dispozícii správu o rešerši medzinárodného

---

[103] Inštitút rešerše medzinárodného typu (angl. „international type search“) je zakotvený v čl. 15 ods. 5 Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

[104] http://www.epo.org/applying/international.html.

[105] http://www.vpi.int.

[106] Položka 216 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov.

typu, ktorú vykonávali patentoví experti ÚPV SR a to spravidla v slovenskom jazyku.

Do patentového zákona (§ 41b) sa dopĺňa úprava ďalšej novej služby – **rešerš v prioritnej lehote**. ÚPV SR poskytoval obdobnú službu na základe podmienok zverejnených vo vestníku ÚPV SR č. 12/2011[107]. V záujme transparentnosti a zodpovednosti pri poskytovaní služieb verejnosti je vhodnejšie definovať **základné náležitosti priamo v patentovom zákone**. Zmyslom rešerše v prioritnej lehote je poskytnúť prihlasovateľovi už krátko po podaní prihlášky kvalifikovanú informáciu o stave techniky vo vzťahu k predmetu prihlášky. Prihlasovateľ sa tak môže rozhodnúť, či v prioritnej lehote 12 mesiacov[108] podá prihlášku so zhodným predmetom v zahraničí. Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote **musí byť podaná spolu s prihláškou**. Prihlasovateľ však **nemôže v prihláške uplatňovať prioritu z inej prihlášky**, inak ÚPV SR bude považovať žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote za nepodanú. Ak ÚPV SR v rámci predbežného prieskumu zistí, že prihláška alebo predmet prihlášky obsahuje nedostatky, ktoré by mohli byť dôvodom zastavenia konania o prihláške alebo dôvodom pre zamietnutie prihlášky, na podanú žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote nemusí prihliadať. V prípade, ak by ÚPV SR nedodržal deväťmesačnú lehotu, vráti prihlasovateľovi zaplatený správny poplatok[109] v zmysle § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch.

Finálna právna úprava nových rešeršných služieb v patentovom zákone:

§ 41a

[107] Pozri http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/vestnik_upv_sr/2011/12/201112_uo.pdf.

[108] Ide o prioritnú lehotu podľa čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

[109] Položka 216 písm. h) Sadzobníka správnych poplatkov.

Rešerš medzinárodného typu

(1) Na žiadosť prihlasovateľa úrad umožní orgánu pre medzinárodnú rešerš[15a]) vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky.

(2) Ak bola žiadosť podľa odseku 1 podaná do šiestich mesiacov od vzniku práva prednosti, a ak v konaní o prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,[15b]) úrad zverejní správu o rešerši medzinárodného typu spolu s prihláškou (§ 41 ods. 3) a na správu o rešerši medzinárodného typu prihliadne pri úplnom prieskume prihlášky.

§ 41b

Rešerš v prioritnej lehote

(1) Prihlasovateľ spolu s prihláškou môže podať žiadosť o vykonanie rešerše v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky (ďalej len „rešerš v prioritnej lehote“), ktorá musí obsahovať

a) identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,

b) názov vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky,

c) prejav vôle prihlasovateľa, že žiada, aby úrad vykonal rešerš v prioritnej lehote a prihlášku zverejnil spolu s rešeršnou správou (§ 41 ods. 3).

(2) Úrad bezodkladne žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote preskúma, či

a) obsahuje náležitosti podľa odseku 1,

b) bola podaná spolu s prihláškou,

c) právo prednosti prihlasovateľovi vzniklo dňom podania prihlášky podľa § 36 ods. 1

písm. a).

(3) Ak nie je splnená niektorá z požiadaviek uvedených v odseku 2, považuje sa žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote za nepodanú.

(4) Úrad nie je povinný prihliadať na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote, ak vyzval prihlasovateľa na odstránenie nedostatkov podľa § 40 ods. 3 alebo na vyjadrenie podľa § 40 ods. 4.

(5) Ak úrad nepostupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky vypracuje rešerš na predmet prihlášky, rešeršnú správu doručí prihlasovateľovi a zverejní ju spolu s prihláškou (§ 41 ods. 3).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci.

15b) Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 369/2015 Z. z.).

13. PRERUŠENIE KONANIA

Do spoločných ustanovení patentového zákona (§ 79 ods. 11), zákona o dizajnoch (§ 49 ods. 8), zákona o úžitkových vzoroch (§ 58 ods. 9) a zákona o ochranných známkach (§ 51 ods. 9) sa doplnil nový inštitút **prerušenia konania pred ÚPV SR z dôvodu konania o predbežnej otázke prebiehajúceho pred súdom alebo iným príslušným orgánom verejnej moci**. Typickou predbežnou otázkou je **platnosť právnych úkonov**, ktoré sa zapisujú do registra (zmluva o prevode, licenčná zmluva, záložná zmluva) alebo tiež určenie, kto je majiteľom či spolumajiteľom patentu. ÚPV SR rozhodne o prerušení konania procesným rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustný rozklad.

Inštitút prerušenia konania je v procesnom správnom práve typický a v praxi často využívaný. **Všeobecnú procesnú úpravu[110] nebolo možné využiť** v oblasti priemyselného vlastníctva z praktických dôvodov (prerušenie aj v prípadoch výzvy na odstránenie nedostatkov podania) a tiež kvôli **zohľadneniu plynutia zákonných lehôt na podanie žiadosti o predĺženie platnosti** dizajnu, úžitkového vzoru či ochrannej známky alebo zákonnej lehoty na zaplatenie poplatku za udržiavanie platnosti patentu[111]. Bolo preto potrebné, nad rámec doterajšieho inštitútu prerušenia konania o prihláške[112], doplniť do jednotlivých zákonov osobitnú právnu úpravu prerušenia konania.

Finálna právna prerušenia konania v patentovom zákone:

§ 79 ods. 11

---

[110] Pozri § 29 v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

[111] Zákon č. 495/2008 Z. z.

[112] Pozri patentový zákon (§ 39), zákon o dizajnoch (§ 33) a zákon o úžitkových vzoroch (§ 37).

(11) Ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť, úrad konanie preruší; tým nie je dotknutý § 39. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje úrad v konaní i bez návrhu. Počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú.

14. PODÁVANIE NA ÚPV SR

Rovnako vo všetkých novelou dotknutých zákonoch sa **štandardizuje a zjednocuje právna úprava podania na ÚPV SR** a to podobným spôsobom ako v Civilnom sporovom poriadku (§ 123 a nasl.). Ak je podanie urobené v elektronickej podobe, je potrebné ho **autorizovať v súlade so zákonom o e-Governmente**. V opačnom prípade je potrebné na úrad dodatočne doručiť podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované v súlade so zákonom o e-Governmente. Je potrebné zdôrazniť, že **ÚPV SR na dodatočné doručenie podania účastníkov nevyzýva**. Zavádza sa tiež výnimka pre podávanie prostredníctvom informačných systémov medzinárodných organizácii a Európskej únie za podmienky, že ide o tzv. uzavreté systémy v súlade s nariadením eIDAS[113].

Finálna právna podávania v patentovom zákone:

> *(12) Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku,[27]) ak v tretej alebo štvrtej časti tohto zákona nie je ustanovené inak. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva.*
>
> *(13) ...*
>
> *(14) Ak v odseku 15 nie je ustanovené inak, podanie na úrad urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu[29]) je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu;[29]) ak sa*

[113] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

(15) Odsek 14 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.[30])

V. OCHRANNÉ ZNÁMKY S DE FACTO CERTIFIKAČNÍ FUNKCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MICHAL ČERNÝ PH.D.

Abstrakt: *Kapitola se zabývá ochrannými známkami, které jsou používány zvláštním způsobem - k označení výrobků určitých vlastností. K tomuto účelu mají sloužit certifikační ochranné známky. Pokud však takový zvláštní typ ochranné známky není právním předpisem upraven, mohou být použity i ochranné známky individuální nebo kolektivní ochranné známky kolektivní. S užitím individuálních ochranných známek pro de facto certifikaci jsou však spojena zvláštní rizika právní nejistoty pro vlastníka, uživatele i pro třetí osoby.*

Klíčová slova: *Ochranná známka. Kolektivní ochranná známka. Certifikační ochranná známka. (Chráněné) označení původu. (Chráněné) zeměpisné označení.*

Abstract: *The chapter deals with trademarks that are used in a special way - to designate products of certain properties. Certification trademarks should be used for this purpose. However, if such a special type of trade mark is not regulated by law, (individual) trademarks or collective trademarks may also be used. However, the use of individual trademark for de facto certification involves specific risks of legal uncertainty for the trademark owner, the user and third parties.*

Keywords: *Trademark. Collective trade mark. Certification trademark. (Protected) designation of origin. (Protected) geographical indication.*

PROHLÁŠENÍ O VÝSTUPU PROJEKTU

Tento text je jedním z výstupů projektu autora kapitoly v rámci vnitřní soutěže "Krátkodobé vědecké zahraniční pobyty" (PF UP) v roce 2017.

Text této kapitoly je rozšířenou a dále rozpracovanou verzí tématu, které bylo v roce 2017 již publikováno také v zahraničí.[114]

[114] Text s částečně totožným obsahem byl odevzdán k publikaci v rámci sborníku na Trnavské univerzitě, Právnické fakultě, v srpnu 2017 jako: Černý, M. Porušení (ne)smluvních povinností při užívání ochranné známky s de facto certifikační funkcí jako zdroj právní nejistoty. V této knize je text kapitoly přepracován a rozšířen , a to zejména v rámci podkapitoly 4.

1. Úvod kapitoly

Tento text se zabývá deskriptivní analýzou certifikačních ochranných známek, ochranných známek s "de facto certifikační funkcí" a v okrajově také některými vzájemnými souvislostmi s označeními původu/zeměpisnými označeními. Těžiště příspěvku spočívá v zamyšlení nad otázkami právní (ne)jistoty, kterou může přinést užívání běžné ochranné známky pro de facto certifikaci na území, kde nejsou upraveny certifikační ochranné známky jsou zvláštní typ ochranných známek.

Označení původu a zeměpisná označení bývají vnímána nejen jako zvláštní předměty průmyslového vlastnictví (a v tomto rámci pak užší skupiny práv na označení), ale v novějším evropsko-unijním pojetí také jako nástroje politiky jakosti.[115] Svůj historický kořen mají zejména v úpravě francouzské (a v menší míře také v italské). Zapsané (či chráněné) označení tohoto druhu nepatří nikomu, právně jde o věc ničí.[116] [117] V některých národních úpravách je tato skutečnost vyjádřena zvláštní konstrukcí "vlastnictví všech v komunitě".[118] Výsledek je prakticky vždy stejný.

Pokud právní úprava nezná věc nehmotnou, pak jde o "právo ničí", resp. jakékoliv právo k označení odpovídá jen právu odvozenému - jako takové je zvlášť relativní, absolutní právo ve smyslu výlučnosti nemá nikdo.

V mnoha státech je zapisované označení vyhrazeno jen pro výrobky, pouze několik států umožňuje zápis označení pro službu. Mezi ně teoreticky patří i Česká republika, žádné označení však dosud nebylo zapsáno. Jedno zeměpisné označení služeb je zapsáno v Brazílii.

---

[115] k tomu srov. zejm. úpravu v nařízeních, dále také Týč, V. - Charvát, R. *Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie.* Praha : Leges, 2017. S. 83 a násl.

[116] za předpokladu, že právní úprava občanského práva upravuje věc nehmotnou

[117] k pojetí označení jako věci ničí - srov. Telec, I. (2016)

[118] srov. např. úpravu portugalskou, řeckou nebo rumunskou apod.

V Evropské unii dochází ke stálému posilování vnitřního trhu. Nástroji jsou právní předpisy, kterými se stanoví jednotně určité požadavky na výrobky nebo služby.

Ve vztahu k výrobkům lze uvést např. jednotné požadavky na obsah výrobku, které se uplatňují např. u některých potravin. V tomto rámci jsou stanoveny podmínky označení mnoha výrobků, zejména potravin, v rámci celé EU jednotně (srov. např. máslo, jednotlivé druhy lihovin apod.). Tyto úpravy mají veřejnoprávní povahu, a proto musí být respektovány např. i v žádostech o zápis zvláštních označení (ZTS, rovněž platí také pro ChOP/ChZO). K tomu srov. rozhodnutí Tribunálu T-51/14 ("Pomazánkové máslo II").[119]

Ve vztahu k některým výrobkům (vybrané potraviny) pak rovněž platí, že musí být uváděn jejich skutečný původ. Jde o některé druhy masa, med, čerstvá vejce apod.[120]

Pro určité kategorie výrobků (vybrané zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny, aromatizované vinné výrobky) jsou zavedeny zvláštní právní instituty (chráněná) zeměpisná označení resp. (chráněná) označení původu.[121] Tyto zvláštní instituty představují kromě předmětů průmyslového vlastnictví rovněž veřejnoprávní garanci zvláštních vlastností.[122]

V některých členských zemích a všeobecně i v mnoha jiných státech se pro fakticky stejný účel často používají certifikační ochranné známky.

Jako certifikační známky bývají často uváděné ochranné známky zapsané, které jsou často užívány zvláštním způsobem - pro

---

[119] Poznámka autora: Ve vztahu k pojmu "Pomazánkové máslo" předcházelo ještě řízení u Soudního dvora C-37/11 (Evropská komise v. Česká republika, nesplnění povinnosti státem, obchodní označení "máslo", "mléčná pomazánka", "pomazánkové máslo", seznam výjimek). Toto rozhodnutí lze ve zkratce uvádět také jako "Pomazánkové máslo I", neboť Česká republika se fakticky snažila o dosažení zvláštní výjimky oproti potravinovému právu EU, avšak poněkud nešťastným způsobem.

[120] Pozn.autora: Tyto výrobky jsou vymezeny právními předpisy potravinového práva

[121] Poznámka autorů: (Chráněná) označení původu jen pro zemědělské výrobky a potraviny, a dále pro vína. Evropsko-unijní prameny pro lihoviny a pro aromatizované vinné nápoje upravují pouze (chráněná) zeměpisná označení.

[122] Vztahem těchto předmětů k jiným předmětům duševního vlastnictví a rovněž aktuálním vývojem v této oblasti se podrobně zabývala např. Slováková, Z. Aktuální otázky označení původu a zeměpisných označení. In *Obchodní právo,* 2016, 10.381-392.

certifikaci, zpravidla výrobků. Často bývá jako příklad certifikační známky uváděno tzv. "vlněné klubko Woolmark".[123] Tato známka má přitom svůj historický kořen v Austrálii, odkud se její používání rozšířilo do světa. Známky s vlněným klubkem bývají užívány pro odlišení vlny určitých vlastností, výrobku z vlny s určitými vlastnostmi a tak např. pro pračky.

Protože jsou ochranné známky zapisovány vždy ve vztahu k určitému teritoriu, volí přihlašovatelé/vlastníci známek takové nástroje, které jsou dostupné dle práva platného v konkrétním území. Pokud existuje možnost zápisu certifikační ochranné známky, může být známka tohoto zvláštního typu zapsána. Pokud taková možnost právně neexistuje, jsou často využívány jiné možnosti - zápis individuální známky a uzavírání nevýlučných licenčních smluv na základě jasných kritérií.

Pokud právní předpis nezná certifikační ochrannou známku, nelze ji jako zvláštní typ zapsat. Také přirozeně absentují ustanovení, která by obsahovala bližší vymezení práv a povinností stran závazkového vztahu - tedy vlastníka známky a uživatele. Tato absence se dá překlenout obsahově kvalitní licenční smlouvou. Licenční smlouva však není jediným právním institutem, kterým může vlastník známky udělit právo jejího užití třetí osobě. Je-li využit např. prostý souhlas, podpůrná ustanovení zákona absentují. To může být zdrojem významných právních nejistot v soukromoprávních vztazích.

Tento text některé nejistoty mapuje a navrhuje řešení. Přitom využívá případové studie některých českých zapsaných ochranných známek a informace z otevřených zdrojů (zejména od vlastníků známek samotných).

---

[123] Z nejnovějších děl připomíná uvedením této známky její certifikační funkci např. Grötschl, M. *Certification Trademarks in the European Union.* In *ECTA Bulletin,* 2016, June, s.26. Dostupné on-line na adrese: http://www.ecta.org/uploads/publications-flash/ECTA_E-bulletin.pdf

2. Certifikační ochranná známka v Evropské unii a v právu členského státu obecně

2.1. Garanční funkce běžné ochranné známky

V teorii bývají uváděny různé funkce ochranných známek. Kromě základní funkce funkce ochranné známky, kterou je rozlišení (tedy funkce rozlišovací), bývají uváděny i funkce další - jmenovitě propagační a garanční.

V obchodně-právní nauce uváděla tyto funkce např. Lochmanová,[124] s ní se aktuálně ztotožňuje Boháček (2016).[125]

Slováková (2006) uváděla rovněž funkci ochrannou, garanční, certifikační, soutěžní i stimulační.[126]

Garanční i propagační funkce záruční známky byly akceptovány dřívějšími soudními rozhodnutími a rovněž současná judikatura tuto funkci bez dalšího akceptuje.

Boháček uvádí několik rozhodnutí Soudního dvora - např. C-10/89 HAG II, C-487/07 L`Oreal a konečně i C-533/06 O2 Holdings. I když se dají v uváděných rozhodnutích Soudního dvora nalézt různé přístupy k pojetí garanční funkce ochranné známky (širší, užší), garanční funkci má v zásadě každá ochranná známka (nejen známka certifikační nebo garanční, známka individuální).

Garanční funkce ochranné známky spočívá v tom, že spotřebitel (nebo i jiný zákazník) očekává dodržení jemu známé kvality.[127] To se vztahuje jak na známky individuální, tak i na známky kolektivní (zde je očekávána "jakost skupiny").

Tyto funkce známka může zajišťovat na teritoriu, pro které je známka zapsána, neboť pro toto území je jí právním předpisem poskytována ochrana.

---

[124] blíže viz. Lochmanová, L. *Práva na označení.* Praha : Orac, 1997. S.46.

[125] srov. Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo,* 2016, 12. S.444

[126] srov. Slováková, Z. *Průmyslové vlastnictví. Druhé, doplněné a rozšířené vydání.* Praha : Lexis Nexis, 2006. S.129

[127] shodně Slováková (2016), Lochmanová (1997) i Boháček (2016)

2.2 (NÁRODNÍ) CERTIFIKAČNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA (ZEJMÉNA V PRÁVU ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE)

Oproti shora uvedenému označování výrobků se zvláštními vlastnostmi zeměpisnými označeními existuje konkurenčně i jiné pojetí označování výrobků (a teoreticky i služeb) - ochrannými známkami. Základní funkcí ochranné známky je odlišit výrobky či služby označené ochrannou známkou od výrobků či služeb jiných výrobců nebo poskytovatelů služeb - tedy od výrobků substituovatelných. Tuto funkci má především individuální ochranná známka.

Existují však i další zvláštní typy ochranných známek - známky kolektivní a v neposlední řadě také známky certifikační, které někdy bývají synonymicky nazývány také známkami garančními. V tomto pojetí jsou upraveny v evropsko-unijním právu ochranných známek (srov. čl. 27 *směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436*).

Mezi ochrannými známkami certifikačními a ochrannými známkami garančními může být však také rozdíl stanovený v národní právní úpravě, pokud taková existuje.

Garanční známka může, ale nemusí být, např. odvozena od ochranné známky kolektivní. Kolektivní ochranná známka se zapisuje pro určitou právnickou osobu (spolek, svaz, asociace) nebo skupinu osob bez samostatné právní osobnosti tohoto seskupení (v české známkové terminologii sdružení), přitom při zápisu musí mít členové této osoby nebo seskupení uspořádána práva k jejímu užití vzájemnou smlouvou. Vzájemný smluvní vztah je zvláštní podmínkou zápisu známky. Kolektivní ochranná známka může být užívána členem samostatně nebo ve spojení se známkou člena seskupení právnické osoby.

Pokud pramen práva rozeznává zvláštní podtyp garanční známky kolektivní, pak podmínkou užití takové známky členem je dodržení společných (alespoň minimálních) vlastností výrobků a/nebo služeb, pro které je známka zapsána, jak jsou stanoveny ve vzájemné

smlouvě mezi členy. Toto sdružení má ve vlastním zájmu také dohlížet na jejich plnění, jinak může teoreticky hrozit i zrušení známky pro některý z důvodů uvedených v prameni práva. Důvody zrušení známky i důvody neplatnosti (známky) jsou mezi členskými státy Evropské unie harmonizovány (srov. čl. 5-7, a dále čl. 19-21 cit. směrnice). Tato směrnice zavazuje členské státy k úpravě známek kolektivních (čl. 29 cit. směrnice), úprava garančních nebo certifikačních známek je však volitelná (srov. čl. 27-28 cit. směrnice).

Podle čl. 27 písm. a) směrnice se „garanční nebo certifikační ochrannou známkou" rozumí *ochranná známka, která je jako taková popsána v přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.*

Dle směrnice v případě, že právo členského státu upraví certifikační/ garanční známku, může o její zápis požádat kdokoliv. Podmínkou však je, že "nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány." (čl. 28 odst. 2 druhý pododstavec cit.směrnice).

Na margo je nutno ještě upozornit, že směrnice ponechává členským státům ještě další možnosti. Národní úprava tak v případě umožnění zápisu certifikační/garanční známky může vyžadovat (veřejnoprávní) způsobilost přihlašovatele pro provádění certifikace jako podmínku zápisu certifikační/garanční známky.

Členské státy mohou dále stanovit, že *"garanční nebo certifikační ochranné známky mohou tvořit i taková označení nebo údaje, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb."* (čl. 28 odst. 4 cit.směrnice).

Konečně mohou členské státy pro certifikační/garanční známky upravit i další důvody zrušení nebo její neplatnosti nad rámec obecných důvodů zrušení a neplatnosti známky.

V poslední době je v Evropské unii a členských státech patrný vývoj právní úpravy certifikačních známek. Předně jde od roku 2016 o

úpravu evropsko-unijní certifikačních ochranné známky Evropské unie, zavádění národních certifikačních ochranných známek a příslušné novelizace národních právních úprav se však vyskytují i v některých členských státech - od 01.09.2017 např. v Rakousku.[128]

2.3. CERTIFIKAČNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA EVROPSKÉ UNIE

Certifikační ochranná známka je na evropsko-unijní úrovni upravena v *nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie.* Možnost zápisu certifikační ochranné známky EU však připouštělo i dřívější nařízení Rady (ES) č. 207/2009, ovšem až v posledním změněném znění.[129] [130] O jejím zavedení referoval např. Grötschl[131] nebo v tuzemsku Boháček.[132]

Jako certifikační ochranná známka může být zapsána známka kteréhokoliv druhu - tedy v zásadě slovní, slovní grafická, obrazová, kombinovaná, trojrozměrná a další.

Pokud jde o *certifikační ochrannou známku EU,* pak se zapisuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001. Konkrétně je upravena v ustanoveních čl. 83 a násl. citovaného nařízení. *"Certifikační ochrannou známkou EU je ochranná známka EU, která je jako taková popsána v přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou."* Vlastník známky nesmí sám vyrábět výrobky ani

---

[128] Zákon byl publikován ve Spolkové sbírce Rakouské republiky dne 01.08.2017. č. 124/2017 *(124.Bundesgesetz: Änderung des Markenschutzgesetzes 1970, des Patentgesetzes 1970, des Gebrauchmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes, des Museterschtzgesetzes 1990 und des Patentamtgebührengesetzes (NR: GP XXV RV 1656 AB 1678 S. 190. BR: AB 9851 S. 70)*

[129] tzn. ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424

[130] zvláštní úpravu měla certifikační známka např. v ustanoveních čl. 74b (Pravidla pro užívání certifikační známky EU) nebo v čl. 154a (podrobnosti postupu mezinárodního zápisu známky založené na certifikační známce EU) - k nim pak byla některá pravidla stanovena na základě zmocnění v nařízení Komise

[131] Grötschl, M. *Certification Trademarks in the European Union.* In *ECTA Bulletin,* 2016, June, s.26. Dostupné on-line na adrese: http://www.ecta.org/uploads/publications-flash/ECTA_E-bulletin.pdf

[132] Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo,* 2016, 12. S.444

poskytovat služby, pro které je certifikační známka EU zapsána. Může provádět pouze certifikaci. Vlastníkem certifikační známky EU se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (soukromoprávní osoba, instituce, veřejnoprávní osoba).

Pro certifikační ochrannou známku EU platí, že certifikace spočívá v ověření vlastností - např. materiálu, způsobu výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvality, přesnosti nebo jiných vlastností s výjimkou zeměpisného označení.

Pokud by přihlašovatel tyto vlastnosti nesplňoval, přihláška by byla zamítnuta. Pokud by takové vlastnosti přestal splňovat vlastník zapsané certifikační ochranné známky EU, byl by dán zvláštní právní důvod zrušení certifikační známky.

Přihlašovatel certifikační ochranné známky EU je povinen zpracovat a EUIPO předložit do 2 měsíců od podání přihlášky *Pravidla pro užívání certifikační ochranné známky EU*. Obsah pravidel je normován ustanovením čl. 84 nařízení. Pravidla musí obsahovat vlastnosti výrobků/služeb, uvedení oprávněných osob (uživatelé), způsoby certifikace, certifikační orgán, podmínky pro užívání známky a sankce.

Podrobněji je požadovaný obsah pravidel pro užívání certifikační ochranné známky EU stanoven v ustanovení čl. 17 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/1431. Podle tohoto právního předpisu se vyžaduje následující:

a) jméno přihlašovatele certifikační ochranné známky EU;

b) prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v čl. 83 nařízení (EU) č. 2017/1001;

c) ztvárnění certifikační ochranné známky EU;

d) výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka EU vztahuje;

e) vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou EU certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost;

f) podmínky užívání certifikační ochranné známky EU, včetně sankcí;

g) osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku EU;

h) způsoby, jimiž má certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a dohlížet na užívání certifikační ochranné známky EU.

Pravidla pro užívání mohou být vlastníkem změněna, avšak je třeba změnu předložit úřadu. Pokud by změněná pravidla nevyhovovala ustanovením nařízení, úřad by změnu zamítl. Stejně tak by změnu zamítl i v případě, kdy by změněná pravidla obsahovala ustanovení odpovídající některému zvláštnímu důvodu zamítnutí přihlášky certifikační ochranné známky EU.

Změna pravidel užívání certifikační ochranné známky EU nabývá účinků vůči každému až zápisem změny do rejstříku ochranných známek EU.

Po zápisu certifikační ochranné známky EU je její užívání oprávněnými uživateli pro účely výkonu práva (a neexistenci důvodu zrušení známky pro neužívání) považováno za užívání známky vlastníkem.

Ochranná známka může být převedena na jinou osobu, ta však musí splňovat podmínky vlastnictví certifikační známky - tedy zejména nesmí sama vyrábět výrobky ani poskytovat služby, pro které je certifikační známka zapsána.

Převod certifikační ochranné známky EU na národní ochrannou známku je možný jen v tom případě, že národní zákon členského státu upravuje (národní) certifikační nebo garanční známku.

Proti rušiteli může podat žalobu vlastník certifikační ochranné známky EU. Osoba odlišná od vlastníka jej může podat jen tehdy, pokud je k tomu vlastníkem zvlášť zmocněná. Sám vlastník je přímo nařízením zmocněn podat žalobu o náhrady škod uživatelů vůči rušiteli, pokud škoda vznikla v důsledku jednání rušitele.

3. CERTIFIKAČNÍ ZNÁMKY NEBO ZNÁMKY NAZNAČUJÍCÍ CERTIFIKACI (?)

3.1 UŽITÍ CERTIFIKAČNÍCH ZNÁMEK NA VÝROBCÍCH JAKO PROJEV GLOBALIZACE OBCHODU

I na trhu v České republice se vyskytují zahraniční výrobky, které jsou běžně označeny zahraničními ochrannými známkami - ať již jde o některé dřevěné výrobky nebo ovoce či zeleninu (např. banány, výrobky z ananasu apod.).

V USA i některých dalších zemích jsou certifikační známky podle Týče a Charváta používány k nezávislému ověření některé z následujících skutečností:

1. "regionálního nebo lokalizovaného původu výrobku,
2. materiálu, způsobu zpracování, kvality nebo jiné charakteristiky výrobku,
3. skutečnosti, že výroba byla skutečně realizována členem svazu, který je oprávněn k používání této známky."[133]

S tímto závěrem lze souhlasit, je však nutno upozornit na odlišnosti více typů ochranných známek - certifikačních známek od známek kolektivních záručních, které mohou být obsaženy v konkrétní právní úpravě. Zatímco u certifikační známky je proces ověření vlastností (certifikace) oddělen od výroby či poskytování služby, u známek kolektivních záručních ("svazové" v pojetí shora uvedených autorů) se fakticky jedná o uplatnění samoregulace, kde se nemusí

[133] Týč, V. - Charvát, R. *Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie.* Praha : Leges, 2017. S. 44 a násl.

nutně uplatnit oddělení výroby či poskytnutí služby od ověření vlastností. Bez ohledu na tento dílčí závěr je však faktem, že v důsledku globalizace obchodu ve světovém měřítku se lze i v ČR setkat s množstvím zboží, které je označeno různými logy či značkami, přičemž jen některé z nich zpravidla bývají zapsány jako ochranné známky. To je důsledkem historické fakticity a teritoriality ochranny známek. Výrobce zpravidla není nucen vynakládat finanční prostředky k zápisu nové známky na menším území (jednotlivý stát), nebo je zapisuje k ochraně jen pro klíčové trhy. Pokud označení nepůsobí klamavě na konkrétním trhu, kde není zapsáno jako známka, nebo není jeho užití contra legem z jiného důvodu, nelze proti takové praxi ničeho namítat. Pokud má konkrétní výrobce nebo dovozce známku zapsánu jen pro některé teritorium, zpravidla neužívá úřední značku ®, čímž je pro něj situace obchodně soutěžně jednodužší.

V důsledku shora uvedeného pak jen některé z fakticky užívaných označení (zahraničních známek) požívají známko-právní ochrany v ČR, ať již cestou mezinárodního zápisu nebo jako ochranné známky Evropské unie. Z jejich slovního kmene může být patrná certifikace nebo souvislost s ní, ale také nemusí být. Příkladmo lze uvést např. známky vlastníků Fairtrade Labelling Organizations International e.V[134] nebo Rainforest Alliance.[135] [136]

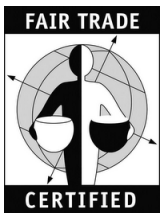
[134] Ochranných známek se slovním kmenem FAIRTRADE je zapsána více, nejstarší z nich Německu od 19.05.2003 (číslo mezinárodního zápisu 806431), a další známky pak s pozdějšími pioritami a daty zápisů pod čísly zápisů 1001027 (domovsky DE), dále pak tyto známky Společenství s mezinárodním zápisem do dalších zemí - čísla mez.zápisů 1067687, 1070822, 1077402, 1198340, resp. nejmladší známka domovsky německá s číslem mez.zápisu 1196042 - veškeré údaje získány z databáze ROMARIN, kterou provozuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě prostřednictvím internetových stránek na adrese www.wipo.int

[135] Rainforest Alliance má ve více různých zemích zapsány své ochranné známky, v Evropské unii má zapsanou kombinovanou ochrannou známku (černobíle) se slovním prvkem RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED EST 1987 (zápis v roce 2005 pod číslem 2805307), resp. známka se slovním prvkem RAINFOREST ALLIACE CERTIFIED (zápis v roce 2010 pod číslem 8962391) - všechny informace získány z databáze TMVIEW na adrese tmdn.org

[136] Známka se slovním kmenem RAINFOREST ALLIANCE VERIFIED je zapsána pouze ve Spojených státech amerických (číslo zápisu 4260612, zápis v roce 2012), a to pouze pro služby. Naproti tomu jiné známky tohoto vlastníka, zapsané v různých teritoriích, které obsahují ve slovním prvku slovo "CERTIFIED", jsou zapsány pro různé výrobky

Pokud jde o známky americké, jsou často zapsány jako certifikační ochranné známky. V případě zápisů známek EU jsou zapsány jako známky běžné, neboť certifikační ochranné známky lze přihlašovat v EU jako známky EU až od roku 2016.

Slovo FAIRTRADE je však také součástí kmenů několika národních amerických či japonských známek, která však mimo USA resp. Japonsko ochranu nemají.[137]



Konečně ve vztahu ke známkám obsahujícím logo stromu a slovní prvek FSC se dá uvést, že většina z nich má vlastníka FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.[138] [139] Domovské (mexické) zápisy nejsou evidovány jako známky certifikační, ale jako známky individuální.

V zemích Evropské unie jsou jako samostatný typ certifikační známky národním právem upraveny např. ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde je také několik takových ochranných známek zapsáno. Příkladem může být kombinovaná

[137] vlastníkem americké známky je TransFair USA (zápis známky od r.2004, číslo zápisu 2868219, resp. známka se zápisem od roku 2015 číslo zápisu 4773175), resp. japonské národní známky vlastníka トランスフェア　ユーエスエー　ディービーエ se zápisy od roku 2015 - čísla zápisů 5530058, 5803461

[138] nejstarší jsou známky mexické (více známek, nejméně 9, každá zapsaná nezávisle pro výrobky nebo služby v jedné třídě - např. č.zápisu 534981, všechny s prioritou 11.09.1996), dále pak známka americká (priorita 1.12.1998, číslo zápisu 2570559), ze zemí evropských pak známka finská (priorita 10.03.1999, číslo zápisu 218589)

[139] vlastníkem známek je FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C., se sídlem Oaxaca, Mexico. Obdobně vypadající známky má tento vlastník i v jiných zemích - např. v Koreji, Brazílii apod. Ve většině evropských teritorií, kde měl dříve zapsány národní známky, již jejich doba ochrany vypršela (např. Rakousko, země Beneluxu)

známka se slovním prvkem SHETLAND WOOL CERTIFIACION TRADE MARK.[140] [141]

Ze shora uvedených příkladů plyne, že praxe je dosud i ve světovém měřítku poměrně různorodá, což je zřejmě způsobeno tím, že jako samostatný typ byla dosud certifikační známka zapisována jen v některých zemích (typicky např. Spojené státy americké, také Spojené království Velké Británie a Severního Irska), zatímco pro jiná teritoria se jedná o právní institut nový (např. Evropská unie jako celek ve vztahu k certifikační ochranné známce EU).

[140] tuto známku uvádí jako příklad certifikační známky např. Slováková, Z. Aktuální otázky označení původu a zeměpisných označení. In *Obchodní právo,* 2016, 10.

[141] tato ochranná známka je zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná od 27.10.1988 - aktuálně rozdělená do 4 známek (pro různé výrobky a služby z různých tříd), a to pod čísly zápisu UK000013622392, UK000013622395, UK000013622396 a UK000013622397 - k tomu srov. databázi úřadu dostupnou na adrese https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmtext

4. UŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK PRO "DE FACTO CERTIFIKAČNÍ FUNKCI" V ČESKÉ REPUBLICE

Následující podkapitola uvádí případové studie některých českých ochranných známek, které jsou používány de facto pro certifikaci. Nejde přitom o *pravé certifikační známky,* protože český národní zákon tento zvláštní typ známky[142] dosud neupravuje.

V případových studiích jsou analyzovány způsoby užití známek a je také poukázáno na některá rizika, která mohou být spojena s tímto způsobem užití ochranných známek.

4.1. ZNÁMKY VINAŘSKÉHO FONDU - SVATOMARTINSKÉ

Vinařský fond je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Ust. § 31 stanoví, že se jako právnická osoba zřizuje Vinařský fond, který má sídlo v Brně. Vinařský fond má vlastní majetek, se kterým hospodaří. Předmět činnosti je určen také přímo zákonem a patří do něj mimo jiné "marketing vína, prodej produktů, ochrana označování vína podle zeměpisného původu".

Vinařský fond je vlastníkem nejméně 12 zapsaných ochranných známek, z nichž jedna je zapsána jako známka EU, ostatní jsou české národní známky. Na několika z nich je vyobrazen "svatomartinský motiv", a to buď slovem "SVATOMARTINSKÉ", ve formě stylizovaného jezdce na koni v kruhu nebo v kombinaci obou těchto prvků.[143]

SVATO MARTINSKÉ

[142] pojem "typ ochranné známky" používá pro zdůraznění odlišnosti certifikační známky od běžných typů ochranných známek (tedy v zásadě známky individuální či známky kolektivní) v české literatuře např. Horáček, R. In Horáček, R. - Čada, K. - Hajn, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 3.vydání.* Praha : C.H.Beck, 2017. S. 7 [citováno dle www.beck-online.cz]

[143] Oba tyto prvky jsou obsaženy např. v kombinované ochranné známce č.zápisu 280581 (právo přednosti od 14.10.2005)

Posledně uvedená známka je licencována výlučnou licencí, jejímž nabyvatelem je Národní vinařské centrum o.p.s. Tento nabyvatel licence pak každoročně předem podmínky užití pro vína z aktuálního roku sklizně hroznů. Hodnocení vzorků je nezávislé a je prováděno anonymně degustátory s příslušnými zkouškami. Pokud hodnocený vzorek dosáhne v hodnotící komisi hodnocení vyššího než 78 bodů ze 100 možných, je výrobce vína oprávněn užít při prodeji vína na trhu ochrannou známku Svatomartinské, a to na základě krátkodobé podlicenční smlouvy. Podmínkou je podřízení se jednotnému manuálu. Tato "společná propagační akce" je zpravidla vyhlašována ke konci měsíce srpna.[144]

Narozdíl od dále uvedených příkladů jiných známek jiných vlastníků, v případě známky "Svatomartinské" je zapsána udělená licence a na jejím základě jsou pak uzavírány podlicenční smlouvy. To svědčí o tom, že užívání této známky může zajistit obdobný účinek jako certifikační známka (ve spojení se stanoveným systémem "standardů, systém testování jejich dodržování a sankcí")[145] - jinými slovy známka je užívána jako "de facto certifikační". Takový faktický systém může obstát i při poměřování "kontroly nad produkcí a jakostí" ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora C-689/15.

4.2. Známky Potravinářské komory České republiky (Český výrobek GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou / Česká potravina GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou)

Ač název této právnické osoby vyvolává představu jejího propojení s Českou republikou, právně jde o zájmové sdružení právnických osob, které je zapsáno ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v

[144] bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách Vinařského fondu na adrese www.wineofczechrepublic.cz

[145] Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo*, 2016, 12. S.448

Praze.[146] [147] Je nutno ji striktně odlišovat od Agrární komory České republiky, která byla jako právnická osoba zřízena zákonem č. 301/1992 Sb.

Potravinářská komora České republiky je vlastníkem více než 10 národních ochranných známek, mezi nimi také kombinované ochranné známky Český výrobek GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou ČR (č.zápisu 318005, priorita 02.11.2010) a kombinované ochranné známky Česká potravina GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou (č.zápisu 318006, priorita 02.11.2010). Tyto známky jsou zapsány jako individuální ochranné známky a z rejstříku ochranných známek není patrné, že by byla vlastníkem známky pro kteroukoliv z nich uzavřena licenční smlouva se třetí osobou na užití známky.

Potravinářská komora České republiky provozuje své internetové stránky na adrese www.foodnet.cz Na těchto stránkách jsou dostupné pouze obecné a poměrně zavádějící informace o možnosti využívat některou z těchto známek.[148] Nepřímo si lze představit systém udělování na základě uveřejněného oznámení Potravinářské komory ČR ze dne 09.03.2015, ve kterém tato jako vlastník známky informuje o tom, že "PK ČR odebrala odstoupila od smlouvy k využívání značky Český výrobek - garantováno PK ČR uzavřené se

[146] zápis je pod spisovou značkou L.58921. Tato právnická osoba vznikla 12.07.1995. Ve spolkovém rejstříku nejsou podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, uváděni členové právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku.

[147] Poznámka autora: Z listin uložených ve sbírce listin rejstříkového soudu ve vložce této právnické osoby bohužel není patrno, kdo je jejím členem. V zápisu z poslední valné hromady (leden 2016) jsou uvedeny pouze počty přítomných hlasů, ale absentuje jmenný seznam členů nebo podpisový arch.

[148] k obecnému srov. např. oznámení na této adrese: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Značka+%22Český+výrobek%22&id=1086

společností VČELPO, s.r.o."[149] Patrně má být uzavírána licenční smlouva, ovšem z rozporu údajů uvedených v rejstříku ochranných známek a internetových stránek vlastníka těchto známek je jasné, že není dodržován zákon - ať již jde o zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále též jen "ZOZ") nebo o Občanský zákoník. Licenční smlouva je dle § 18 odst. 3 ZOZ účinná vůči třetím osobám až zápisem do rejstříku ochranných známek[150] a totéž stanoví i ustanovení § 2358 odst. 3 OZ.

Shora uvedený stav nepřispívá k právní jistotě nikoho. Mezi účastníky licenční smlouvy je tato přirozeně platná i účinná (při zachování předpokladu uzavření správným postupem a k tomu způsobilými zmocněnci/zástupci). Ovšem ve vztahu ke třetím osobám není vyloučeno, že by mohlo dojít ke klamání veřejnosti v důsledku užívání známky nabyvatelem (licenčního) práva. Rovněž není jisté, zda-li by v případném řízení o zrušení ochranné známky pro její neužívání uznal úřad za užívání nabyvatelem licence, které má z hlediska užívání známky podmiňující její trvání stejné účinky, jako by známku užíval vlastník známky sám (k tomu srov. § 13 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ).

Kromě toho nabyvatel (licenčního) práva se patrně v období do zápisu licence do rejstříku ochranných známek nemůže ani dovolávat sám ochrany proti rušiteli jeho práva ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.[151]

Tato situace není na základě hodnocení autora ideální. Je zřejmé, že systém "poskytování známky" je zaměřen spíše na dodržování určitých kvalitativních kritérií, není však dle autora tohoto textu

---

[149] Zpráva je dostupná na této adrese http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=PK+ČR+odebrala+odstoupila+od+smlouvy+k+využ%C3%ADván%C3%AD+značky+Český+výrobek+–+garantováno+PK+ČR+uzavřené+se+společnost%C3%AD+VČELPO%2C+s.+r.+o.&id=37400

[150] správněji by mělo být ve známkovém zákoně uvedeno ve veřejném seznamu ochranných známek - z důvodu souladu terminologie z OZ, - ovšem tento text se drží známkoprávní terminologie, podle které v souladu s dikcí zákona existuje *rejstřík ochranných známek*

[151] samostatné vymáhání práva nabyvatelem licence je podmíněno buď souhlasem vlastníka (známky) nebo nečinností vlastníka (známky) - když vlastník do 1 měsíce od doručení oznámení o porušení nebo ohrožení práva nezahájí řízení k ochraně sám

dostatečně transparentní a je přinejmenším pojmově matoucí. Pokud se má dle úmyslu stran jednat o licenční smlouvy, pak účastníci - zejména pak vlastník známky, - přinejmenším nečiní dlouhodobě ničeho, aby byla litera zákonů plně respektována. Nabyvatel (licenčního) práva je ve zbytečné právní nejistotě ohledně svého postavení, což mu může znemožnit vlastní obranu a jeho postavení je objektivně oslabeno. Vlastník známky se kromě toho vystavuje riziku možného výmazu známky pro její neužívání. Konečně veřejnost může být klamána užíváním známky třetí osobou, o které se z veřejného seznamu (rejstříku ochranných známek) nemůže dozvědět o existenci vzájemné vztahu vlastníka a nabyvatele a výrobky označené známkou může považovat případně i za napodobeniny či padělky, neboť případně uzavřená licenční smlouva není vůči veřejnosti účinná v důsledku nezapsání licence do onoho veřejného seznamu.

Podle údajů o podmínkách užití známek, které jejich vlastník uveřejnil (byť tento způsob v zásadě kritizuji, jde však o kritiku obsahu a nesouladu s dikcí zákonů, nikoliv o kritiku systému odlišování ev. ověřování (tzn. certifikace) jako takovou. Pro právní jistotu všech účastníků i veřejnosti by bylo dle mého názoru lepší, pokud by taková ochranná známka byla přihlášena jako certifikační a i takto pak užívána. Pokud to podle stávající dikce ZOZ není možné, nabízí se možnost přihlášení certifikační známky EU.

V řízení o potenciální přihlášce by bylo úřadem EUIPO zkoumáno dodržení právního předpisu, který mimo jiné vylučuje z možnosti zápisu taková označení, která jsou konfliktní se státními symboly (jsou chráněné dle čl. 6 ter Pařížské unijní úmluvy). Není tedy vyloučeno, že by mohlo dojít k zamítnutí přihlášky i z tohoto důvodu.

Shora uvedená fakticita však nepřekonává pochybnosti ohledně postavení "oprávněných" z certifikátu, ani otázku "skutečného užívání známky vlastníkem", pokud by byla hodnocena v intencích rozhodnutí Soudního dvora C-689/15. Skutečnost, že v rejstříku ochranných známek není zapsána žádná licenční smlouva, ač se v

podmínkách užití hovoří o "podlicenční smlouvě" nepůsobí příliš přesvědčivě ve vztahu k systému uživání, ve kterém by vlastník známky vykonával kontrolu nad produkcí a její jakostí. Na druhou stranu ošem existenci takového systému není možné vyloučit.

4.3. Známky ve vlastnictví České republiky - ministerstva zemědělství (a KLASA / Česká potravina / Q CZ / Regionální potravina)

Česká republika je stát a jako takový je mimo jiné i soukromoprávní právnickou osobou. Při výkonu práv za něj jednají orgány moci veřejné, do jejichž působnosti a pravomoci řešení určitých otázek spadá podle právního řádu ČR. Vždy je nutno pamatovat na ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého *"Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví."*

Ministerstvo zemědělství je zřízeno podle § 1 bodu 11 zák. ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a kompetence tohoto ministerstva jsou vymezeny ustanovením § 15 cit.zák.

Podle obsahu rejstříku ochranných známek je Česká republika (zast.ministerstvem zemědělství) vlastníkem několika ochranných známek, a to přinejmenším národních známek slovních grafických či známek obrazových. Mezi neznámější patří známky se slovním prvkem obsahující slovo "klasa",[152] nejde však o jedinou známku.

Česká republika (v zast. ministerstvem zemědělství) je rovněž vlastníkem dvou známek se slovním prvkem "regionální potravina",[153] dvou kombinovaných ochranných známek se slovním prvkem "česká potravina"[154] a konečně o tři známky se slovním

[152] jde o známky č.zápisů 261310, 261321, 291167 a 269290

[153] jde o známky č.zápisů 314108, 314109

[154] jde o známky č.zápisů 358215, 358217

prvkem "Q CZ".[155] Kromě toho má ve vlastnictví i další známky - např. kombinované známky eAGRI nebo voda.gov.cz, které používá pro označení svého internetového portálu resp. jako adresu jednoho ze svých internetových portálů.

Tento text se však omezuje na vybrané otázky jen těch známek, které Česká republika (v zast. ministerstvem zemědělství) používá k označení výrobků určitých vlastností - tedy klasa, regionální potravina, česká potravina a Q CZ. Je přitom pravidlem, že žádný z těchto výrobků nevyrábí ani na trhu neuvádí sama Česká republika, ale výlučně třetí osoby. Z tohoto ohledu lze tedy uzavřít, že i v těchto případech plní tyto známky de facto certifikační funkci.

Česká republika - ministerstvo zemědělství, - shora uvedené známky prezentuje na svých vlastních internetových stránkách jako "značky kvality potravin", a to bez odlišení mezi ochrannými známkami od veřejnoprávních značek (mezi kterými uvádí jak národní Bioznačku, tak i symboly Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality).[156]

Tamtéž jsou prezentována některá pravidla pro použití těchto ochranných známek, a to konkrétně známky "česká potravina".[157] Pravidla pro užití známky klasa jsou dostupná na portálu Státního zemědělského intervenčního fondu,[158] resp. pro známku regionální potravina na stránkách s neuvedenou identifikací na adrese: *http://www.regionalnipotravina.cz*

---

[155] jde o známky č. zápisů 352770, 352771 a 352772

[156] srov. informace uvedené na internetových stránkách ministerstva zemědělství na portálu eAGRI na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-kvality-potravin/

[157] dostupné zde: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-kvality-potravin/ceska-potravina/

[158] dostupné na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu zde: http://www.szif.cz/cs/marketingova-podpora-trhu/klasa

4.3.1. Ochranné známky "Regionální potravina"

Česká republika (zast. Ministerstvo zemědělství) je vlastníkem dvou tuzemských individuálních kombinovaných ochranných známek se slovním prvkem "Regionální potravina".[159]

Z pravidel pro "udělování značky regionální potravina" plyne, že tuto "značku" uděluje ministr zemědělství, a to na základě doporučení hodnotitelské komise - vítězi soutěže. Výrobky jsou rozděleny do 9 kategorií. Pravidla upravují obecné podmínky, specifické podmínky a konečně i formální podmínky. Dle pravidel je vítězům udělen certifikát a vítěz musí do 6 měsíců zahájit označování vítězného výrobku "značkou".

V těchto pravidlech není vůbec zmíněno uzavírání licenčních smluv a ani z rejstříku ochranných známek není patrné, že by byla licenční

---

[159] známky č. spisů 476258 a 476259, zapsány pro výrobky a služby takto: (5) kojenecká a dětská výživa a další potraviny pro zvláštní výživu spadající do této třídy; (16) propagační a informační materiály jako obálky, štítky, formuláře, tiskopisy, dopisní papíry, pořadače, psací potřeby, obaly na spisy, samolepky, kancelářské potřeby, obtisky, plakáty, fotografie, katalogy, reklamní tiskoviny, inzertní listy, etikety, prospekty, novoročenky, vizitky, pohlednice, kalendáře, periodické a neperiodické publikace, papírové obaly, obaly z umělých hmot zařazené ve tř. 16; (29) maso a masné výrobky, ryby a rybí výrobky, ostatní vodní živočichové včetně výrobků z nich, drůbež a zvěřina včetně výrobků z nich, ovoce a zelenina konzervované, sušené, vařené, kandované, mražené nebo jinak zpracované, ovocné a zeleninové saláty, výrobky z brambor, džemy, marmelády, želatina, vejce a vaječné výrobky, mléko a mléčné výrobky, oleje a jedlé tuky, polévky, bujóny, hotová jídla z masa, ryb, drůbeže, zvěřiny nebo luštěnin, studené omáčky, dehydratované výrobky, zmrazené potraviny zařazené do této třídy; (30) káva, čaj, kakao, cukr a ostatní přírodní sladidla, rýže, kávové náhražky, nápoje kávové a kakaové, nápoje kávové a kakaové, nápoje na bázi čaje, mouka a výrobky z mouky, těstoviny, chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, želé, čokoláda a čokoládové výrobky, čokoládové nápoje, zmrzliny a smetanové krémy, omáčky, směsi pro přípravu hotových pokrmů, krémů, dezertů, dresinků a polev, zmrzlinové prášky, ovesné vločky a jiné obilniny pro osobní konzumaci, med a výrobky z medu, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, koření, ochucovadla, škrob a škrobové výrobky, zmrazené potraviny zařazené do této třídy; (31) výrobky zemědělské určené ke spotřebě člověkem v nezměněném stavu jako jídlo nebo nápoj neuvedené v jiných třídách, čerstvé ovoce a zelenina, luštěniny a olejniny, suché skořápkové plody, houby, konzumní brambory; (32) minerální a pramenité vody, šumivé nápoje včetně sycených a jiné nápoje nealkoholické, prášky na přípravu šumivých nápojů, nápoje a šťávy ovocné a zeleninové, sirupy, koncentráty a jiné přípravky ke zhotovování nápojů, piva; (33) vína, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, ovocná vína a medovina; (35) propagační a reklamní činnost zaměřená na kvalitní regionální zemědělské výrobky a potraviny; **(42) nezávislé posuzování a osvědčování jakosti a původu zemědělských a potravinářských výrobků;** (44) konzultační a poradenská činnost v oblasti posuzování kvality a původu zemědělských a potravinářských výrobků.

smlouva na použití ochranné známky "regionální potravina" někdy v minulosti uzavřena.

Vyhlášení vítěze a udělení certifikátu "vítězi" je tak formálním potvrzením souhlasu vlastníka známky s jejím užíváním, přičemž souhlas představuje právní důvod řádného užívání - tedy absenci protiprávnosti jednání osoby, která na základě souhlasu svůj výrobek takto známkou označila.[160]

Oprávněný (slovy pravidel "držitel značky") má souhlas poskytnut na dobu 4 let. Tato doba oprávněného užívání známky by měla být počítána bez ohledu na nezveřejnění vůči třetím osobám (samotný souhlas ne nezveřejňuje). [161]

Kromě toho má oprávněný v pravidlech uloženo množství povinností ve vztahu k vlastníku známky. Po období, na které je vydáván souhlas, je pravidly stanovena ještě zvláštní doplňková doba 6 měsíců, během které musí být "regionální potravina" odstraněna z obalů. Tato lhůta má zřejmě sloužit k možnosti doprodeje zásob již vyrobených výrobků.

Je nesporné, že uzavření licenční smlouvy není jediným možným titulem poskytnutí práva, je možné i poskytnutí prostým souhlasem vlastníka práv vůči "oprávněnému".[162]

Ustanovení § 2358 odst. 2 písm. b) OZ vyžaduje, aby licenční smlouva k užití ochranné známky byla uzavřena písemně. Protože OZ i ZOZ shodně požadují zápis licence udělené licenční smlouvou do veřejného seznamu (rejstříku ochranných známek), případná absence zákonem požadované formy by měla být hodnocena jako rozpor s veřejným pořádkem. Z toho by pak vyplývalo, že jinak než

---

[160] k obsahu souhlasu viz. Telec, I. - Tůma, P. *Autorský zákon (EVK). 1.vydání.* Praha : C.H.Beck, 2007. S.501-505.

[161] obdobně dle závěrů rozhodnutí **NS 30 Cdo 4514/2007: Citace dle Beck-online.cz:** *"Pro platnost smlouvy o pronájmu loga a užívání obchodního jména není podstatné, zda měla být o předmětu užívání uzavřena licenční smlouva a že nebyla zapsána jako licenční smlouva do rejstříku ochranných známek. Dovolací soud, bez ohledu na posouzení obsahu smlouvy soudem druhého stupně, poukazuje na NS 32 Cdo 1817/2008, kde vyložil, že souhlas s užíváním ochranné známky (podle zákona č. 137/1995 Sb.) může její majitel poskytnout i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy a že licenční (či jiná) smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známku užívat od účinnosti licenční (jiné) smlouvy, nikoli až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek."*

[162] k tomu srov. rozhodnutí NS 31 Cdo 1817/2008. Právní věta citována dle Beck-online.cz: *"Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou."*

písemně uzavřená licenční smlouva na užití ochranné známky by byla neplatná absolutně. Tento názor však není jediný možný - např. Hulmák a kol. jsou ve svých závěrech opatrnější, odkazují na obecná ustanovení o právních jednáních a důvodech neplatnosti a akcentují i možnost zhojení neplatně uzavřené licenční smlouvy. Toto ovšem uvádí jako ideální teoretický případ. Obávám se, že praktická aplikace nebude na situaci řešenou v tomto textu fakticky možná pro rozpor zájmů mezi účastníky - vlastníkem známky a (ne)oprávněným.

Právní postavení oprávněného je však ještě slabší, než by se zdálo na první pohled a než by bylo postavení nabyvatele licence - například pro obranu proti rušení či ohrožení práva třetí osobou. Oprávněný uživatel této známky se nemůže samostatně bránit proti porušení či ohrožení svého práva, neboť z dikce pravidel nelze dovodit, že by mělo jít o licenční smlouvu. A není-li nabyvatelem licence, pak není ani osobou aktivně legitimovanou k bránění svého práva ve smyslu shora uvedeného zák.č. 221/2006 Sb.

Hulmák a kol. k tomu uvádějí: *" Od poskytnutí licence smlouvou je zapotřebí odlišit jen prostý souhlas vlastníka práva s jeho užitím druhým. Problémem může být, že tam, kde je poskytnutí licence zapisováno do veřejného seznamu, je souhlas dán jen pro vztah vlastníka a uživatele, nikoli s účinky pro třetí osoby, právo uživatele předmět práva užívat tak může být napadáno třetími osobami a může být zpochybňována aktivní legitimace uživatele je bránit a domáhat se například ve sporu o ochranu proti nekalé soutěži případných nároků proti porušovateli práva. Uživatel tak musí své oprávnění užívat právo opakovaně prokazovat. "* (Hulmák a kol., 2016)

Na druhou stranu je však nesporné, že i tato známka je používána ke specifickému odlišení mezi výrobky různých kategorií a současně že výrobcem žádného z výrobků, které jsou známkou fakticky označovány, není vlastník známky. Lze tedy uzavřít, že i tato známka plní de facto certifikační funkci.

Konečně i u této známky existuje riziko jejího možného výmazu pro neužívání, neboť i kdybychom uvažovali o velmi široké interpretaci "pravidel" jako o návrhu licenční smlouvy, k jejímuž uzavření dojde

na okamžikem doručení "certifikátu" vítězi - "držiteli značky", v rejstříku ochranných známek se žádná z těchto ocenění nezapisují a ani vlastník známky nikdy neměl vůli takové právo jako licenci zapsat. Toto lze dovodit jednoduše - z obsahu rejstříku ochranných známek, neboť ve vztahu k této známce není zapsána žádná udělená licence. Užívání známky oprávněným uživatelem/"držitelem značky" tak zřejmě nelze přičíst vlastníku.

Shora uvedená fakticita však nepřekonává pochybnosti ohledně postavení "oprávněných" z certifikátu, ani otázku "skutečného užívání známky vlastníkem", pokud by byla hodnocena v intencích rozhodnutí Soudního dvora C-689/15.

4.3.2. Ochranné známky se slovním prvkem "Česká potravina"

Česká republika (v zast. ministerstvem zemědělství) je vlastníkem dvou ochranných známek se slovním prvkem "Česká potravina".[163] Rovněž u těchto známek není v rejstříku ochranných známek zapsána žádná uzavřená licenční smlouva.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo ve Věstníku ministerstva zemědělství č.1/2016 pod č.j. 8507/2016-MZE-18122. Pravidla pro dobrovolné označování "Česká potravina" a použití loga.[164]

Podle těchto pravidel se jednalo o dobrovolné označení výrobků, pro které byly vlastníkem známky vyhrazeny určité formální i materiální podmínky, a dále rovněž grafický manuál pro použití. Z obsahu stručných pravidel je patrné, že se neorganizovala žádná soutěž, neuzavírala se žádná smlouva s vlastníkem známky ani uživatel označení nebyl povinen vlastníku známky její užití oznamovat.

---

[163] jde již o shora zmíněné známky č.zápisu 358215 (s prioritou 31.07.2015) a č.zápisu 358217 (s prioritou 24.08.2015)

[164] dosud dostupné na této adrese: eagri.cz/public/web/file/453753/Vestnik_1_2016.pdf

Tato pravidla však quasi normovala také použití výrazu "vyrobeno v České republice", tedy v podstatě výrazu regulovanému v obecné rovině pouze mezinárodními dohodami (zejména obecně Pařížskou unijní úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví a Madridskou dohodou o potlačování klamavých a falešných údajů o původu). Ačkoliv lze chápat snahu ministerstva zemědělství o normování této otázky, lze mít oprávněné pochybnost o možnosti potenciálního výkonu takové povinnosti, neboť Věstník ministerstva zemědělství není právní předpis a dle Listiny základních práv a svobod lze povinnosti ukládat pouze zákonem a v jeho mezích (srov. *Nikdo nesmí být nucen činit to, co mu zákon neukládá…).* To se však týkalo pouze časového období před 1.1.2017, neboť od tohoto data nabyl účinnosti zákon č.180/2016 Sb., který novelizoval zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

S účinností od 1.1.2017 je tedy užívání ochranné známky "česká potravina", nebo jinou informaci naznačující, že zemí původu je ČR, stejně jako užití sousloví "vyrobeno v České republice" regulováno ustanovením § 9b odst. 1 a odst.2 zák.č. 110/1997 Sb. Toto ustanovení odkazuje i na prováděcí předpis, kterým je vyhláška ministerstva zemědělství č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin. V její příloze je grafický manuál, ve kterém jsou m.j. stanoveny podmínky použití "symbolů", kterými jsou shora uvedené ochranné známky se slovním prvkem "česká potravina".

Oprávněným uživatelem označení totožného s ochrannou známkou je každý, kdo po právu výrobky spadající do věcného vymezení pojmu "potravina" dle cit. zákona vyrábí. Zákon č. 110/1997 Sb. je předpis veřejnoprávní. Oprávněný uživatel je ve zcela jiném postavení. Naprosto absentuje jakýkoliv smluvní (licenční) vztah mezi vlastníkem známky a uživatelem. Je pojmově vyloučeno, aby byla uzavřena licenční smlouva, neboť na užívání je veřejnoprávním předpisem poskytnuto veřejné subjektivní právo. Je však otázkou, zda-li by takové řešení obstálo při případném řízení o zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání, neboť vlastník známky ji zcela zjevně neužívá a fakticky ani nemůže užívat pro označování

výrobků, pro které byla zapsána. Uživatelé pak opět nejsou nabyvateli licencí, a proto opět existuje riziko, že jejich užívání známky (z de iure dvou známek) nebude možno vlastníku známky přičíst jako jeho vlastní užívání pro účely udržení práva.

Toto veřejné subjektivní užívací právo se ve svém režimu velmi blíží užívání chráněných označení a s nimi spojených symbolů Unie pro chráněná označení původu/chráněná zeměpisná označení, neboť i na ně vzniká veřejné subjektivní užívací právo. Objektivně však existuje i několik odlišností. Předně užití označení "česká potravina" je dobrovolné, zatímco užití symbolů Unie je pro výrobce některých výrobků s chráněným označením povinné (to se týká např. zemědělských výrobků a potravin vyrobených v EU, v podrobnostech viz. příslušná nařízení, která upravují tyto otázky v evropsko-unijním právu).

Specifikace konkrétního chráněného označení je de facto nahrazena dikcí ustanovení § 9b zák. č. 110/1997 Sb. U výrobků s označením "česká potravina" také neprobíhá ověřování specifikace, avšak následné kontroly ano. Nemusí však být pravidelné.

Z materiálního hlediska jsou obě kategorie označení rovněž podobné. Obě totiž slouží k označení výrobků s určitými vlastnostmi ve vazbě na určité území. Zatímco však u chráněných označení (původu nebo zeměpisných) jde o splnění komplexních podmínek, které jsou stanoveny různě pro různé kategorie výrobků - vždy však musí mít určité zvláštní vlastnosti vázané na určitou zeměpisnou oblast, - u výrobků s označením "česká potravina" jde o formální vazbu na jakékoliv místo na území ČR ve spojení se 100% nebo 75% objemu/množství zpracovaných surovin, které musí pocházet z ČR. Jde tedy o formální vlastnosti vstupů, nikoliv o zvláštní vlastnosti výrobků s označením, jako je tomu u výrobků s chráněným označením (původu nebo zeměpisným).

Ve vztahu k oběma známkám se slovním prvkem "česká potravina" jsou bezpochyby užívány k odlišení výrobků určitých vlastností od zaměnitelných výrobků bez těchto vlastností. Funkce těchto známek

je opět de facto certifikační, certifikace je však vykonávána opět zcela jiným způsobem, než u jiných známek stejného vlastníka, jak byly shora uvedeny.

Shora uvedená fakticita však nepřekonává pochybnosti ohledně postavení "oprávněných" z certifikátu, ani otázku "skutečného užívání známky vlastníkem", pokud by byla hodnocena v intencích rozhodnutí Soudního dvora C-689/15.

4.3.3. Ochranné známky se slovním prvkem obsahujícím "KLASA"

Ochranných známek, které obsahují slovní prvek "KLASA" je ve vlastnictví České republiky hned několik.[165] Historie tohoto označení však sahá do 90.let minulého století, původně se používalo jako známkoprávně nezapsané označení na základě zvláštního systému, který založilo usnesení vlády České republiky.[166]

Protože jsou tyto formálně nezávislé známky používány na trhu de facto jako známka jedna, dále v tomto textu bude pojednáváno o známce "KLASA" v tom rozsahu, v jakém je to pro formálně nezávislé 4 ochranné známky nejvíce možné.

Podle informací na internetových stránkách České republiky (ministerstva zemědělství) - portál eAGRI.cz je správce značky (tedy zřejmě i ochranných známek KLASA) Státní zemědělský a intervenční fond. Ten na svých internetových stránkách uvádí

[165] jde o ochranné známky č.zápisů 261310 (priorita 03.06.2003), 261321 (priorita 03..06.2003), 291167 (priorita 05.06.2003) a konečně 269290 (priorita 28.04.2004). Grafická podoba je stejná, první tři jsou zapsány jako černobílé, poslední jako barevná. Navzájem se také liší se v seznamech výrobků a služeb. Vlastníkem všech těchto národních známek je Česká republika (v zast. ministerstvem zemědělství).

[166] Boháček uvádí, že národní známka kvality KLASA je udělována od roku 2003. Blíže viz. Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo,* 2016, 12. S.448.

KLASU jako "KLASA NÁRODNÍ ZNAČKA KVALITNÍCH POTRAVIN".[167] Pro propagaci výrobků nesoucích toto označení (známku) provozuje zvláštní portál www.eklasa.cz

Podmínky pro užívání známky KLASA jsou shrnuty ve 3 dokumentech, kterými jsou:

- Metodika pro udělování značky KLASA,
- Vodítka KLASA,
- Grafický manuál pro držitele značky KLASA.

Všechny dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách eklasa.cz.[168] Systém je nastaven tak, že výrobce potraviny splňující veškeré podmínky může "o udělení značky požádať" a pokud je jeho žádost formálně vyhovující a hodnocené vzorky jeho výrobků jsou vyhodnoceny jako splňující podmínky uvedené v metodice, pak je hodnotitelskou komisí rozhodnuto o "udělení značky KLASA", případně o "udělení značky KLASA s podmínkou". V případě, že hodnotící komise shledá výrobek či výrobce nesplňujícím požadavky, pak rozhodne o "zamítnutí žádosti".

Samotné "udělení značky" je ovšem naplněno až doručením certifikátu podepsaného ministrem zemědělství. Podle pravidel výslovně nejde o výsledek správního řízení, což je přirozené. Licenční smlouva se neuzavírá - resp. z metodiky nelze dovodit, že by úmysl vlastníka známky byl tento. Naopak lze dovodit, že má jít opět jen o zvláštní formu souhlasu k užití známky, neboť pravidla obsahují také několikeré důvody pro "odejmutí certifikátu" - což nelze hodnotit jinak, než odvolání souhlasu. Mnohé jsou značně nekonkrétní a znamenají významnou právní nejistotu oproti situaci, kdy by byla řádně uzavřena licenční smlouva a stranám by pak byla poskytována opora ustanoveními Občanského zákoníku (zejména o

[167] http://www.szif.cz/cs/marketingova-podpora-trhu/klasa

[168] http://www.eklasa.cz/vyrobci/jak-ziskat-klasu/metodika/

licenční smlouvě, ale rovněž obecnými ustanoveními závazkového práva).[169]

Certifikát - tedy právně souhlas, - je vydáván na dobu 3 let a držitel může podat i před uplynutím novou žádost a dosáhnout tak možnosti nepřetržitého užívání na následující období. Po období, na které je vydáván souhlas, je pravidly stanovena ještě zvláštní doplňková doba 6 měsíců, během které musí být KLASA odstraněna z obalů. Tato lhůta má zřejmě sloužit k možnosti doprodeje zásob již vyrobených výrobků.

Oprávněný (formálně dle pravidel "držitel značky") ve stejně nejistém právní postavení, jako je uvedeno shora u oprávněného k užívání značky (známky) "regionální potravina. I ve vztahu ke známce KLASA lze uzavřít, že zatímco vlastníku ochranných známek zůstávají zachována všechna práva vlastníka a může se tedy velmi účinně bránit soudní cestou (dle zák.č. 221/2006 Sb.) nebo požádat "sám sebe" o správní ochranu v boji proti padělkům, oprávněný ("držitel značky") je v nerovném postavení vůči vlastníku známky. Pokud by byla řádně uzavřena smlouva (licenční, případně podlicenční - pokud by známku např. spravoval nabyvatel licence), pak by spory o (ne)oprávněné užívání ochranné známky rozhodoval soud. Protože licenční smlouva není uzavírána, bude oprávněný čelit v soudním řízení vlastníku, kterému svědčí absolutní majetková práva.

V neposlední řadě se pak oprávněný ("držitel značky") může jen velmi obtížně bránit sám proti potenciálním padělkům svých výrobků třetí osobou. Pokud by byla uzavřena licenční smlouva, byl by po uplynutí 1 měsíce od oznámení vlastníku známky sám aktivně

---

[169] důvody pro "odejmutí certifikátu" jsou v pravidlech stanoveny takto: (1) Nečestné chování držitele značky, které poškozuje její jméno. (2) Závažné zjištění porušení požadavků potravinového práva Státní zemědělskou potravinářskou inspekcí nebo Státní veterinární správou. (3) Nedodržování stanovených pravidel, resp. Metodiky pro značku „KLASA". (4) Uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti a související dokumentaci, které neodpovídají aktuálnímu stavu. (5) Výrobky, jejichž název, značka nebo způsob prodeje jsou v konfliktu s marketingovou filozofií a cíli značky „KLASA". (6) Užívání značky „KLASA" v rozporu s logo manuálem. (7) Ukončení výrobní činnosti podniku, případně ukončení výroby nebo uvádění na trh oceněného výrobku nesoucího značku „KLASA". (8)Neoznámení změny ve složení a vlastnostech výrobku, nebo změny technologie výroby, technologického postupu, která vede k významné změně konečného charakteru výrobku oceněného značkou „KLASA". - citováno dle metodiky, článek 2, odstavec 3. Dostupná na adrese: http://www.eklasa.cz/filespace/content/klasa_2017_metodika.pdf

legitimován k podání žaloby dle zák. č. 221/2006 Sb. Protože licenční smlouva uzavřena není, jsou možností obrany oprávněného proti porušení nebo ohrožení jeho práva (a ekonomicky podnikání) omezené na žaloby z titulu nekalé soutěže, případně dále na některé nástroje práva veřejného, zejména správního (v zásadě zejm. podnět k zahájení řízení odpovídající způsobu porušení). Může však narazit na obtíže s dokazováním své aktivní legitimace k užití známky.

I ve vztahu k ochranným známkám KLASA (souhrnně, avšak nepřesně, značce KLASA) lze uzavřít, že její skutečné užívání se velmi blíží způsobu, k jakému jsou užívány certifikační ochranné známky. V důsledku absence zákonné úpravy těchto zvláštních známek v národním ZOZ je ovšem ochrana oprávněného oslabena, když mu nemohou svědčit neexistující ochranná ustanovení. Protože ve stávající praxi není ani uzavírána licenční smlouva, nechrání jej ani ustanovení závazkového práva. K ochraně pak zbývají pouze obecná ustanovení § 1-14 OZ. To ponechává prostor k budoucímu judikatornímu nalezení práva, ovšem do jeho nalezení ponechává oprávněné i veřejnost ve zbytečné právní nejistotě.

K povaze známky "a KLASA" Boháček uvádí, že tato známka "nabyla povahy známky certifikační"[170] v důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 7 As 26/2015-28 (a rozhodnutí prvoinstančního Městského soudu sp.zn. 8 A 59/2011-34).[171]

Shora uvedená fakticita však nepřekonává pochybnosti ohledně postavení "oprávněných" z certifikátu, ani otázku "skutečného užívání známky vlastníkem", pokud by byla hodnocena v intencích rozhodnutí Soudního dvora C-689/15.

---

[170] Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo*, 2016, 12. S.448.

[171] věcně se jednalo v první instanci o rozhodnutí o zamítnutí žaloby na zrušení rozhodnutí předsedy ÚPV o zamítnutí přihlášky ochranné známky Klasa, před NSS pak byla projednávána kasační stížnost proti rozhodnutí správního soudu v první instanci. Důvodem rozhodnutí ÚPV (prvoinstanční i rozkladové) byla právě existence "označení KLASA" jako značku kvality, přičemž dle Boháčka je "právo ji užívat, odvozené od jeho dříve zapsané, popř. i všeobecně známé známky KLASA" - srov. Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo*, 2016, 12. S.448.

4.3.4. Ochranné známky obsahující prvek "Q CZ"

Česká republika (v zast. ministerstvem zemědělství) je rovněž vlastníkem několika národních ochranných známek se slovním prvkem "Q CZ".[172] U žádné z těchto známek není v rejstříku ochranných známek zapsaná žádná licence.[173]

Ačkoliv jsou tyto známky zapsány pro různé výrobky a služby v několika třídách, podle informací dostupných na internetových stránkách ministerstva zemědělství je zatím fakticky vyhrazeno užívání pouze pro vysoce jakostní mléko a vysoce jakostní mléčné výrobky.[174] Je vytvořen zvláštní režim jakosti, do kterého se může producent mléka nebo mléčných výrobků dobrovolně zapojit.

Kvalitativní podmínky jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zemědělství.[175] Systém jakosti není primárně určen jen pro udělování značky, jeho primárním účelem je použití pro poskytování dotací výrobcům syrového kravského mléka nebo výrobcům mlékárenských výrobků.

Po vstupu producenta do systému jakosti je uzavřena smlouva se Státním veterinárním ústavem v Olomouci,[176] který po uzavření smlouvy vydá potvrzení o účasti v systému. Informace jsou veřejně dostupné v databázi ústavu.[177] Sledovaným obdobím je 12

---

[172] jde o slovní ochrannou známku Q CZ - č.zápisu 352770 (priorita 16.11.2015), dále slovní grafickou zámku č.zápisu 352771 (priorita 16.11.2015) a konečně kombinovanou známku č.zápisu 352772 (priorita 16.11.2015). Známka č.zápisu 352772 je barevnou variantou známky č.zápisu 352771, která je zapsána černobíle.

[173] k době uzavření tohoto textu

[174] blíže viz. informace na internetových stránkách ministerstva zemědělství na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/navod-na-strankach-ministerstva-pomaha.html jakož i dále odkazovaný zvláštní dokument (manuál) z těchto stránek, dostupný na adrese: http://eagri.cz/public/web/file/459440/Manual_DT_19_a_20_22_04_2016.pdf

[175] pod č.j. 15786/2016-MZE-17210 , Věstník ministerstva zemědělství je na internetu dostupný prostřednictvím portálu eAGRI.cz ze stránky na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/vestniky-mze/

[176] podle informaci na internetových stránkách ústavu je tento akreditovanou zkušební laboratoří č. 1144 a současně certifikačním orgánem pro produkty č. 3235

[177] dostupná na adrese: http://www.svuolomouc.cz/databaze_potvrzeni_o_vstupu_do_rezimu_jakosti

kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém se žadatel zapojil do režimu jakosti. Po tuto dobu je producent zapojený do režimu jakosti sledován, resp. jsou vyhodnocovány vzorky jeho produkce na kvalitativní vlastnosti Státním veterinárním ústavem v Olomouci.

Po 12 měsících plnění kvalitativních vlastností výrobků je výrobci udělen certifikát jakosti.

Logo jakosti "Q CZ" - tedy užití jedné z ochranných známek, - je možné opět až po udělení certifikátu. Podmínkou dalšího užívání je setrvání v programu a plnění kvalitativních vlastností výrobků.[178] Certifikát je udělován na 5 let, jeho platnost je však podmíněna "průběžným posuzováním shody v rámci periodického dozoru."

Státní veterinární ústav vede také veřejně přístupnou databázi udělených certifikátů,[179] zpřístupněné jsou ovšem jen základní údaje a druh výrobku není možné zjistit.[180]

Při neplnění podmínek je možné udělený certifikát bez dalšího odejmout. O novou účast v systému může pak výrobce znovu požádat až po uplynutí 1 roku od odejmutí certifikátu.

Ve vztahu k tématu tohoto textu lze uzavřít, že pro užívání značky Q CZ (některé ze známek Q CZ) jsou zřejmě nastavena nejpropracovanější certifikační pravidla a konkrétní vlastnosti výrobku. Samotný certifikát je opět jen dokladem souhlasu vlastníka známky a potenciálně tedy důkazem pro případ sporu.

Na druhou stranu ovšem výrobce je soukromoprávně v obdobně nejistém postavení, v jakém jsou oprávnění k užívání shora analyzovaných známek (značek). Není uzavírána licenční smlouva, právo k užití je udělováno v rámci ad hoc systému. Možnost soukromoprávního řešení sporu mezi vlastníkem známky a jejím

---

[178] Podmínky jsou uvedeny ve Věstníku ministerstva zemědělství č. 3/2016, vydaném 7.11.2016, a to konkrétně obsahově v č.j. 15786/2016-MZE-17210 (v Praze dne 25.03.2016) "Zpřesnění pravidel certifikace produktů v režimu jakosti Q1 u producentů a zpracovatelů zemědělských produktů"

[179] dostupná na stránkách ústavu na adrese: http://www.svuolomouc.cz/databaze_certifikatu

[180] což se přirozeně vztahuje jen k mlékárenským výrobkům (M2), nikoliv ke kravskému mléku (M1)

uživatelem je prakticky velmi omezena až takřka vyloučena. Zatímco vlastník známky známky má veškerá absolutní práva, oprávněného soukromoprávně chrání opět jen ustanovení § 1-14 OZ. Rovněž možnost obrany proti zásahu do jeho práv je omezena na využití žaloby z nekalé soutěže, aktivně legitimovaným z titulu vymáhání práv z průmyslového vlastnictví dle zák. č. 221/2006 Sb. však není.

Je nesporné, že známky Q CZ nejsou vlastníkem přímo užívány pro výrobky a služby, pro které jsou zapsány. Pokud jsou užívány, pak jako certifikační, ovšem tento typ ochranných známek český ZOZ nezná. I u těchto známek tedy trvá právní nejistota ohledně jejich udržení, neboť je otázkou, zda-li jsou tyto známky na trhu skutečně užívány ve smyslu ZOZ. Dle mého názoru i u nich trvá riziko možného zrušení pro neužívání po dobu 5 let, neboť ZOZ připouští kromě užívání vlastníkem pouze užívání nabyvatelem licence.

Shora uvedená fakticita však nepřekonává pochybnosti ohledně postavení "oprávněných" z certifikátu, ani otázku "skutečného užívání známky vlastníkem", pokud by byla hodnocena v intencích rozhodnutí Soudního dvora C-689/15.

4.4. Kombinované známky se slovním prvkem "CRA DVB T2 OVĚŘENO WWW.DVBT2OVERENO.CZ"

Společnost České Radiokomunikace a.s. historicky přihlásila několik kombinovaných ochranných známek, jejichž slovní prvek zní "CRA DVB T2 OVĚŘENO WWW.DVBT2OVERENO.CZ".

První takovou známku přihlásily k zápisu České Radiokomunikace a.s. (dále také jen "ČRA") pod č. spisu 533160 s právem přednosti dne 11.08.2016, přihláška této ochranné známky však byla zamítnuta.[181]

[181] Tato známka byla přihlášena (po provedeném omezení) pro následující seznam výrobků a služeb: (9) přístroje sloužící pro zpracování a výpočet dat, přístroje pro poskytování služeb elektronických komunikací; (35) reklama; (42) testování výrobků, testování, analyzování a hodnocení zboží a služeb druhých pro účely certifikace, kontroly kvality a testování, poradenských služeb vztahujících se k testování výrobků.

S právem přednosti ke dni 19.07.2017 pak České Radiokomunikace a.s. přihlásily spolu se zahraniční osobou DVB Project[182] celkem 3 ochranné známky[183] s totožným slovním prvkem, a to opět pro výrobky v třídě (9) a službách v třídách (35) a (42).[184]

Akciová společnost České Radiokomunikace a.s. má podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku povoleno podnikání v poměrně širokém okruhu činností.[185] Protože se však veřejnoprávní kategorizace činností pro účely regulace podnikání významně odlišuje od Nicejského třídění, které se povinně používání pro zápisy ochranných známek, nelze objektivně posoudit, nakolik se tyto činnosti vzájemně překrývají.

Podle údajů na internetových stránkách, které jsou provozovány na adrese *www.dvbt2overeno.cz* je provozovatelem těchto internetových stránek právě společnost České Radiokomunikace a.s. Z obsahu stránek je pak na první pohled patrné, že právě tato společnost provádí nezávislé posuzování souladu/kompatibility technického zařízení (televize, přijímač - tzv. set-top-box) s normou, ve které bylo v České republice zahájeno televizní vysílání ve standartu DVB-T2.[186] Popis celého ověřování = certifikace je obsažen v dokumentu,

---

[182] celou identifikací: DVB Project, Ancienne route 17A, Le Grand-Saconnex, Švýcarsko

[183] Jde o známky č. spisu O541097, O541098 a O541099

[184] Seznam výrobků a služeb přihlášených známek je: (9) přístroje pro záznam, ukládání, převod nebo reprodukci dat, zvuku nebo obrazu včetně přístrojů sloužících pro zpracování a výpočet dat a přístroje pro poskytování služeb elektronických komunikací; (35) propagační činnost, reklama; (42) služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality, včetně testování přístrojů, testování zařízení, testování výrobků, testování, analyzování a hodnocení zboží a služeb druhých pro účely certifikace, kontroly kvality a testování, poradenských služeb vztahujících se k testování výrobků.

[185] konkrétně jde nejen o 1) živnost ohlašovací volnou (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), ale nad tento rámec také pro 2) podnikání v elektronických komunikacích, 3) projektová činnost ve výstavbě, 4) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a 5) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

[186] http://www.dvbt2overeno.cz/storage/app/media/dost-o-ziskani-certifikatu.docx

který je dostupný přímo na odkazovaných stránkách.[187] Podle obsahu postupu si musí budoucí žadatel (výrobce, dovozce, prodejce zařízení) provést vstupní posouzení souladu s normou (D-Book) sám. Poté požádá ČRA o nezávislé ověření - certifikaci, uhradí požadovanou odměnu a doručí výrobek, který má být podroben certifikaci.

V případě, že je při certifikaci ověřen soulad se standardem DVB-T2 (H.265 HEVC), vystaví ČRA žadateli o ověření "certifikát" a výsledek uvede v databázi, kterou zpřístupňuje pomocí internetu.[188] Výrobce je pak dle podmínek certifikace, které společnost ČRA bezpochyby zavazují, oprávněn u certifikovaných modelů použít "logo certifikace". Tím ČRA zřejmě rozumí shora uvedené přihlášené ochranné známky. Výrobce / dovozce, který nechal výrobek certifikovat u ČRA s pozitivním výsledkem (dále aké jen "Oprávněný") tpak může "logo certifikace" používat přímo na certifikovaných výrobcích - připojením nebo zobrazením na zařízení nebo jeho obalu, dále pak v propagačních materiálech (vč. internetových stránek) a konečně také v marketingové komunikaci a při obchodní korespondenci. Oprávněný může toto "logo certifikace" poskytnout také svým obchodním partnerům.

Je otázkou, nakolik se může společnost ČRA zbavit odpovědnosti za případná nekalá jednání třetích osob, prohlášením v dokumentu *"Proces certifikace zařízení pro příjem DVB-T2 ("DVB-T2 ověřeno")"* se o to ale snaží, když uvádí: *"Společnost České Radiokomunikace a.s. nenese odpovědnost za nesprávné použití tohoto loga či užití loga vyvolávající klamavý dojem."*[189]

Dle názoru autora tohoto textu by měli (po předpokládaném zápisu shora uvedených známek do rejstříku ochranných známek) oba spoluvlastníci ve vlastním zájmu bránit svá práva "vlastníka známky"

---

[187] http://www.dvbt2overeno.cz/storage/app/media/proces-certifikace-dvb-t2-overeno.pdf

[188] srov. obsah databáze na adrese: http://www.dvbt2overeno.cz/overeni nebo přímo celý soubor s obsahem databáze na adrese: http://www.dvbt2overeno.cz/storage/app/media/devices_import/devices.csv

[189] cit. dle http://www.dvbt2overeno.cz/storage/app/media/proces-certifikace-dvb-t2-overeno.pdf

ve vzájemné shodě, protože v opačném případě by v důsledku faktického rozmělnění mohlo dojít až ke zdruhovění, což je jeden ze zákonných důvodů zrušení známky.

Autor tohoto textu považuje za nesporné, že v případě kladného výsledku řízení o zápisu shora uvedených ochranných známek, které byly společně přihlášeny společností České Radiokomunikace a.s. a DVB Project, budou takové známky používány přesně takovým způsobem, jako by se jednalo o certifikační ochranné známky, pokud by byly v českém národním známkovém právu upraveny.

Protože však český zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, nezná zvláštní typ "certifikační ochrannou známku", jsou reálná veškerá rizika, která jsou uvedena shora u jiných českých známek jiných vlastníků, které jsou rovněž používány s de facto certifikační funkcí. Výjimkou jsou pouze známky "Svatomartinské", neboť u nich je uzavřena nejen licenční smlouva, ale také následně nevýlučné podlicenční smlouvy.

Je však možné, že ČRA si fakticky mohou dovolit od těchto rizik odhlédnout. Ochranná známka je zapisována na 10 let a důvod "neužívání známky bez řádného důvodu" musí trvat 5 let, aby se stal zákonným důvodem pro zrušení známky (srov. § 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 441/2003 Sb.[190]). Ostatní důvody - tedy zdruhovění známky (§ 31 odst. 1 písm. b) ZOZ) nebo klamavost známky (§ 31 odst. 1 písm. c) ZOZ) však nemusí trvat po dobu 5 let. V řízení však existence některého z těchto zákonných důvodů musí být prokázána. Veškeré tyto důvody jsou nalézány v řízeních návrhových.[191]

Proces přechodu na digitální vysílání standartu DVB-T2 má trvat od roku 2017 (spouštění prvních sítí vysílačů právě v DVB-T2) do let

[190] zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách je také uváděn jen ve zktrace "ZOZ"

[191] stejně je tomu i u posledního důvodu zrušení známky - z důvodu pravomocně rozsouzené nekalo-soutěžnosti známky - dle § 31 odst. 2 ZOZ

2010 nebo 2021 (ukončení vysílání posledních vysílačů v dosavadním DVB-T).[192]

Ve vztahu k přihlašovaným známkách nelze dále hodnodit fakticitu ve vztahu k rozhodnutí Soudního dvora C-689/15, neboť nelze vyloučit, že po zápisu známek do rejstříku (spolu)vlastníci zavedou systém založený na licenčně-smluvním základě. Před zápisy známek do rejstříku nelze zapisovat licenční smlouvy, neboť je nelze v pravém slova smyslu uzavírat, když dosud právně neexistují věci - ochranné známky. Bylo by sice možné uzavírat licenční smlouvy ve vztahu k přihlášeným označením (vpodstatě logům), avšak licenční smlouvy uzavřené k užívání takových předmětů by se do rejstříku ochranných známek nezapisovaly.

4.5. Ochranné známky de facto certifikující původ výrobku (případně služby) – "regionální produkt" / "originální produkt"

4.5.1. Ochranné známky a značky Asociace regionálních značek z.s. a jejích členů

V rejstříku ochranných známek jsou zapsány i další známky, jejichž cílem je zřejmě doložit splnění určitých vlastností výrobků či služeb jimi označených. V tomto ohledu by takové známky mohly splňovat jeden z alternativních účelů, který zmiňují Týč a Charvát - totiž regionální nebo lokalizovaný původ výrobku.[193]

Jako příklady by mohly sloužit mnohé kombinované ochranné známky se slovními prvky "originální produkt" nebo "regionální produkt". Také tyto známky jsou zpravidla zapsány jako známky

---

[192] ačkoliv Technický plán přechodu na DVB-T2 nebyl v ČR dosud přijat, Český telekomunikační úřad již v Telekomunikačním věstníku začal s oznamováním ukončení vysílání některých vysílačů, které dosud šířily televizní vysílání v v DVB-T. Vypnutí vysílačů z této první skupiny musí nastat nejpozději 31.12.2017, protože je nelze ze zákonných důvodů po 31.12.2017 dále provozovat. Srov. Opatření obecné povahy "část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz (č.j. ČTÚ-34 355/2017-619), In *Telekomunikační věstník,* 12/2017, s. 2187 (příloha č. 3). Dostupný on line na adrese: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/telekomunikacni-vestnik-castka-12-z-20.zari-2017/obrazky/tv-2017-12.pdf

[193] Týč, V. - Charvát, R. *Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie.* Praha : Leges, 2017. S. 44 a násl.

individuální a také u nich zpravidla nejsou zapsány žádné licenční smlouvy.

Vlastníky těchto známek jsou v mnoha případech zapsané spolky (některé ještě pod starými názvy - kako občanská sdružení), případně obecně prospěšné společnosti. Jde nejméně o kombinované známky "JESENÍKY originální produkt",[194] "KRKONOŠE originální produkt",[195] "ŠUMAVA originální produkt",[196] "ORLICKÉ HORY originální produkt",[197] "ZÁPRAŽÍ originální produkt",[198] "HANÁ regionální produkt",[199] "MORAVSKÝ KRAS regionální produkt",[200] "GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt".[201]

[194] č.zápisu 317487, vlastník známky: MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, 78833, Česká republika

[195] č.zápisu 280532, vlastník známky: Místní akční skupina Krkonoše, z. s., Prostřední Lánov 39, Lánov, 54341, Česká republika

[196] č.zápisu 280533, vlastník známky: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., Stachy 422, Stachy, 38473, Česká republika

[197] č.zápisu 293557, vlastník známky: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., č.p. 26, Val, 51801, Česká republika

[198] č.zápisu 331453, vlastník známky: MAS Říčansko o.p.s., Roklanská 805, Říčany, 25101, Česká republika

[199] č.zápisu 311021, vlastník známky: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., Svatoplukova 16, Červenka, 78401, Česká republika

[200] č.zápisu 293919, dále č.zápisu 341340, vlastník obou známek: MAS Moravský kras z.s., č.p. 221, Sloup, 67913, Česká republika

[201] č.zápisu 296231, vlastník známky: Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Místní skupina Jablunkov, Mariánské náměstí 18, Jablunkov, 73991, Česká republika

Dále jsou příklady takových známek kombinované ochranné známky "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt",[202] "VYSOČINA regionální produkt",[203] "POLABÍ regionální produkt",[204] "PODKRKONOŠÍ regionální produkt",[205] "PRÁCHEŇSKO regionální produkt",[206] "BROUMOVSKO regionální produkt",[207] "ŽELEZNÉ HORY regionální produkt",[208] "MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt",[209] "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt",[210] "KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt".[211]

[202] č.zápisu 298143, vlastník známky: MAS Regionu Poodří, z.s., Bartošovice č.p. 1, 74254, Česká republika

[203] č.zápisu 296736, vlastník známky: ZERA - ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ REGIONÁLNÍ AGENTURA, o.s., V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou, 67571, Česká republika

[204] č.zápisu 300806, vlastník známky: MAS Podlipansko, o.p.s., Tř. Jana Švermy 141, Pečky, 28911, Česká republika

[205] č.zápisu 306112, vlastník známky: Podchlumí o.s., Holovousy 39, Hořice, 50801, Česká republika

[206] č.zápisu 322076, vlastník známky: Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s., Palackého náměstí 1090, Strakonice, 38601, Česká republika

[207] č.zápisu 322451, vlastník známky: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., Klášterní 1, Broumov, 55001, Česká republika

[208] č.zápisu 327422, vlastník známky: MAS Železnohorský region, o.s., náměstí Míru 288, Heřmanův Městec, 53803, Česká republika

[209] č.zápisu 328803, vlastník známky: Hranická rozvojová agentura, z.s., Tř. 1. máje 2063, Hranice, 75301, Česká republika

[210] č.zápisu 348346, vlastník známky: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, SNP 144, Droužkovice, 43144, Česká republika

[211] č.zápisu 349716, vlastník známky: Mas Region Kunětické hory, o.s., Perníková chaloupka, Ráby 38, Staré Hradiště, 53352, Česká republika

Nejméně ve dvou případech je jako vlastník známky zapsána právnická osoba založená vlastníky jiných známek. Jde o známky "KUTNOHORSKO regionální produkt"[212] a "BESKYDY originální produkt".[213]

Jeden z členů Asociace regionálních značek z.s. (dále též jen "ARZ"), Místní akční skupina Opavsko z.s., má podanou přihlášku národní kombinované ochranné známky "OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt".[214] Toto logo je fakticky užíváno, bohužel v zobrazení přihlášené ochranné známky byla již uvedena úřední značka ®. Pokud by bylo užíváno s touto úřední značkou před zápisem známky, takové jednání by porušovalo známkový zákon a bylo by jej možno hodnotit také jako nekalo-soutěžní.

Jiní členové ARZ používají podobná loga, která však dosud nebyla přihlášena k zápisu jako ochranné známky, což vyplývá z negativní lustrace rejstříku ochranných známek. Lze jen spekulovat, zda-li se tak stalo z důvodu kolize slovních prvků se staršími známkami nebo z jiného důvodu. Pro tato loga přichází v úvahu ochrana nekalo-

[212] č.zápisu 360035, vlastník známky: Asociace regionálních značek, z.s., Zelená 182, Mukařov, 25162, Česká republika

[213] č.zápisu 360036, vlastník známky: Asociace regionálních značek, z.s., Zelená 182, Mukařov, 25162, Česká republika

[214] jde o č.spisu 526896

soutěžní. Známkoprávní ochrana by případně náležela tehdy, pokud by bylo prokázáno, že se v každém jednotlivém případě jedná o všeobecně známou ochrannou známku.

Těmito logy jsou "KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt", "TOULAVA regionální produkt" a konečně "ZNOJEMSKO regionální produkt". Vyobrazení těchto značek byla převzata z internetových stránek ARZ. Na margo lze jen poznamenat, že uvádění úřední značky ® u log, která nejsou chráněna známkoprávně, může být nekalou soutěží a rovněž je v rozporu se stávajícím známkovým právem ČR i EU.[215]

Ve vztahu k podmínkám certifikace výrobků (a v případě některých známek i služeb) za účelem udělení práva užívat některou ze shora uvedených známek ve vlastnictví ARZ nebo ve vlastnictví některého z členů tohoho spolku se dá pouze obecně odkázat na internetové stránky spolku ARZ, které jsou pravděpodobně provozovány na adrese na adrese http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/o-nas/ Na margo se lze vyslovit také k související otázce - publicitě údajů o internetových stránkách, - když bohužel údaj o adrese internetové stránky nepatří mezi údaje povinně zapisované do obchodního rejstříku ani do jiného veřejného rejstříku (např. spolkového).[216]

---

[215] Pozn.autora: Autor tohoto textu se s uváděním značky ® u těchto log nijak neztotožňuje s jednáním ARZ, která je takto uvádí na svých internetových stránkách. V zájmu objektivity a přezkoumatelnosti jsou tato loga (uvedená slovně v tomto odstavci) a zobrazená bezprostředně pod ním převzata z odkazovaných internetových stránek bez jakýchkoliv změn. Autor však výslovně upozorňuje, že podle obsahu rejstříku ochranných známek a příslušné databáze provozované Úřadem průmyslového vlastnictví ČR se o ochranné známky v těchto případech nejedná a tato loga ke dni finalizace textu ani nebyla přihlášena přihláškami ochranných známek.

[216]Pozn.autora: Ve vztahu k obchodnímu rejstříku jsem na nevhodnost současné právní úpravy upozorňoval již v roce 2015 - k tomu srov. Černý, M. In Černý, M. - Nejezchleb, K. - Dohnal, J. - Šperka, T. *Výzvy v právu obchodních korporací.* Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015. S. 44 a násl. Dostupné online přes digitální depozitář na adrese: https://obd.upol.cz/id_publ/333152508

4.5.2. Známky jiných vlastníků

Zápis ochranných známek resp. i nezapsaných log ("značek") však není vázáno na členství v ARZ. V rejstříku ochranných známek je zapsáno několik známek jiných vlastníků, z nichž někteří mohou s ARZ spolupracovat, jiní nikoliv. Důvody zápisu těchto známek jsou však často podobné - dovolit třetím osobám jejich užití k označení jimi vyráběných výrobků (ev. také služeb - to závisí na seznamu výrobků a služeb, pro které je každá konkrétní známka zapsána). Tedy v podstatě k dosažení totožného účelu, pro který bývají užívány zvláštní typy známek - známky certifikační nebo také známky kolektivní záruční.

Nejméně v jednom případě je vlastníkem takové zvláštní známky Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko. Jde o případ ochranné známky "ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt".[217]

Vlastníkem nejméně čtyř ochranných známek je Ústecký kraj, v jehož vlastnictví jsou kombinované známky "Krušné hory regionální produkt" (č.zápisu 336277), "Dolní Poohří regionální produkt" (č.zápisu 336278), "České středohoří regionální produkt" (č.zápisu 336279) a "České Švýcarsko regionální produkt" (č.zápisu 336280).

Ani u těchto známek není zapsána žádná licenční smlouva. Podmínky jejich užívání ani uživatele se však na internetových stránkách kraje (www.kr-ustecky.cz) nepodařilo zjistit.

[217] č.zápisu 318514, vlastník známky: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, 40746, Česká republika

Asociace reklamních značek, z.s. na svých internetových stránkách uvádí odkazy i na jiné "značky", které jsou používány třetími osobami, avšak způsob užívání (vč. certifikace) je obdobný jako u ARZ a jejích členů. ARZ takto odkazuje na "Tradice Bílých Karpat", "Regionální produkt Český ráj", "Regionální produkt Jizerské hory", "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj" a "Místní výrobek ze západu Čech".

Lustrací rejstříku ochranných známek u ÚPV bylo zjištěno, že v případě "značky Tradice Bílých Karpat" existovaly v minulosti 2 kombinované ochranné známky s tímto slovním prvkem, obě však již zanikly uplynutím doby ochrany.[218] V současnosti je přihlášena k zápisu kombinovaná známka "Tradice Bílých Karpat".[219]

V rejstříku ochranných známek je zapsána tako kombinovaná známka "REGIONÁLNÍ ČESKÝ RÁJ PRODUKT".[220]

V rejstříku je také zapsána kombinovaná známka "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj".[221]

Lustrace výrazů "Místní výrobek ze západu Čech" a "Regionální produkt Jizerské hory" ve známkovém rejstříku byly negativní. Lze proto dovodit, že pokud jsou užívány, jejich ochrana může být založena právem nekalé soutěže, případně teoreticky také jako nezapsaných všeobecně známých známek.

---

[218] jednalo se o známky č. spisů 138567 a 446782.

[219] č. spisu 538575, vlastník Tradice Bílých Karpat, z.s.

[220] č. spisu 449026, vlastník Sdružení Český ráj, z.s., Antonína Dvořáka 335, Turnov, 51101, Česká republika

[221] č.spisu 484026, vlastník LAG Podralsko o.s., Malá 168, Mimoň, 47124, Česká republika

Konečně v rejstříku ochranných známek u ÚPV byla nalezena i kombinovaná známka "GARANCE REGIONÁLNÍ KVALITY REGIONÁLNÍ PRODUKT - KLADSKÉ POMEZÍ".[222] Také tato známka je zapsána jako individuální. Rovněž u této známky se z otevřených zdrojů nepodařily zjistit podmínky, za kterých umožní vlastník známky její užívání třetími osobami.

Fakticita při užívání známek jako značek jakosti - bez ohledu na to, zda-li jsou ve vlastnictví ARZ, jejích členů nebo třetích osob, však nepřekonává pochybnosti ohledně postavení "oprávněných" z certifikátu, ani otázku "skutečného užívání známky vlastníkem", pokud by byla hodnocena v intencích rozhodnutí Soudního dvora C-689/15 - tedy kontrola nad produkcí a její jakostí.

[222] č.spisu 532724, vlastník BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, Náchod, 54701, Česká republika

5. Rozsudek Soudního dvora C-689/15 (W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze proti Verei Bremer Baumwollbörse)

5.1. Věc C-689/15 (a předcházející kauza)

Dne 08.06.2017 vydal II.senát Soudního dvora rozsudek ve věci C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze proti Verei Bremer Baumwollbörse. V tomto rozsudku se Soudní dvůr zabýval klíčovými právními otázkami řádného užívání individuální známky v právním smyslu, pokud je taková známka fakticky užívána jako "značka kvality".

Soudní dvůr se zabýval předběžnými otázkami, které vznesl Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu). Řízení před německými soudy bylo zahájeno v prvním stupni před *Landgericht Düsseldorf* - Zemském soudu v Düsseldorfu, - a jeho podstatou je spor mezi Verein Bremer Baumwollbörse (dále jen "VBB") jako žalobcem a společností W. F. Gözze Frottierweberei GmbH a jejím jednatelem Wolfgangem Gözzem.

Z dokazování v řízení u prvního stupně vyplynulo, že VBB je vlastníkem ochranné známky EU, zapsané do rejstříku u EUIPO dne 22.05.2008 pro různé výrobky, zejména pak textilie (jde o ochrannou známku obrazovou (nazývanou v rozhodnutí jen "Bavlníkový květ").

Toto označení bylo dle rozhodnutí používáno před zápisem známky EU několik desetiletí členy VBB k osvědčení složení a kvality výrobků členů VBB.

Známka Bavlníkový květ byla zapsána jako individuální známka EU, nikoliv jako známka kolektivní. VBB od zápisu uzavíral na její užití se

svými členy licenční smlouvy, které dovolovaly užití známky jen pro výrobky z bavlněných vláken. VBB mělo možnost provádět kontroly plnění závazku.

Společnost W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (dále jen "společnost Gözze") nebyla členem VBB. Vyráběla a do tržního oběhu uváděla ručníky, které označovala visačkou, na jejíž zadní straně bylo použito označení obdobné ochranné známce Bavlníkový květ.

VBB se domáhalo proti společnosti Gözze ochrany své známky proti narušování, které spatřovalo v tom, že společnost Gözze používala na visačce svých výrobků motiv, který se obvykle lišil pouze v barevném provedení od ochranné známky Bavlníkový květ.

Žalovaná společnost Gözze se v řízení bránila protinávrhem, kterým se domáhala prohlášení známky Bavlníkový květ za neplatnou ke dni jejího zápisu (22.05.2008) nebo alternativně na zrušení známky (ke dni 23.05.2013) z důvodu jejího neužívání.

Podle společnosti Gözze byla známka čistě popisné, a proto postrádající rozlišovací způsobilost. Tímto argumentem společnost Gözze odůvodnila svůj návrh na prohlášení známky za neplatnou. Alternativní obrana - návrh na zrušení, - byl pak založen na tvrzené absenci skutečného řádného užívání známky pro výrobky na trhu.

Soud prvního stupně žalobě vyhověl a protinávrh společnosti Gözze zamítl. Společnost Gözze podala odvolání k *Oberlandesgericht Düsseldorf* - Vrchnímu zemskému soudu v Düsseldorfu.

Tento odvolací soud se v otázce podobnosti užívaného označení se zapsanou ochrannou známkou Bavlníkový květ ztotožnil s názorem soudu prvního stupně. V ostatním se však závěry odvolacího soudu rozcházely s názory soudu prvního stupně. Odvolací soud měl za to, že "užívání označení Bavlníkový květ ze strany společnosti Gözze pro totožné výrobky nutně nezakládá opodstatněnost žaloby na porušení, kterou podalo VBB. Podle jeho názoru veřejnost toto označení, jakož i ochrannou známku Bavlníkový květ, vnímá především jako „značku kvality". Za těchto podmínek lze mít za to, že užívání uvedeného označení a uvedené ochranné známky nepředává žádnou zprávu o původu příslušných výrobků. To může vést k závěru, že práva VBB k ochranné známce Bavlníkový květ musí být zrušena z důvodu nedostatku „řádného užívání" ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009, a dále že se společnost Gözze nedopustila porušení práv."

Odvolací soud se dále zabýval otázkou, zda za takových skutkových okolností, jaké byly v řízení prokázány, "musí být na ochrannou známku nahlíženo tak, že by mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) tohoto nařízení. V tomto případě totiž VBB pouze výjimečně kontroluje kvalitu výrobků, které uvádí do prodeje držitelé jeho licence."

Odvolací soud měl konečně za to, že by případně "bylo možno uvažovat o tom, že se užívání takové individuální ochranné známky Evropské unie, jako je ochranná známka Bavlníkový květ, postaví na roveň užívání kolektivní ochranné známky Evropské unie. To by umožnilo dospět na základě zásad použitelných pro kolektivní ochranné známky k závěru, že umístění takové ochranné známky na výrobky slouží jako označení původu, pokud veřejnost spojuje takovéto umístění s očekáváním kontroly kvality prováděné majitelem ochranné známky. Jestliže by Soudní dvůr přijal tuto argumentaci, bylo by následně možno uvažovat o přiměřeném užití čl. 73 písm. a) nařízení č. 207/2009, podle něhož je třeba zrušit ochrannou známku, pokud její majitel nepřijme vhodná opatření, aby

zabránil užívání ochranné známky, které neodpovídá podmínkám užívání stanoveným pravidly pro užívání."

Proto odvolací soud přerušil řízení a Soudnímu dvoru předložil tyto předběžné otázky:

1. Může být užívání individuální ochranné známky jakožto značky kvality považováno za užívání jako ochranné známky ve smyslu čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009, pokud jde o výrobky, pro něž je tato značka užívána?
2. Bude-li na první otázku odpovězeno kladně: je třeba v souladu s čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nebo při užití *mutatis mutandis* čl. 73 písm. c) nařízení č. 207/2009 prohlásit neplatnost této ochranné známky nebo ji zrušit, pokud majitel ochranné známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držitelů jeho licence soulad s očekáváními ohledně kvality, která veřejnost spojuje s tímto označením?"

Soudní dvůr se v řízení zabýval předloženými otázkami, provedl argumentaci a dovodil ve svém rozsudku následující závěry (výroky):

1) Článek 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že ***umístění individuální ochranné známky Evropské unie na výrobky jakožto značka kvality, majitelem nebo s jeho souhlasem, není užíváním jako ochranná známka spadajícím pod pojem „řádné užívání" ve smyslu tohoto ustanovení. Umístění uvedené ochranné známky však představuje řádné užívání, jestliže spotřebitelům také současně zaručuje, že tyto výrobky pocházejí z jediného podniku, pod jehož kontrolou jsou vyráběny a kterému lze přisuzovat odpovědnost za jejich kvalitu.*** *V posledně uvedeném případě* ***je majitel této ochranné známky oprávněn zakázat*** *na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení* ***umístění podobného označení třetí osobou na totožné výrobky, pokud toto umístění u veřejnosti vyvolává nebezpečí záměny.***

2) Článek 52 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, ***že individuální ochrannou známku***

nelze na základě společného použití těchto ustanovení prohlásit za neplatnou z důvodu, že majitel ochranné známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držitelů jeho licence soulad s očekáváními ohledně kvality, která si veřejnost s touto ochrannou známkou spojuje.

3) Nařízení č. 207/2009 musí být vykládáno v tom smyslu, že jeho ***ustanovení týkající se kolektivních ochranných známek Evropské unie nelze mutatis mutandis použít na individuální ochranné známky Evropské unie.***

Jednotlivé výroky jsou podrobně popsány v rámci důvodů, které vedly Soudní dvůr k jejich vydání.

K otázce, zda-li lze "umístění individuální ochranné známky na výrobcích jako značky kvality" lze vnímat jako "řádné užívání" (nutné pro udržení známky), když k tomu umísťování docházelo jen u nabyvatelů licence, Soudní dvůr dovodil, že takové umísťování samo o sobě není řádným užíváním.

Taková praxe však může být považována za řádné užívání, pokud je současně splněno i to, že "spotřebitelům také současně zaručuje, že tyto výrobky pocházejí z jediného podniku, pod jehož kontrolou jsou vyráběny a kterému lze přisuzovat odpovědnost za jejich kvalitu."

Soudní dvůr argumentoval, že primární funkcí individuální ochranné známky je způsobilost odlišit výrobky vlastníka - identifikovat původ výrobku, aby měl zákazník možnost jej odlišit od výrobků hospodářsky zaměnitelných. Teprve sekundárně může zajišťovat také jiné funkce.[223] Soudní dvůr akcentoval zejména to, že absence primární funkce je sankcionována zrušením známky. Symbolické užití nepostačí k udržení známky. Soudní dvůr se v těchto otázkách odkázal na svá dřívější rozhodnutí.[224]

---

[223] v této otázce se Soudní dvůr odkázal v citovaném rozsudku na své dřívější rozsudky ve věcech C-487/07 (L'Oréal a další), C-323/09 (Interflora a Interflora British Unit)

[224] v bodě 37 citovaného rozsudku na rozhodnutí ve věcech C-40/01 (Ansul), C-234/06 (Il Ponte Finanziaria v. OHIM), C-149/11 (Leno Merken)

Ohledně původu výrobků "v jednom podniku, který zajišťuje také kontrolu kvality" se Soudní dvůr rovněž odkázal na své dřívější rozsudky.[225]

5.2. Rozsudky Soudního dvora C-39/97 (Canon), C-206/01 (Arsenal Football Club) a C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company)

Ve věci C-39/97 (Canon) Soud dovodil, že: *"Na základě významu čl. 4 odst. 1 písm. b) První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení práv členských států k ochranným známkám,* ***rozlišovací charakter starší známky, zejména pokud jde o její pověst., musí být vzata v úvahu, je-li určováno, zda-li podobnost mezi výrobky a službami pokrytými oběma známkami je dostatečná pro to, aby vyvolala nebezpečí záměny.***

Nebezpečí záměny *ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. m) směrnice 89/104/EHS* ***může existovat i tehdy, pokud je veřejností vnímána tak, že výrobky nebo služby mají odlišná místa výroby. Naopak, taková pravděpodobnost neexistuje, pokud se nezdá, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od hospodářsky propojených podniků."***

Ve věci C-206/01 se Soudní dvůr zabýval otázkou výlučného práva vlastníka ochranné známky. Ve věci, u které byly předloženy předběžné otázky, šlo kauzálně o spor vlastníka ochranné známky (Arsenal Football Club) s prodejcem suvenýrů (Matthew Reed). Matthew Reed byl prodejce suvenýrů, prodával jak suvenýry (šály) "oficiální", tak i suvenýry s motivy obdobnými (šály s uvedením slova Arsenal"). Navíc důsledně upozorňoval, které výrobky jsou "oficiální" a které "oficiální nejsou".

V této věci pak Soudní dvůr dovodil, že: *"V situaci, která nespadá pod čl. 6 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, kdy*

[225] v bodě 41 citovaného rozsudku na dřívější rozsudky SD ve věcech C-39/97 (Canon), C-206/01 (Arsenal Football Club) a C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company)

třetí osoba užívá v obchodním styku označení totožné s platně zapsanou ochrannou známkou pro výrobky totožné s výrobky, pro které je ochranná známka zapsána, ***může se majitel ochranné známky v takovém případě,*** *jako je případ věci v původním řízení,* ***bránit proti tomuto užívání*** *v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.* ***Tento závěr nemůže být zpochybněn skutečností, že uvedené označení je vnímáno v rámci tohoto užívání jako projev podpory, oddanosti nebo náklonnosti vůči majiteli ochranné známky."***

Ve věci C-409/12 se Soudní dvůr zabýval otázkou Vnímání slovního označení ‚KORNSPITZ' prodejci na straně jedné a konečnými spotřebiteli na straně druhé, resp. významem ztráty rozlišovací způsobilosti pouze z pohledu konečných spotřebitelů.

V této věci Soudní dvůr dovodil, že: *"1) Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení,* ***mohou majiteli ochranné známky zaniknout práva přiznaná touto ochrannou známkou ve vztahu k výrobku, pro který je zapsána, pokud se tato známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala označením obvyklým pro tyto výrobky pouze z pohledu jejich konečných spotřebitelů.***

2) Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že ***za „nečinnost"*** *ve smyslu tohoto ustanovení l****ze považovat skutečnost, že majitel ochranné známky nepobízí prodejce k tomu, aby ve větším rozsahu používali tuto ochrannou známku za účelem prodeje výrobku, pro který je uvedená ochranná známka zapsána.***

*3) Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že p****ředpokladem rozhodnutí o zániku práv přiznaných majiteli ochranné známky není posouzení otázky, zda pro výrobek, pro který se ochranná známka stala v oblasti obchodu obvyklým označením, existují jiná označení."***

5.3. K (PŘEDBĚŽNÉ) OTÁZCE MOŽNOSTI PROHLÁŠENÍ ZAPSANÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU VE VĚCI SOUVISEJÍCÍ S C-689/15 A DOVOZENÍ SOUVISLOSTÍ

Soudní dvůr dovodil, že ochrannou známku je možné prohlásit za neplatnou nejen tehdy, pokud je schopná klamat veřejnost, ale ve všech případech, kdy došlo k jejímu zápisu v rozporu s příslušným ustanovením právního předpisu (tehdy čl. 7 nařízení č. 207/2009). Skutečnost, zda-li Ne/došlo ke klamání veřejnosti je významná pro to, že pokud by ke klamání veřejnosti nedošlo, zapsaná známka by musela být prohlášena za neplatnou v případě, že by došlo k jejímu zápisu "v rozporu s jedním z dalších důvodů pro zamítnutí" přihlášky, jak byly stanoveny v právním předpisu (tehdy v uvedeném článku 7 nařízení č. 207/2009). Nebezpečí klamání znamená v řízení prokázat, že zde již 1) existuje klamání veřejnosti nebo existuje 2) dostatečně vážné nebezpečí klamání veřejnosti - tedy dostatečně vážné ohrožení chráněného práva. [226]

Soudní dvůr provedl právní zhodnocení stavu a odpověděl na předložené předběžné otázky. Dovození souvislostí pak bude na předkládacím soudu, resp. na soudech SRN.

V otázce zrušení známky pro její neužívání bez řádného důvodu bude klíčové, nakolik bude v řízení před německými soudy prokázáno, že VBB svědčí faktické užívání jejími členy jako řádné užívání vlastníkem známky v tom smyslu, zda-li lze VBB přičíst kontrolu na původem a kvalitou výrobků nabyvatelů licence. Pokud toto prokázáno nebude, pak užívání známky nabyvateli licencí nebude dostačující pro udržení individuální známky.

Soudní dvůr se také nepřímo vyjádřil (naznačil) k tomu, nakolik by takové užívání bylo přípustné jako užívání kolektivní známky nebo známky certifikační (viz. bod 50 rozsudku C-689/15). Vzhledem k tomu, že se ale v případě známky Bavlníkový květ jedná o známku individuální, nemůže být užívání samo o sobě dostačující pro uznání

[226] i zde Soudní dvůr odkázal na své dřívější rozsudky ve věcech C-87/97 (Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola) a C-259/04 (Emanuel)

řádného užívání známky, pokud neexistuje kontrola nad původem a kvalitou výrobků nabyvateli licence (jako by byly výrobky z jednoho podniku).
Pokud by totiž taková kontrola nad původem a kvalitou nebyla prokázána, nebyla by zajištěn základní účel individuální ochranné známky, a totiž zajištění rozlišení výrobků označených známkou od jiných výrobků téhož druhu.
Nevykonávání pravidelných kontrol kvality vlastníkem známky nad výrobky nabyvatelů licencí není samo o sobě důvodem prohlášení individuální známky za neplatnou. Což však nemá význam ve vztahu ke

1) faktické ztrátě některých práv ze známky (nemožnost se domoci práva zakázat užití označení podobného známce třetí osobě), a event. dále
2) případnému riziku zrušení známky v důsledku ztráty rozlišovací způsobilosti, tedy jejímu zdruhovění - pokud by byl podán návrh na zrušení.

Zejména v těch případech, kdy si již veřejnost nespojí výrobky označené individuální ochrannou známkou s jejím vlastníkem.

5.4. Střet práv a jeho řešení

Z rozhodnutí Soudního dvora C-689/15 vyplývá, že tento soud při poměřování práv dovozuje o jako silnější právo veřejnosti (zákazníků) nebýt klamán resp. být informován o původu zboží a jeho kvalitě a mít ze známky záruku kontroly původu a kvality zboží nad absolutním právem vlastníka známky (na její vlastnictví). Soudní dvůr akcentoval, že si vlastník známky způsobil fakticky tuto situaci sám, když přihlásil známku jako individuální, sám ji však nepoužíval při své činnosti jinak, než užíváním svými členy na základě licenčních smluv. Pokud by známka byla zapsána jako kolektivní, nebylo by hodnocení soudu nad "kontrolou produkce a jakosti" vlastníkem známky aplikováno tak přísně.

Soudní dvůr totiž ve svém rozhodnutí rovněž zakázal vztáhnout ustanovení o kolektivní známce na známku individuální, která je pouze fakticky užívána jako známka kolektivní.

Soudní dvůr v této věci rozhodoval proto, že mu byly předloženy předběžné otázky, které se týkaly známky Evropské unie. Soudní dvůr na tyto otázky odpověděl.

Ve vztahu k ochraně práva této známky, resp. i žalobním návrhům, které uplatnila žalovaná strana jako protinávrhy v řízení vedeném u německých soudů, budou rozhodovat opět německé soudy.

Je otázkou, nakolik z provedeného dokazování vyplyne splnění předpokladů stanovených právním předpisem pro ochranu práv na straně jedné resp. pro zrušení známky na straně druhé.

Pokud bude prokázáno, že vlastník známky v důsledku faktického užívání jen prostřednictvím třetích osob, avšak při absenci skutečně vykonávané kontroly nad produkcí a kvalitou, dopustil nastalé tzv. rozmělnění nebo tzv. zdruhovění své individuální ochranné známky, může dojít i ke zrušení známky z některého z těchto důvodů.

Na důsledky bude nutno počkat až do pravomocného rozhodnutí německého soudu.

6. DÍLČÍ ZÁVĚR K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM S "DE FACTO CERTIFIKAČNÍ FUNKCÍ" V ČESKÉ PRAXI

Na základě shora uvedeného rozboru mám za to, že neúprava certifikačních ochranných známek v českém známkovém zákoně neprospívá ani vlastníkům známek, ani jejich de facto uživatelům, ani veřejnosti.

Lze míti pochybnosti k rozsahu práv "oprávněného uživatele", nadto poskytnutí oprávnění prostřednictvím souhlasu vlastníka (ať je doloženo certifikátem či nikoliv) nedává uživatele žádnou záruku ohledně jeho postavení do budoucna. Protože vlastník známky vykonává absolutní práva, lze si představit např. možné problémy související se změnou pravidel pro užívání známky, odnětím souhlasu ("certifikátu") a i další významné zdroje právní nejistoty stran. Postavení oprávněného uživatele je tak relativně slabé. Tam, kde nabyvatele licence chrání známkové právo, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a v neposlední řadě i OZ v systému závazkového práva (především v ustanoveních o licenční smlouvě o ustanoveních o odstoupení od smlouvy), v posuzovaných případech hypotetických oprávněných uživatelů tato ustanovení absentují a tito uživatelé na základě souhlasu jsou pak chráněni jen prostřednictvím obecných ustanovení § 1 - 14 OZ. Což je významným zdrojem právní nejistoty.

Udržení známek individuálních ochranných známek a výkon práv z nich se jeví v intencích rozsudku Soudního dvora ve věci C-689/15 jako značně nejisté. Pravidelné vykonávání kontroly vlastníka známky nad kvalitou výrobků lze sice předejít riziku ztráty práva domáhat se třetí osobě užití označení obdobného se známkou na jejích výrobcích a případně také riziku prohlášení známky za neplatnou.

Na druhou stranu ovšem nemá žádný vztah k rozlišovací způsobilosti známky jako takové. A pokud není možné zajistit u veřejnosti vnímání kontroly nad produkcí a kvalitou vlastníkem známky a současně spojení výrobků označených známkou s

vlastníkem známky, riziko rozmělnění či zdruhovění a event. zrušení známky (a výmaz z rejstříku) se jeví jako reálné.

Zhodnocení rizika zrušení známky z důvodu neužívání známky po dobu 5 let bez řádného důvodu nelze objektivně provést bez znalosti konkrétních okolností případu, avšak i toto riziko za určitých podmínek může být reálné.

Ve vztahu k vlastníkům takových známek, které jsou používány de facto k certifikační funkci lze pak uzavřít, že řešením pomocí ad hoc systémů se zbytečně vystaví riziku možného zrušení známky pro její neužívání (trvající 5 let), neboť takové známky nebývají užívány pro označování výrobků a služeb vlastníků, ale pouze pro označování výrobků (a teoreticky i služeb) osob odlišných od vlastníka. Protože se však jedná u těchto osob pouze o uživatele na základě souhlasu, je krajně nejisté, zda-li by v případném řízení o zrušení ochranné známky úřad považoval takové užívání za užívání odpovídající užívání nabyvatele licence, což je jediný zákonný důvod ekvivalentní užívání známky vlastníkem. Soukromoprávním titulem pro užívání známky třetí osobou může být i jen souhlas vlastníka. Narozdíl od licenční smlouvy se však nezapisuje do známkového rejstříku, veřejnost se tedy nemá jak z veřejného seznamu dozvědět, kdo je či není oprávněným uživatelem na základě souhlasu. Dle mého názoru by měly být aplikovány závěry Soudního dvora ve věci C-689/15 a takové užívání jinými osobami by se vlastníku přičítat nemělo.

Určitý prostor pro užití indiviuální známky s de facto certifikační funkcí může zůstat v případě, že je taková známka zapsána pro certifikační /ověřovací apod./ služby.

Vedle toho se nabízí otázka, zda-li by i pro případ zjištěného neužívání byla či nebyla doložena a úřadem jako prejudiciální otázka posouzena *otázka vážného důvodu pro neužívání.* Podle mého názoru by úřad neměl takovou argumentaci akceptovat, neboť neexistence domácí (vnitrostátní) právní úpravy, ač je podle směrnice EU možná, nemůže vést k závěru, že takový zvláštní typ známky chtěl národní zákonodárce připustit. Proto by případné rozhodnutí úřadu, které by

akceptovalo vážný důvod pro neužívání spočívající v "de facto certifikačním užívání vlastníkem" znamenalo rozšíření typů ochranných známek, které lze v ČR přihlásit a chránit. To by však vedlo k porušení ústavní dělby moci, neboť by došlo k tomu, že složka moci výkonné by fakticky doplnila zákon.

Výše uvedené neznamená, že by autor tohoto textu horoval proti užívání zapsaných ochranných známek pro certifikaci výrobků nebo služeb. Autorova kritika není zaměřena proti cíli, ale směřuje spíše proti způsobu, jakým je tohoto cíle dosahováno. Problematické jsou veškeré modely, které byly analyzovány v rámci shora uvedených případových studií. Nejméně vad má model licenční smlouvy a podlicenčních smluv, jak je praktikován ve vztahu ke známkám "Svatomartinské". Ačkoliv vlastník známky sám žádné víno nevyrábí a na některou ze známek má uzavřenu výlučnou licenční smlouvu, přinejmenším výběr potenciálních smluvních partnerů k uzavření podlicenčních smluv je organizován na soutěžním způsobu, předem stanoveným způsobem s přísnými pravidly a samotné podlicenční smlouvy jsou uzavírány tak, že obsahují poměrně striktní podmínky. Mezi ně patří i krátkodobé trvání podlicenčních smluv.

Praxe všech ostatních vlastníků známek zajišťujících "de facto certifikaci" je ještě více nejistá.

U známek ve vlastnictví České republiky (ministerstva zemědělství) jde ve všech případech o projekci veřejnoprávního myšlení a postupů do soukromoprávních vztahů (a nástrojů). To způsobuje významnou nerovnost v jinak soukromoprávním vztahu.

Jako relativně spravedlivý a transparentní způsob používání ochranné známky pro de facto certifikaci se po provedené analýze jeví způsob zahrnující dostupné zákonné nástroje - především licenční smlouvu a podlicenční smlouvy. Výběr vhodného účastníka k jejímu uzavření může být předkontraktačně proveden i v rámci posuzování kvality vzorků. Tímto způsobem je realizováno užívání ochranných známek SVATOMARTINSKÉ, a to na základě uzavřené licenční smlouvy a následně uzavírání množství nevýlučných podlicenčních smluv

krátkodobého trvání. Protože jsou tyto známky zapsány pro konkrétní výrobky a služby, pro které jsou pak nabyvatelem licence a nabyvateli podlicencí užívány pro označení výrobků (služeb), nehrozí ani riziko zrušení známky. Účastníci právních vztahů (vlastník známky - nabyvatel výlučné licence - nabyvatelé nevýlučných podlicencí) mají vzájemně smluvně upravena vzájemná práva a povinnosti a jejich případné rozpory může soud vyřešit aplikací práva (a jejich vzájemných smluvních ujednání). Postavení účastníků je tak vyrovnané a rozhodnutí případného sporu rozhodně předvídatelnější, než je tomu u účastníků právních vztahů založených pouhými souhlasy vlastníka s užitím známky.

Tento text není zamýšlen jako prvoplánová kritika chování vlastníka - České republiky. Kritická analýza směřuje i k užívání známek jiných vlastníků, než je Česká republika. V rejstříku ochranných známek jsou zapsány i další známky, jejichž cílem je zřejmě doložit splnění určitých vlastností výrobků či služeb jimi označených. Některé z nich jsou uvedeny i v tomto textu, výčet však není možné považovat za vyčerpávající. Autor sám nevylučuje, že existují i další ochranné známky, které jsou užívány obdobně. Protože certifikační známka jako zvláštní typ ochranné známky v národní úpravě neexistuje, nelze provést rešerši známkového rejstříku (či databáze z ní) právě na toto "nezapisované" kritérium. Ohledně známek, které jsou v případových studiích uvedeny, se autoru vždy podařilo nalézt informace známce, jejím vlastníku atd. ve známkovém rejstříku, avšak prvním impulzem pro zkoumání konkrétní známky byly v každém případě informace mimo známkový rejstřík - zpravidla v běžných informačních médiích či na webových stránkách. Tepreve následně byly provedeny rešerše známkového rejstříku, poté doplněny o další informace, které vlastníci zkoumaných známek uvádějí zpravidla na svých internetových stránkách.

Obdobně kritika směřuje i vůči spolu přihlašovatelům (spolu vlastníkům) dosud nezapsaných označení (přihlášených známek), které obsahují "CRA DVB T2 OVĚŘENO WWW.DVBT2OVERENO.CZ". Již praxe, kterou jeden ze

spolupřihlašovatelů v současné době vykonává, svědčí o předpokládaném způsobu užívání v případě, že známka bude zapsána. Úřad průmyslového vlastnictví však není oprávněn tento způsob užívání zkoumat, ledaže by měl indicie o existenci zákonného důvodu, který by bránil zápisu známky (např. dle § 4 písm. g) ZOZ). V případě těchto přihlášených známek ÚPV zjevně takový důvod neshledal ani u jedné z nich, protože již došlo po formálním průzkumu i věcném průzkumu ke zveřejnění přihlášek všech tří ochranných známek (stav k říjnu 2017).

Ideálním řešením pro situace, kdy kdokoliv plánuje používat známku pro de facto certifikaci, by však bylo přihlášení nové certifikační ochranné známky. Protože z důvodu absence právní úpravy zvláštního typu známky dosud v ČR není možná přihláška národní certifikační ochranné známky, možné řešení v rámci stávajícího práva spočívá v přihlášce certifikační ochranné známky Evropské unie u EUIPO.

Přirozeně je také možné novelizovat tuzemský zákon o ochranných známkách, s takovým řešením jsou však spojeny určité výhody i možné nevýhody a nadto by šlo o suverénní rozhodnutí tuzemského zákonodárce. Případná úprava národních certifikačních známek by musela být euro-konformní a v každém případě by znamenala v českém známkovém právu novotu.

7. ZÁVĚR KAPITOLY

Ve vztahu k užívání ochranné známky k de facto certifikační funkci se dá uzavřít, že běžná ochranná známka nebo kolektivní ochranná známka se k takovému účelu dá zapsat a použít i přes absenci národní právní úpravy. Pokud jde o právo EU, je možný zápis "pravé certifikační známky", s tou jsou ovšem spojena příslušná pravidla stanovená nařízením o ochranné známce EU. Zejména pak to, že vlastník takovou známku může používat pro certifikaci výrobků a/nebo služeb, pro které je známka zapsána, nesmí však sám na trh takové výrobky a/nebo služby uvádět (dodávat, poskytovat atd.). Nařízení tak de iure vyžaduje, aby vlastník certifikační známky byl ve vztahu k výrobcům či poskytovatelům služeb nezávislou osobou a certifikaci musel provádět nestranně.

Kromě toho však podmínkou zpracování pravidel užívání a jejich předání úřadu (a to včetně případných změn) k uveřejnění právní předpis zvyšuje míru právní jistoty všech osob, které se s ochrannou známkou mohou na trhu setkat v kterémkoliv ze soutěžních postavení. Právní jistotu má jak vlastník známky, tak i nezávislí uživatelé a v neposlední řadě také potenciální zákazníci.

Národní úprava pravé certifikační známky v české národní úpravě dosud absentuje a podle obsahu "připravované legislativy" bude ještě absentovat - přinejmenším po dobu několika následujících měsíců či let. Na podzim roku 2017 byl v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona o změna zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a změně zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.[227] Text byl připraven a předložen Úřadem průmyslového vlastnictví. V návrhu však nejsou certifikační známky jako zvláštní nový typ vůbec uvedeny.

Česká republika přitom jako členský stát EU své známkové právo musí harmonizovat dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států

[227] Text návrhu zákona je dostupný v rámci databáze VeKLEP na adrese: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAR7DY75S

o ochranných známkách. Směrnice však ohledně národní úpravy ponechává členském státu prostor pro rozhodnutí, zda certifikační ochrannou známku transponovat či nikoliv. Pokud ji členský stát upraví, musí dodržet základní pravidla pro certifikační známky, zejm. musí nechat možnost přihlášky certifikační ochranné známky každé osobě. Na druhou stranu ovšem směrnice výslovně upravuje možnost, podle které členský stát může pro výkon certifikace vyžadoval splnění veřejnoprávně stanovených podmínek. Z toho lze vyvodit, že členský stát může udržet potřebnou míru kontroly nad prováděním certifikací a tím nepřímo i nad zápisem certifikačních známek.

Při srovnání se situací, kdy jsou zapisovány ochranné známky nikoliv jako certifikační, avšak jsou takto de facto používány, by event. úprava zápisu certifikačních známek mohla přinést významné zvýšení právní jistoty účastníků soukromoprávních vztahů.

Používání individuální ochranné známky totiž s sebou nese významná rizika, a to jak pro vlastníka známky, tak i pro potenciální (oprávněné) uživatele. Při využití institutu licenční smlouvy (a ev. podlicenční smlouvy) jsou tato rizika pro obě strany licenční smlouvy i pro veřejnost nízká, je-li známka zapsána m.j. také pro certifikační služby. Pokud je zapsána jen pro výrobky, míra rizika se významně zvyšuje.

Licenční smlouva však není jediným titulem, na základě kterého může být ochranná známka jiné osoby užívána. Ve shodě s ústavním právem na vlastnictví může vlastník ochranné známky poskytnout jiné osobě i jen souhlas k užívání známky. Dopady na účastníky právních vztahů jsou však odlišné.

V případě uzavřené licenční smlouvy při nedostatku smluvní úpravy nastupují ustanovení OZ (a ZOZ) - zejména ustanovení o licenční smlouvě, podle kterých lze zpravidla "vyplnit kontraktační mezery". Pro prostý souhlas to ovšem neplatí a tak není např. jasné, zda-li odvolání souhlasu by bylo vykládáno jako výpověď práva, odstoupení od smlouvy nebo jinak (právní jednání vlastníka známky

(tzn. mající sílu absolutního práva) bez analogického použití jakékoliv podpůrné úpravy práva obligačního). Samozřejmě by byla i na případné rozpory mezi účastníky vztahu založeného souhlasem k užití použitelná obecná ustanovení § 1-14 OZ. Je však otázkou, zda-li by bylo možné případný spor mezi stranami při nedostatku předchozích rozhodnutí vyřešit "očekávatelným výsledkem".

Kromě toho je rovněž nejisté, zda-li by případné užívání individuální známky "oprávněnými uživateli" při faktické absenci užívání vlastníkem známky bylo možné vlastníku známky uznat jako užívání odpovídající užívání nabyvateli licence. Což může být rozhodující pro samotné zachování existence ochranné známky jako takové, neboť neužívání po dobu delší než 5 let bez řádného důvodu je jedním z harmonizovaných důvodů zrušení ochranné známky. Při aplikaci závěrů rozhodnutí Soudního dvora C-689/15 nelze takovou praxi doporučit.

V případě kolektivních známek shora uvedené problémy zpravidla nenastanou, neboť ZOZ vyžaduje, aby členové vlastníka známky uspořádaly vzájemné poměry (i ve vztahu k užívání známky jako takové) smluvně. Do této smlouvy lze vtělit možnost užívat známku volně, ve spojení s vlastní známkou nebo i např. podmínku užívání známky jen pro výrobky a/nebo služby, které splňují určité vlastnosti. V rámci takové "samoregulace" si lze i představit možnost vyhrazení užití kolektivní známky pro výrobky a/nebo služby, jejichž vlastnosti byly podle předem známých kritérií nezávisle ověřeny třetí osobou. Terminologicky by se takové známky daly nazvat *kolektivní garanční,* ačkoliv česká právní úprava tento podtyp nezná, na rozdíl např. od úpravy polské. Pomocí vhodné formulace pravidel pro užití známky je však fakticky takový podtyp známky možný.

Certifikační ochranné známky, stejně tak i známky s de facto certifikační funkcí, tak mají ve vztahu k zajištění určitých neměnných vlastností výrobku poměrně blízko k úpravě chráněných označení (původu nebo zeměpisných) v dnešním evropsko-unijním pojetí. Možná i proto významná část států světa trenduje k ochraně zeměpisných označení (v širším slova smyslu) právě pomocí institutu

certifikačních ochranných známek - ať již Spojené státy americké,[228] Spojené království Velké Británie a Severního Irska[229] nebo např. také Čínská lidová republika.[230]

Ostatně i ve státech, v nichž má ochrana označení původu a zeměpisných označení dlouholetou tradici, se objevují zápisy ochranných známek, které obsahují několik prvků (a jedním z nich je znění chráněného označení) - zpravidla jde o kombinované známky kolektivní. Z hlediska výrobců jde o pochopitelnou snahu rozlišit se na trhu výrobků oproti výrobcům jiných výrobků toho druhu.

---

[228] srov. např. Kelblová, H. *Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrna. 1.vydání.* Praha : Wolters Kluwer, 2016. S.133 (dokazováno dle ePub verze knihy)

[229] srov. např. Slováková, Z. Aktuální otázky označení původu a zeměpisných označení. In *Obchodní právo,* 2016, 10.

[230] Bocedi, Giorgio In Bocedi, Giorgio - Desimoni, Federico - Mendelson, Richard: *Protecting Geographacal Indications in Emerging Economies (Brazil, Russia, India and China - BRICs Coutries). A Practical Manual for Producers` Group.* oriGIn, 2012. S.47 a násl. Dostupné on-line na adrese: http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/oriGIn_Publications_2010/protecting%20geographical%20indications%20in%20emerging%20markets%20-%20final%20for%20web.pdf Překlad autor.

POUŽITÉ ZDROJE KE KAPITOLE

ODBORNÉ MONOGRAFIE (VČ. KOMENTÁŘŮ ZÁKONŮ)

1. Horáček, R. - Čada, K. - Hajn, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 1.vydání.* Praha : C.H.Beck, 2005.
2. Horáček, R. - Čada, K. - Hajn, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 3.vydání.* Praha : C.H.Beck, 2017.
3. Horáček, R. - Biskupová, E. - de Korver, Z. - *Práva na označení. Komentář. 3. vydání.* Praha : C.H.Beck, 2015.
4. Hulmák, M. a kol. *Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1.vydání.* Praha : C.H.Beck, 2014.
5. Kelblová, H. *Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrna. 1.vydání.* Praha : Wolters Kluwer, 2016.
6. Lochmanová, L. *Práva na označení.* Praha : Orac, 1997.
7. Mantrov, V. *EU Law on Indications of Geographical Origin. Theory and Practice.* Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London : Springer, 2014.
8. Slováková, Z. *Průmyslové vlastnictví. Druhé, doplněné a rozšířené vydání.* Praha : Lexis Nexis, 2006.
9. Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081).* Praha : Wolters Kluwer, 2014.
10. Telec, I. - Tůma, P. *Autorský zákon (EVK). 1.vydání.* Praha : C.H.Beck, 2007.
11. Týč, V. - Charvát, R. *Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie.* Praha : Leges, 2017.
12. Vozár, J. *Právo proti nekalej súťaži.* Bratislava : Veda, 2013.
13. Černý, M. - Nejezchleb, K. - Dohnal, J. - Šperka, T. *Výzvy v prývu obchodních korporací.* Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015. S. 44 a násl. Dostupné online přes digitální depozitář na adrese: https://obd.upol.cz/id_publ/333152508

ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY V ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH

1. Bocedi, Giorgio In Bocedi, Giorgio - Desimoni, Federico - Mendelson, Richard: *Protecting Geographacal Indications in Emerging*

Economies (Brazil, Russia, India and China - BRICs Coutries). A Practical Manual for Producers` Group. oriGIn, 2012. S.47 a násl. Dostupné on-line na adrese: http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/oriGIn_Publications_2010/protecting%20geographical%20indications%20in%20emerging%20markets%20-%20final%20for%20web.pdf

2. Boháček, M. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In *Obchodní právo,* 2016, 12.
3. Grötschl, M. *Certification Trademarks in the European Union.* In *ECTA Bulletin,* 2016, June, s.26. Dostupné on-line na adrese: http://www.ecta.org/uploads/publications-flash/ECTA_E-bulletin.pdf
4. Hajn, P.: Příspěvek k vymezení dobrých mravů soutěže, in *Právo a podnikání,* 1994, č.12,
5. Slováková, Z. Aktuální otázky označení původu a zeměpisných označení. In *Obchodní právo,* 2016, 10.
6. Telec, I. Některé základní otázky práva na označení zeměpisného původu výrobků. In *Právní rozhledy,* 2016, 1.

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

1. Rozsudek Soudního dvora C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze proti Verei Bremer Baumwollbörse.
2. Rozsudek Soudního dvora C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company)
3. Rozsudek Soudního dvora C-149/11 (Leno Merken)
4. Rozsudek Soudního dvora C-323/09 (Interflora a Interflora British Unit)
5. Rozsudek Soudního dvora C-487/07 (L'Oréal a další),
6. Rozsudek Soudního dvora C-234/06 (Il Ponte Finanziaria v. OHIM),
7. Rozsudek Soudního dvora C-259/04 (Emanuel)
8. Rozsudek Soudního dvora C-206/01 (Arsenal Football Club)
9. Rozsudek Soudního dvora C-40/01 (Ansul),

10. Rozsudek Soudního dvora C-87/97 (Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola)
11. Rozsudek Soudního dvora C-39/97 (Canon),

OSTATNÍ ZDROJE

1. [Zpracovatel a překladatel: Úřad průmyslového vlastnictví]. *Návrh zákona o změně zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (verze předložená do meziresortního připomínkového řízení).* Dostupný v rámci databáze VeKLEP na adrese: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAR7DY75S

VI. PROBLÉM OCEŇOVACÍ ANEB STANOVENÍ VÝŠE ŠKODY NEBO UŠLÉHO ZISKU PŘI NEOPRÁVNĚNÉM UŽÍVÁNÍ AUTORSKÝCH DĚL

PROF. ING. VLADIMÍR SMEJKAL CSC. LL.M.
ING. ANIKÓ MOLNÁROVÁ

Abstrakt: *Jednou z klíčových otázek pro účely trestního stíhání, ale i občanskoprávního sporu v souvislosti s porušením autorských práv, je oceňování pro postup podle ust. § 40 odst. 4 autorského zákona, případně pro účely trestního řízení. Jde tedy o stanovení výše ušlého zisku autorovi, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, případně stanovení výše způsobené škody.*

Autoři se v příspěvku zabývají metodami pro stanovení odměny, která by byla obvyklá za získání licence v době neoprávněného nakládání s dílem. V další části příspěvku je popsána aplikace metod pro stanovení ušlého zisku, resp. ceny za poskytnutí licence pro tři druhy nejčastěji neoprávněně šířených děl – audiovizuálních děl, počítačového programu a databáze.

Klíčová slova: *Autorský zákon, trestní zákon, porušení autorských práv, licenční odměna, šíření audiovizuálních děl, neoprávněné užívání počítačového programu a databáze.*

Abstract: *One of the key questions for the purpose of prosecution, and for civil disputes in cases connected with copyright infringement, is a valuation for an approach according to the provisions 40 of section 4 of the Copyright Act, eventually for the use of criminal procedure. It is therefore about to define the amount of the loss of profit for the author, to whose rights were illegally affected, hereafter about to define the amount of caused damage.*

The authors discuss the methods for determining rewards in the article, which would be usual for obtaining a license at the time of unauthorized work loading. In the next part of the article is described, how to apply the methods for determining loss of profit, respectively the costs for providing licence for 3 types of mostly distributed works, which are unauthorized audio-visual works, software and database.

Keywords: *Copyright law, criminal law, copyright infringement, royalty, distribution of audio-visual works, unauthorized use of a computer program and database*

1. ÚVOD KAPITOLY

Velice častou formou protiprávního jednání, zejména na Internetu ale nikoliv pouze tam, je neoprávněné šíření autorských děl, obvykle audiovizuálních nebo audiových, ale týká se to i děl literárních nebo počítačových programů. Dochází tedy k naplnění skutkové podstaty trestného činu (nebo alespoň přečinu) porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku.

Podle ust. § 12 odst. 1 AutZ *Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.*

Podle ust. § 18 odst. 1 a 2 AutZ *Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.*

Podle ust. § 270 odst. 1 trestního zákoníku *Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.*

Nyní máme dvě roviny z hlediska stanovení výše škody či získání neoprávněného prospěchu.

Podle ust. § 137 tr. zákoníku se při stanovení výše škody vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Podle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 11 Tdo 810/2005 „*Primární hlediskem pro stanovení výše škody ve smyslu § 89 odst. 12 tr. zák. je hledisko ceny, za kterou se věc v době a v místě činu obvykle prodává. V případě, kdy výši škody není možné zjistit podle tohoto hlediska, je použitelné některé z dalších dvou hledisek, to znamená hledisko účelně*

vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo hledisko účelně vynaložených nákladů na uvedení v předešlý stav. Vzájemný vztah těchto tří kritérií není takový, že by šlo o alternativy, z nichž by si orgány činné v trestním řízení mohly podle volného uvážení zvolit tu, kterou použijí.“ (Viz také rozhodnutí NS ČR sp. zn. 7 Tz 103/2001, Tpjn 304/2005 a další).

V případě naplnění skutkové podstaty tr. činu podle § 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi je vhodné zmínit i rozhodnutí NS ČR sp. zn. 5 Tdo 196/2014 ze dne 12. 3. 2014, podle kterého „…zmocněnec poškozené společnosti zájmové sdružení "*Česká protipirátská unie" se sídlem Praha 8, Sokolovská 24/37, škodu vyčíslil jednak jako minimální výši odměny za poskytnutí nevýhradní licence k užití díla "Alois Nebel" na internetu výrobcem tohoto titulu-společností Negativ s. r. o., a jednak jako ušlý zisk společnosti Bontonfilm a. s., jíž byla udělena licence, za porušení práva na rozmnožování díla a porušení práva na sdělování veřejnosti. Výše nároků uplatněná zmocněncem poškozených vychází do značné míry z jimi vyčíslených ztrát, přičemž konkrétní nároky a jejich oprávněnost by bylo nutné podrobit důkladnému zkoumání v rámci soudního řízení. Proto není možné bez dalšího v rámci posuzování míry narušení autorskoprávní ochrany vycházet z vlastního ´odhadu´ poškozených subjektů.*“.

Zásadním je pak rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 171/2014 ze dne 8. 10. 2014, podle kterého „*Škodou je jakákoli újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi. Může jít o tzv. skutečnou škodu a o ušlý zisk poškozeného, který mu vznikl tím, že v důsledku protiprávního jednání pachatele nedošlo k takovému rozmnožení jeho majetkových hodnot, jež se dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh událostí. Pro závěr o ušlém zisku ale nepostačuje pouhá pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu, nýbrž musí být najisto postaveno, že nebýt protiprávního jednání pachatele, tak by se jeho majetkový stav zvýšil. Je tedy třeba zohlednit, že ušlý zisk nemá hypotetickou povahu vyplývající z obvyklých poměrů na trhu, ale zohledňuje to, čeho by poškození skutečně reálně dosáhli. Pokud obviněný uživatelům Internetu neoprávněně zpřístupnil kopie filmů, seriálů nebo hudebních souborů, nelze bez dalšího stanovit výši ušlého zisku poškozeného násobkem ceny nosiče*

obsahujícího rozmnoženinu takovéhoto díla.“[231] Uvádí se zde dále, že „*Úkolem znalce bude vyjádřit se k tomu, zda vůbec lze objektivně stanovit konkrétní ušlý zisk oprávněného nositele práv podle autorského zákona a práv s nimi souvisejících v příčinné souvislosti s tím, že obviněný neoprávněně rozmnožil a šířil dílo autorsky chráněné a vložil ho na datová úložiště počítačové sítě Internet, odkud si ho stáhli uživatelé Internetu. V zadání znaleckého posudku je nutné současně jasně stanovit, že znalec musí zohlednit specifické prostředí internetové počítačové sítě, jejímž prostřednictvím obviněný trestný čin spáchal, a také to, že v době spáchání činu již byla předmětná díla přístupná ke sdílení bez přičinění obviněného i na jiných datových úložištích. Jinak řečeno, úkolem znalce bude kvalifikovaně odhadnout alespoň minimální výši ušlého zisku oprávněných nositelů práv v návaznosti na to, jaké příjmy by jim plynuly v případě, pokud by v rozhodné době a za srovnatelných podmínek sami zpřístupnili dílo uživatelům veřejné počítačové sítě Internet prostřednictvím filehostingových serverů.*“

Druhá rovina pak vychází z právní úpravy pro případný občanskoprávní proces, kdy podle ust. § 40 autorského zákona má autor, resp. vykonavatel autorských práv, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo řadu možností, jak prosadit ochranu svého práva, včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to i zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo.

Podle § 40 odst. 4 *Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.*

[231] Právní věta citována dle (Smejkal, 2015), s. 377 a násl.

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že škoda, která je způsobena držiteli či vykonavateli majetkových práv k dílu, se pro účely trestního řízení stanoví ve výši skutečně ušlého zisku. Pro případ občanskoprávních nároků pak lze pracovat se shodnou konstrukcí, nicméně se podle § 40 odst. 4 autorského zákona jeví možnost požadovat vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny.

V případě nejčastějšího jednání pachatelů, kteří umístí na některý „oblíbený“ internetový server chráněná autorská díla, aniž by z toho měli nějaký majetkový prospěch, budeme tedy zjišťovat výši ušlého zisku. Tento ušlý zisk bude vysoce korelovat s obvyklou prodejní cenou (cenou za licenci). Pokud je předmětné dílo na trhu obchodováno, lze vycházet z tržních údajů, ovšem za dodržení určitých předpokladů – viz dále.

Složitější situace bude ale v případě, že se bude jednat o dílo ojedinělé, doposud neobchodované nebo jinak unikátní. Příkladem může být databáze geodetických prvků v určitém místě. V dalším textu se proto věnujeme problematice oceňování nehmotných aktiv.

2. OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV

Reilly, Schweihs (1999) konstatují, že oceňování nehmotného majetku je velmi složitý úkol z důvodu charakteru majetku. V domácí a světové literatuře existuje mnoho metod sloužících k oceňování práv duševního vlastnictví. Některé z nich mají čistě teoretický charakter, zatímco jiné jsou použitelné v běžné praxi. Často se vyskytují také metody, které jsou založeny na finanční teorii. Každá metoda má své výhody a nevýhody, ale žádná z nich není schopna uspokojit všechny nastavené požadavky. (Smith a Parr, 2000)

Odborná literatura z oblasti oceňování majetku se většinou shoduje na členění metod na tři základní přístupy:

- nákladový přístup,
- výnosový přístup,
- srovnávací přístup.

Uvedené klasické přístupy jsou určeny k tomu, aby zachytily příslušné srovnávací, ekonomické a fyzické charakteristiky majetku. Tito autoři se ve svých publikacích zabývají jednotlivými přístupy kvantitativního oceňování: Čada (2007), Malý (2007), Svačina (2010), ze zahraniční literatury Reilly a Schweihs (1999); Vallejo et al. (2011). Z novějších zahraničních publikací například: Lagrost et. al. (2010), Sharma (2012), Anson et. al. (2014).

2.1. NÁKLADOVÝ PŘÍSTUP

Nákladový přístup je nejjednodušší způsob ocenění nehmotných aktiv. Metody tohoto přístupu se snaží zachytit hodnotu majetku na základě odhadu nákladů, které souvisejí s jeho vývojem. Znamená to přímý vztah mezi náklady a hodnotou nehmotného majetku. Jejich výsledkem není hodnota nehmotného majetku. Z pohledu trhu, nebo kupujícího výsledek nevyjadřuje potenciální užitek z daného aktiva. (Martin a Drews, 2006)

Anson et. al. (2014) uvádějí, že tento přístup je založen na principu ekonomické substituce, tedy myšlence, že zájemce není ochoten za nehmotný majetek zaplatit více, než by zaplatil v ekonomických nákladech za vytvoření nehmotného majetku se srovnatelnou užitečností. Ocenění nákladovou metodou je určení hodnoty vložené lidské práce, materiálu a tvůrčí energie, nezbytné pro vybudování, popř. pořízení obdobných aktiv v současných ekonomických podmínkách a za současného stavu daného odvětví.

Podle Sharma (2012) tento přístup představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku nebo náklady spojené s nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou, respektive morální zastaralost. Přestože se jedná o poměrně jednoduchý výpočet hodnoty nehmotného aktiva, jeho použití je značně omezen. Žádná nákladová metoda není schopna dopracovat se k tržní hodnotě nehmotného aktiva. Tyto metody totiž implicitně předpokládají, že ekonomická hodnota nehmotného statku souvisí s náklady na jeho vytvoření, s čímž se však v praxi téměř nikdy nesetkáme.

Anson et. al. (2014) konstatuje, že nehmotné statky tvoří různorodou skupinu, a je s nimi spojena široká řada nákladů. U nehmotných aktiv, kde je oceňování velmi časté, se jedná především o:

- náklady na výzkum, vývoj, testování (u technických řešení),
- náklady na spotřebitelské průzkumy, reklamní kampaně, administrativou spojenou se zavedením na trh (u ochranných známek),
- náklady související s právní ochranou (průzkum zápisné způsobilosti, registrační a udržovací poplatky).

Tento přístup se využívá v případech ocenění nehmotných aktiv, které jsou spojeny s nízkými náklady obětované příležitosti s vysokou pravděpodobností úspěšné substituce ze strany zájemce. Nákladový přístup se pro tržní oceňování nehmotných aktiv nepoužívá často, protože se považuje za přístup s nízkou vypovídací hodnotou. Je vhodný pro relativně mladé ochranné známky, které si zatím

nevybudovali zvláštní postavení na trhu, a když jsou všechny náklady vynaložené na vytvoření, průmyslově-právní ochranu a případnou propagaci ochranné známky k dispozici, a lze je prohlásit za odpovídající cenové úrovni v době ocenění. Občas se tento přístup používá i na ocenění technických řešení.

Konkrétně se používá nákladový přístup v následujících případech ocenění:

- nové nezavedené označení
- označení s obyčejnou informační funkcí
- řešení chráněné patenty a užitnými vzory ve velmi raných fázích
- zavedené řešení chráněné patenty a užitnými vzory, která plní výhradně podpůrnou funkci bez vazby na konkurenční výhodu výrobku
- podpůrná metoda pro ocenění software, patenty, užitné vzory. (Svačina, 2010).

Nákladová metoda je jediná, která přichází v úvahu, kdy je třeba ocenit unikátní předmět práva duševního vlastnictví, který nebyl doposud zobchodován, tj. nebyla proveden žádná transakce, nebo proběhla za okolností, které nebyly dostatečně objektivní tak, abychom mohli hovořit o ceně obvyklé.

2.2. VÝNOSOVÝ PŘÍSTUP

Je nejpoužívanějším přístupem k ocenění nehmotného majetku. Je založen na principu ekonomického očekávání, tedy myšlence, že zájemce není ochoten za nehmotný majetek zaplatit více, než je současná hodnota očekávaných příjmů z využití aktiva při míře rizika na úrovni srovnatelné investice.

Wilson (2012) uvádí, že výnosový přístup představuje druhou generaci metod oceňování duševního vlastnictví. Vychází ze schopnosti majetku generovat cash flow. Zatímco srovnávací přístup má svá omezení – viz dále – a nákladový přístup je aplikovatelný

pouze ve speciálních případech, metody výnosového přístupu jsou obecně použitelné pro většinu situací oceňování nehmotných aktiv.

Tento přístup je založen na diskontovaných peněžních tocích a definuje hodnotu majetku jako současnou hodnotu čistých očekávaných výnosů, které mají být dosaženy v průběhu jeho ekonomické životnosti. Při výpočtu hodnoty majetku se vychází z budoucích příjmů vztahující se k podnikání, obchodní divize nebo ke konkrétnímu produktu, pak se zjišťuje jejich současná hodnota a ověřuje se část této hodnoty, která souvisí s duševním vlastnictvím. Od tohoto potenciálního hrubého příjmu musí oddělit i náklady spojené s provozem a udržováním majetku. Výnosový přístup se zaměřuje na následující faktory: čistý peněžní tok odvozený z majetku (vlastnictví majetkových práv), doba trvání zdroje příjmů (životnost majetku) a diskontní míra (zohledňující složky jako inflace, riziko, bezrizikové úrokové sazby). (Vidrascu, 2014)

2.2.1. Oceňování nehmotného majetku podle zákona č. 151/1997 Sb.

Ačkoliv existuje zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., není jeho použití pro výše uvedené případy povinné (viz § 1 zákona). Jeho základním principem je to, že podle § 2 odst. 2 *Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.*

Cenu obvyklou lze tedy zjevně zjistit pouze a jedině analýzou trhu, resp. uskutečněných transakcí. Problém je, že například se software, informačními systémy, licencemi, doménami, know-how se sice obchoduje, ale na trhu obvykle nenajdeme předmět ocenění shodný nebo téměř shodný s předmětem již prodaným a s veřejně známou cenou. (Svačina, 2010) Naproti tomu např. u audiových a audiovizuálních děl, které jsou masově šířeny, nečiní toto obvykle problém.

V uvedeném zákoně je nehmotný majetek označen jako majetkové právo. Ust. § 17 odst. 1 říká, že *Majetková práva, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývající z jejich užití, a výrobně technické a obchodní poznatky (know-how), majetková práva, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetková práva pořizovatele databáze, se oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto práv ode dne ocenění, s možností zohlednění míry zastarání. Způsob diskontování stanoví vyhláška.*[232]

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba znát roční čistý výnos, který můžeme zjistit dvěma způsoby:

a) ze smluv o užívání práva (např. licenční smlouva) platných v den ocenění,

b) podle skutečnosti za poslední kalendářní rok užívání v období pěti let předcházejících roku ocenění; použije se v případě, kdy není možné použít první možnost.

Počet let užívání

a) se zjistí ze smluv, nejvýše však ve výši podle písmene b), c) nebo d) níže,

b) pět let u průmyslových práv a výrobně technických a obchodních poznatků, deset let u práv na označení v případě, že není možné určit počet let podle a),

[232] Jde o vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

c) u příslušných práv souvisejících s právem autorským takový počet let, který zbývá do ukončení doby trvání těchto práv podle autorského zákona, v případě, že nelze zjistit počet let podle písmene a), a

d) zbývající počet let do ukončení patnáctileté doby trvání u práv pořizovatele databáze, pokud nelze zjistit počet let podle a

Po zajištění potřebných údajů již můžeme přistoupit k samotnému výpočtu, který dosáhneme pomocí vztahu (viz § 48 prováděcí vyhlášky), kde:

$$C_v = \frac{\mathrm{Zj}}{(1 + \frac{p}{100})^j}$$

C_V – cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem

Z_j – roční čistý výnos užívání práva v letech, ve kterých bude právo používané, určený postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona

p – míra kapitalizace v procentech pro majetková práva uvedená v příloze č. 22 prováděcí vyhlášky

J – pořadové číslo roku, ve kterém bude právo používáno

n = počet let, po kterých bude právo používané, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.

Jde o ocenění, kterému se v praxi říká kapitalizace zisku a je považováno za zjednodušenou variantu výnosového ocenění oproti metodě diskontovaného cash-flow. Tento způsob oceňování je považován za univerzální a jednoduchý, ale zjištění tržní hodnoty daného nehmotného statku může být zkreslené. Je tomu dáno tím, že neuvažuje povahu nehmotných statků a jejich rozdílnost. Jako hlavní problém ovšem vidíme administrativní stanovení míry kapitalizace, která v současnosti činí u majetkových práv 12%. Je otázkou, zda vzhledem ke komponentám, z nichž by měly být kapitalizační a diskontní míry určovány, má tato hodnota opodstatnění, resp. jak byla stanovena.

A aby to bylo ještě méně přehledné, pak podle § 17 odst. 5 *Majetková práva autorská a majetková práva výkonných umělců jakožto práva nepřevoditelná se neoceňují*. Není zřejmé, proč to, že nejsou převoditelná, by mělo bránit jejich ocenění.

2.2.2. Oceňování nehmotného majetku tržními výnosovými metodami

Metoda licenční analogie

Je to nejrozšířenější metoda oceňování nehmotných aktiv, zejména práv duševního vlastnictví. Tato metoda je založena na úvaze, že hodnota nehmotného aktiva se rovná ceně, která by na trhu byla s největší pravděpodobností zaplacená za souhlas s využíváním podobného nebo stejného řešení, případně za jeho převod. Práva k využívání jsou poskytovány formou licence nebo podobné smlouvy. Za právo k jejich využívání se platí licenční poplatek. (Čada, 2007)

Vidrascu (2014) uvádí, že výše licenčních plateb odráží v tržním vyjádření různé individuální přínosy, jejichž nabyvatel licence dosahuje (úspora nákladů, cenové prémie). Licenční poplatky jsou vyjádřeny nejčastěji procentem z čisté prodejní ceny licenčního výrobku. Tyto poplatky jsou splatné za dohodnuté kalendářní období. Zdrojem informací o licenčních poplatcích jsou interní informace o cenách dohodnutých mezi vlastníkem a nezávislou třetí stranou za shodné či podobné nehmotné aktivum. Externí jsou informace z veřejně dostupných zdrojů (komerční databáze – např. RoyaltyStat[233] a specializovaná literatura) nebo ocenění provedené nezávislým expertem, obvykle znalcem.

Orientační rozpětí výšky licenčních poplatků bez ohledu na typ nehmotného aktiva činí celosvětově 1,0%-10,0%. (Svačina, 2010) Obvykle se odvozuje z dosažené prodejní ceny. Ve výjimečných případech to ale může být i více (u některých průmyslových práv, např. ve farmacii). U práv autorských se podle informací dostupných autorům pohybují licenční poplatky (odvozené z výše autorských

[233] https://www.royaltystat.com/

odměn stanovených jako % z prodejní ceny díla) nejčastěji mezi 10%-15%.

Metoda prémií

Principem metody prémií je odhadnout hodnotu nehmotného aktiva jako současnou hodnotu určitým způsobem vyjádřené hodnotové prémie, kterou je možné přisoudit vlivu oceňovaného nehmotného aktiva. I tato prémie může být chápána jako alternativní způsob výpočtu hypotetické licenční úplaty. Používají se různé typy prémií: cenová, zisková, nákladová a výnosnosti. (Reilly a Schweihs, 1999)

Používá se zejména pro nehmotné aktivum, které je klíčovým aktivem podniku, zejména v případě ochranných známek a technického řešení (Svačina, 2010).

Metoda čisté současné hodnoty

Metoda čisté současné hodnoty pracuje, na rozdíl od ostatních metod, s peněžními toky a jejím cílem je odhadnout hodnotu nehmotného majetku pomocí výpočtu čisté současné hodnoty. Principiálně je podobné metodám prémií, protože určuje hodnotu nehmotného majetku na základě rozdílu mezi výnosností projektu, který obsahuje nehmotný majetek a výnosností téhož projektu, který je zatížen odplatou za nehmotný majetek. (Reilly a Schweihs, 1999)

Metoda přináší proti ostatním metodám do přímé souvislosti výšku maximální úplaty, investiční náročnost výroby, peněžní toky a ekonomickou životnost. (Svačina, 2010).

Metoda nadměrných zisků

Do výnosového přístupu patří i metoda nadměrných zisků, týkající se výhradně nehmotného majetku, která vychází z potřeby ocenit často velmi specifický nehmotný majetek, jež tvoří významnou konkurenční výhodu, nicméně je natolik specifický, že ho není

možné ocenit na základě již popsaných výnosových metod. (Lagrost et al., 2010) Patří sem např. obchodní sítě, nedokončené projekty vědy a výzkumu, specifický software, unikátní licence na podnikání.

Na rozdíl od ostatních metod uvažuje tato metoda jako jediná o synergickém efektu nehmotných aktiv. To znamená, že reflektuje přínos jednak oceňovaného nehmotného aktiva a jednak přínos symbiózy s ostatními aktivy na souhrném výsledku hospodaření. Metoda nadměrných zisků je založena na principu nájemného za jednotlivá hmotná i nehmotná aktiva podniku, přičemž podnik zůstává hypotetickým vlastníkem právě oceňovaného nehmotného aktiva. Oceňovatel na základě metody nadměrných zisků stanoví výslednou hodnotu nehmotného aktiva jako část zisku v současné hodnotě, kterou dostaneme při porovnávání plánovaného zisku s úhradou nájemného za použitá aktiva. Metoda svou podstatou slouží primárně pro oceňování velmi specifických, unikátních nehmotných aktiv, které nejsou obchodovatelné (Svačina, 2010)

2.3. Srovnávací přístup

Metoda porovnání transakcí

Metody srovnávacího přístupu oceňování duševního vlastnictví stanoví hodnotu majetku tak, že se studují transakce se statky, které jsou podobné tomu, který je oceňován za podobných okolností. Cena srovnatelného majetku se následně upraví o charakteristiky, které jsou odlišné v porovnání s charakteristikami příslušného majetku (jako jsou např. datum prodeje, lokalita, typ, životnost apod.). Na základě aplikace průměrné ceny se získá odhad hodnoty.

Vzhledem k tomu, že stanovení hodnoty majetku je založeno na srovnatelných transakcích, je v tomto případě vyžadována vysoká úroveň informovanosti. (Lagrost et. al., 2010) Porovnávají se (Vidrascu et al., 2014): vlastnosti nehmotného aktiva, ekonomické podmínky na daném trhu v čase srovnávací transakce a případná existence nadstandardních finančních podmínek transakce.

Abychom tuto metodu mohli použít je třeba mít k dispozici existující trh, dostatečný počet obchodovaných statků na tomto trhu a dostupnost potřebných informací. Postup této metody sestává z několika kroků (Reilly a Shweihs, 1999):

1. nalezení vhodného trhu

2. získání všech dostupných informací o transakcích se srovnatelným statkem

3. analýzy a kontrola aktuálnosti získaných informací

4. výběr porovnávaných jednotek a jejich analýza

5. srovnání vybraných jednotek s oceňovaným statkem podle určitých znaků

6. shrnutí získaných údajů do jednoho údaje či do určitého rozpětí.

Anson et. al. (2014) konstatuje, že výhodou tohoto přístupu je, že může být aplikovatelný na širokou škálu nehmotného majetku. Informace a údaje o transakcích na trhu mohou být velmi užitečné při analýze a oceňování duševního vlastnictví, avšak jsou jen zřídka natolik komplexní, aby mohly tvořit základ pro uspokojivé stanovování hodnoty majetku.

Tento přístup je použitelný, pokud potřebujeme ocenit nehmotný statek, který je svou podstatou jedinečný. V tomto případě jen těžko najdeme vhodný trh, který by nám pro porovnání s jiným předmětem nehmotné povahy posloužil. Opačně, pokud jde o masově šířené statky – např. audiovizuální nebo audiová díla, případně tzv. krabicový software (operační systémy pro malé počítače, kancelářský software, standardní ekonomické programy apod.), pak existuje dostatek informací a srovnávací metodu lze doporučit jako nejvhodnější.

Metoda násobitelů

Tato metoda by měla být použita na shodných a dostatečně podobných nehmotných aktiv. Pak je nezbytné definovat srovnatelných ekonomických parametrů, jejichž poměr určuje úpravu

srovnatelné ceny. V rámci kvalitativních srovnávacích parametrů lze rozlišit tři podstatné skupiny: faktory na úrovni prostředí, faktory na úrovni aktiva, faktory na úrovni transferovaných práv.

Matematické vyjádření přímého srovnávacího přístupu (Svačina, 2010):

$$H_{NA} = \frac{c_s}{X_s} \; x \; X_{NA}$$

H_{NA} – hodnota nehmotného aktiva při srovnání s jedním srovnatelným aktivem

C_s – cena srovnatelného nehmotného aktiva

X_s – klíčová ekonomická charakteristika srovnatelného nehmotného aktiva

X_{NA} – stejná ekonomická charakteristika u oceňovaného nehmotného aktiva.

Tato metoda je často používána pro stanovení ceny u obchodních transakcí (koupě podniků nebo jejich částí, případně u nehmotných aktiv, které jsou obchodovány v aukcích za absolutní částky – např. doménová jména). Podle názoru autorů nicméně metoda neposkytuje objektivní výsledky, protože výsledek je extrémně závislý na volbě charakteristiky nehmotného aktiva.

3. PŘÍKLADY OCENĚNÍ DĚL CHRÁNĚNÝCH AUTORSKÝM ZÁKONEM

3.1. NEOPRÁVNĚNÉ ŠÍŘENÍ AUDIOVIZUÁOLNÍCH DĚL

Pachatel umístil na servery větší množství filmových titulů, jejichž stáhnutí aktivně propagoval šířením odkazů na tato díla na různých fórech na Internetu. Podle sdělení obvinění ze spáchání přečinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270/1, 2 písm. b), písm. c) trestního zákoníku umožnil stažení předmětných filmových titulů libovolnému počtu dalších osob, tedy bez potřebných souhlasů nositelů práv k audiovizuálním dílům neoprávněně rozmnožoval a veřejnosti sděloval audiovizuální díla, kdy za nahrání filmových titulů od provozovatele internetového serveru www.hellshare.com byla obviněnému vyplacena odměna.

K naplnění skutkové podstaty stačilo výše uvedené jednání, jakkoliv vlastní zisk pachatele se pohyboval pouze v řádu několika tisíc korun. Oznamovatel trestné činnosti zastupující poškozené distributory, Česká protipirátská unie (ČPU) vzniklou majetkovou újmu vyčíslil jako katalogovou cenou titulu vynásobenou počtem neoprávněných rozmnoženin, které podezřelý zhotovil (tedy počtem uploadů), a počtem rozmnoženin, které třetí osoby z rozmnoženin neoprávněně sdělovaných veřejnosti podezřelým nabyly (tedy počtem stažení, které policii poskytly provozovatelé serverů). Kromě toho u děl, kde nebyl zjištěn počet stažení, stanovila ČPU majetkovou újmu způsobenou porušením práva na sdělování veřejnosti zpřístupňováním audiovizuálních děl ve výši nevýhradní licence k sdělování díla prostřednictvím sítě Internet, u které není rozhodné, zda vůbec či kolik osob bylo příjemci takového užití, a to částkou 10 000.- Kč za každý takto neoprávněně užitý titul.

Znalec, který posuzoval otázku, jaká byla výše škody způsobená jednotlivým poškozeným, vycházel z výše uvedené judikatury a dospěl k názoru, že u děl audiovizuálních se nejpřiměřenější jeví

použití metody srovnávací na základě ceny, jaká je obvyklá u tzv. půjčoven audiovizuálních děl (filmů), neboť tento způsob šíření je nejvíce adekvátní šíření, kterého se dopustil podezřelý. Použití metody ČPU, kdy je uvažována plnohodnotná cena rozmnoženiny, tj. DVD ve výši katalogové ceny toho kterého titulu není vhodná, neboť se nejedná o adekvátní formy audiovizuálních děl. Sdílení bylo nabízeno v podobě výlučně nehmotných děl, bez nosičů a jakéhokoliv dalšího obvyklého příslušenství pro pevné nosiče dat.

Znalec provedl průzkum trhu – cen používaných tzv. on-line půjčovnami filmů, přičemž zjistil že v rozhodnou dobu průměr z cen činil 52 Kč. V daném případě tedy bylo možno následně na základě údajů o počtu skutečně stažených souborů třetími osobami stanovit výši ušlého zisku poškozených násobkem ceny obvyklé za získání nehmotné rozmnoženiny díla (nikoliv nosiče s dílem) stažením z Internetu.

3.2. Stanovení ceny software a databáze digitálních map

V daném případě se jednalo občanskoprávní spor na náhradu škody, kterou způsobili geodetovi jeho bývalí zaměstnanci tím, že zkopírovali počítačový program, vyvinutý žalobcem jako nadstavbu nad grafickým programem AutoCAD, který obsahoval i digitální geodetické mapy různých obcí, a tento počítačový program bez souhlasu žalobce užili ve více než 100 případech v rámci svého podnikání v oboru geodetických prací.

Tímto jednáním oba žalovaní spáchali trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. l trestního zákona a trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. l písm. a) (tehdejšího) trestního zákona. Pro uvedené jednání byli oba žalovaní odsouzeni trestním příkazem okresního soudu, který nabyl právní moci. Tímto svým jednáním tedy žalovaní způsobili žalobci škodu a získali na úkor žalobce bezdůvodné obohacení. Žalobce vyčíslil obvyklou výši odměny za získání licence k počítačovému programu

ve výši 55 tis. Kč, za získání licence databáze digitálních map katastrálních území včetně tzv. bodového pole ve výši cca 7,1 mil. Kč. Výše bezdůvodného obohacení, vzniklého na straně prvého i druhého žalovaného, kteří neoprávněně nakládali s dílem, aniž by k tomu získali potřebnou licenci, tak činí dvojnásobek této odměny, tedy částku přes 14 mil. Kč u každého ze žalovaných.

Znalec posuzující tuto věc musel ocenit dva rozdílné druhy nehmotného majetku: 1. počítačový program, 2. databázi, které nicméně oba spadaly pod ochranu autorským zákonem. Z hlediska právní klasifikace obou děl konstatoval, že:

Počítačový program je dílem splňujícím požadavky dle ust. § 2 odst. 2 AutZ, neboť jde o původní počítačový program, který je autorovým vlastním duševním výtvorem. Lze rovněž konstatovat, že toto dílo splňuje i požadavky obecného ust. § 2 odst. 1 AutZ, tj. jde o dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické.

Databáze, obsahující množinu digitálních map katastrálních území a podrobné bodové polohové pole je z hlediska AutZ:

a) souborným dílem – databází – ve smyslu ust. § 2 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 5 AutZ, a to proto, že se jedná o databázi, která je souborem určitých prvků, jež je způsobem výběru a uspořádáním jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora;

b) současně databází sui generis ve smyslu § 88 a násl. AutZ, protože se jedná o soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.

Dále konstatoval, že:

1. Poskytnutí licence k programu by mělo s největší pravděpodobností charakter licence nevýhradní, neboť poskytnutím této nadstavby k programu AutoCAD by hypotetický poskytovatel, tj. žalobce, neohrozil ještě podstatným způsobem svoje postavení na

trhu, ani tím výrazně neumožnil snadné zahájení vlastního podnikání žalovaným, kteří mohli použít jiné programy. Kromě toho v případě legálního postupu žalovaných by pro použití programu potřebovali ještě zakoupení licencí k programu AutoCAD, což představovalo daleko vyšší částku, nežli cena licence v případě geodetické nadstavby k programu.

2. Naopak poskytnutí licence k databázi, obsahující množinu digitálních map výše uvedených (a dalších) katastrálních území a podrobné bodové polohové pole znamená dle názoru znalce vytvoření přímé konkurence, disponující tehdejší hlavní konkurenční výhodou žalobce na trhu v daném místě a čase, tj. možnost práce s digitálními mapami, obsahujícími údaje jak z katastru nemovitostí, tak z jiných zdrojů, uložených v databázi žalobce. V tomto případě je znalec přesvědčen, že případné poskytnutí licence je třeba posoudit jako variantu licence výhradní nebo dokonce by se dalo hovořit o prodeji rozhodující části podniku žalobce přímým soutěžitelům.

Znalec dospěl k názoru, že v případě počítačového programu je z výše uvedených důvodů na místě použití metody srovnávací, případně jako doplňkové metody nákladové. Výsledné částky se pohybovaly od 24 do 40 tis. Kč., takže jako relevantní nejpravděpodobnější cena za poskytnutí nevýhradní licence byla stanovena na 30 tis. Kč.

Co se týkalo databáze, pak metoda srovnávací se ukázala po průzkumu trhu prakticky nepoužitelná, neboť stejné či alespoň obdobné digitální mapy, resp. údaje o transakcích s nimi provedených nebyly k dispozici. Znalec proto provedl ocenění nákladovou metodou, a to metodou reprodukční pořizovací hodnoty, za předpokladu, že vytvoření posuzovaného díla žalobce (digitálních map a bodového pole) odpovídá činnosti obdobné, jako je dnes prováděná tzv. obnova katastrálního operátu[234] nebo vytváření tzv.

---

[234] Podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů je obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu. Lze ji provést a) novým mapováním, b) přepracováním souboru geodetických informací, nebo c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území.

digitální technické mapy (DTM). Byly zjištěny průměrné ceny za hektar zpracované plochy (pozemku) ve výši 7 000 Kč/ha pro intravilán (zastavěné území) a 1 000 Kč pro extravilán (nezastavěné území). Potom pro předmětné digitální mapy žalobce o celkové rozloze map, jak je uvedeno výše, by takto stanovená nákladová cena uvedených digitálních map žalobce odpovídala částce 9 mil. Kč a cena podrobného bodového pole by činila cca 2 mil. Kč, celkem tedy by činila cena za licenci k databázi, cca 11 mil. Kč.

Znalec provedl ještě porovnání jím stanovených cen databáze s výsledky ocenění metodou skutečných nákladů na základě informací o objemech prací nutných pro vytvoření posuzovaných autorských děl žalobcem. Byla stanovena pracnost pro intravilán a extravilán v člověkodnech/hektar a při hodinové sazbě 350 Kč (dle Ceníku zeměměřičských výkonů Českého svazu geodetů a kartografů) a započtení režie a další nákladů firmy činila výsledná nákladová cena dle skutečných nákladů částku cca 8 mil. Kč.

Vycházeje z předpokladu, že výhradní převod licence k databázi znamená v podstatě prodej podniku žalobce, provedl ještě znalec ocenění metodou ztráty zisku, a to výnosovou metodou na bázi kapitalizace zisku. Hodnota podniku žalobce stanovená jednofázovou metodou kapitalizace zisku byla stanovena na cca 5 mil. Kč.

Dle názoru znalce byla nejpravděpodobnější cenou licence databáze částka, pohybující se v intervalu dle výsledků ocenění metodou nákladovou, a to submetodou nákladové pořizovací ceny a submetodou reprodukční pořizovací ceny, tj. od cca 8 do cca 11 mil Kč. S přihlédnutím ke všem získaným informacím a k výsledkům ostatních metod pak znalec stanovil konečnou cenu za výhradní licenci k databázi, obsahující výše uvedené digitální mapy a podrobné bodové pole částku na dolní hranici tohoto intervalu, tj. 7 mil. Kč.

POUŽITÉ ZDROJE KE KAPITOLE

ODBORNÉ MONOGRAFIE

1. ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2., upr. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1187-0.
2. MALÝ, Josef. *Oceňování průmyslového vlastnictví: nové přístupy*. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007, 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6.
3. REILLY, Robert F. a Robert P. SCHWEIHS. *Valuing intangible assets*. New York: McGraw-Hill, c1999. ISBN 0786310650.
4. SHARMA, Nishi. Intangible Assets: A Study of Valuation Methods. *BVIMR Management Edge*, 2012.
5. SMEJKAL, Vladimír. *Kybernetická kriminalita*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-501-2.
6. SMITH, Gordon V. a Russell L. PARR. *Valuation of intellectual property and intangible assets*. 3rd ed. New York: Wiley, c2000. Intellectual property series (John Wiley & Sons). ISBN 0471362816.
7. SVAČINA, Pavel. *Oceňování nehmotných aktiv*. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 214 s. ISBN 978-80-86929-62-0.
8. VALLEJO ALONSO, Belén., Arturo. RODRÍGUEZ CASTELLANOS a Gerardo ARREGUI-AYASTUY. *Identifying, measuring, and valuing knowledge-based intangible assets: new perspectives*. Hershey, PA: Information Science Reference, 2011. ISBN 9781609600563.

ODBORNÉ ČLÁNKY V ČASOPISECH A PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH

1. ANSON, Weston; NOBLE, David; SAMALA, Jemma. IP Valuation: What Methods Are Used to Value Intellectual Property and Intangible Assets? *Licensing Journal*, 2014.

2. LAGROST, Celine; MARTIN, Donald; DUBOIS, Cyrille; QUAZZOTTI, Serge. Intellectual property valuation: how to approach the selection of an appropriate valuation method. *Journal of Intellectual Capital,* 2010.
3. MARTIN, Deryl; DREWS, David, C. Intellectual Property Valuation Techniques. *Licensing Journal,* 2006.
4. VIDRASCU, Paula-Angela; CRISTEA, Andrei Mihai; IACOB, Oana Camelia a VOLINTIRU, Ana-Maria. Synthesizing and exposure of the assessment methods of the intangible assets. *Internal Auditing & Risk Management*, 2014.
5. WILSON, Blake. S. Retrospective Valuations of Intellectual Property. *Journal Of Technology Transfer*, 2012.