

# Výkon práv duševního vlastnictví

JUDr. Zuzana Vylegalová

# Možnosti výkonu práv duševního vlastnictví

- Vlastníkuv výkon pro sebe
- Převod duševního vlastnictví (zcizení)
- Zastavení duševního vlastnictví
- Licenční užívání duševního vlastnictví
- Licenční užívání duševního vlastnictví s následným převodem - finanční leasing

# Zastavení duševního vlastnictví

- Předmětem právních vztahů mohou být nejen hmotné věci a práva, ale i právem chráněné předměty průmyslového vlastnictví (s výjimkou označení původu), za předpokladu, že lze jejich hodnotu vyjádřit v penězích. Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zástavy bez souhlasu či dokonce proti vůli jejího vlastníka. Nutno si uvědomit, že zástavní právo přechází i na kteréhokoliv dalšího vlastníka dané věci.

# Zastavení práva duševního vlastnictví

- V případě, že vlastník průmyslového práva chce toto právo učinit předmětem zástavy, musí tedy požádat znalce, o stanovení peněžní hodnoty daného průmyslového práva. Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví se provádí na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku. Průmyslová práva se zpravidla oceňují výnosovým způsobem, na základě licenční analogie, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto předmětů, u vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů po dobu nejdéle pěti let a u ochranných známek nejdéle po dobu deseti let. Zástava se uskuteční na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavcem. Zástavní smlouva se zapisuje do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví

# VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- Pojem licence a licenční smlouva
- LICENCE

je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.

Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd. je velmi podobný, v některých oborech se volbou mezi těmito termíny rozlišují různé druhy oprávnění - objektivní, subjektivní, jako právo se chovat určitým způsobem nebo vykonávat určitou činnost, např. řídičské oprávnění, stavební povolení, koncesovaná živnost a jiné.

# Licence v oblasti duševního vlastnictví

- Za duševní vlastnictví lze obecně považovat vše, co je nehmotným soukromoprávním předmětem a zároveň, co je oddělitelné od osoby. Duševní vlastnictví tedy na rozdíl od osobnosti představuje majetek, a to majetek nehmotný, chápáný v nejširším slova smyslu jako vlastnění jakéhokoli předmětu, který je alespoň potenciální majetkovou hodnotou. Pojem duševní vlastnictví není v českém právním řádu pozitivně vymezen, občanský zákoník používá pojem průmyslové nebo jiné duševní vlastnictví, kam se řadí předměty chráněné autorským zákonem. Výraz licence je pak oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví.
- Produkce originálních informací organizující společnost (kreativní produkce) je podstatou a měřítkem její kulturní vyspělosti. Zahrnuje objevy, vynálezy, politické teorie, hudbu, divadelní hry, umělecká, filmová a další díla. Hlavní myšlenkou práva duševního vlastnictví je ekonomické ohodnocení a právní ochrana výstupů kreativní produkce

# Licence

- Nový občanský zákoník přinesl jednotnou právní úpravu, byť s jistými specifiky. Ustanovení §§ 46–57 autorského zákona byla zrušena a licenční smlouva je nyní upravena v §§ 2358–2389 občanského zákoníku.
- Pod samotným pojmem „licence“, odvozeného od latinského slova „licentia“, znamenajícího dovolení, povolení nebo svolení něco vykonávat, provozovat, zajišťovat apod., se zejména v zahraničním obchodě obecně rozumí zvláštní povolení vydávaná příslušnými orgány nebo úřady potřebná k provozování některých činností, jako vývozu či dovozu určitých druhů zboží, k prodeji alkoholických nápojů, tabákových výrobků, jedovatých látek apod. V oblasti duševního vlastnictví je pojem „licence“ zcela běžný při nakládání chráněnými průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky, znalostmi a zkušenostmi (know-how)
- licence zde znamená povolení udělené k využívání takového chráněného nebo utajovaného technického nebo technologického řešení (know-how) za úhradu sjednanou v příslušné licenční smlouvě. Zbývá ještě uvést, že v právní teorii většiny zemí (mezi nimi i ČR) je licenční smlouva tradičně a často označována za tzv. smlouvu sui generis (svého druhu) vzhledem k tomu, že v ní sice převažují znaky a prvky smlouvy nájemní, avšak nepostrádá ani významné znaky smlouvy kupní aj. Proto bývá teorií i praxí řazena mezi tzv. smlouvy inominátní neboli nepojmenované

# Licenční smlouva vs. Smlouva o dílo

- U licenční smlouvy jde na rozdíl od smlouvy o dílo o svolení k užití již existujícího díla. Není tedy rozhodné, kdy bylo dílo vytvořeno, za jakých okolností, kdo k tomu dal popud. Zatímco ve smlouvě o dílo je třeba jasně vymezit vlastnosti díla, které má být nově vytvořeno, u licenční smlouvy jsou vlastnosti již dány, jelikož dílo již existuje. Nabyvatel licence je tedy se stavem díla seznámen, resp. se to předpokládá. Licenční smlouvou se pouze poskytuje svolení k užívání díla, ať již jednorázovému, či opakovanému. Vzhledem k nepřevoditelnosti práv autorských (jak osobnostních, tak majetkových) je licence jediným způsobem, jak může autor (nebo výkonný umělec) svými právy disponovat. I pokud autor poskytne nabyvateli licence výhradní licenci nijak neomezenou co do rozsahu.



# Klasifikace licencí

Základní dělení licenčních smluv a jejich druhy

- Aktivní licence (export license, někdy též license sale agreement) má českého poskytovatele a nabyvatel sídlí v zahraničí. Někdy bývají též nazývány exportními licencemi.
- Pasivní licence (import license, někdy též license purchase agreement) má tuzemského nabyvatele a poskytovatel má sídlo v zahraničí. Někdy jsou též nazývány licencemi importními.

# Podle předmětu licence rozeznáváme:

- licence patentové (patent license), jejichž předmětem je poskytnutí práva využívat platný patent buď v zemi nabyvatele, nebo v zemích, kam nabyvatel licence hodlá licenční výrobek vyvážet
- licence známkové (trade-mark license nebo i trademark license), jejichž předmětem je využití ochranných známek
- licence vzorové (industrial design license na průmyslový vzor nebo utility design license na užitný vzor), jejichž předmětem je průmyslový nebo užitný vzor

# Podle předmětu licence rozeznáváme

- licence na know-how (někdy zvané i know-how license), jejichž předmětem je poskytnutí nechráněných výrobně-technických poznatků, znalostí či zkušeností. Předání příslušných výrobně-technických poznatků je předpokladem a zárukou dokonalého osvojení prakticky každé licenční výroby, a proto velká většina licenčních smluv všech typů uzavíraných v dnešní době obsahuje v nějaké míře příslušné know-how. Tato licence je též nazývána nepravou licencí.

# Podle předmětu licence rozeznáváme

- sdružená licence (package license) je smlouva, kterou se uděluje povolení k užití několika nehmotných statků či průmyslových práv najednou, tj. v rámci jedné smlouvy. Většinou bývá mezi nimi vnitřní spojitost či návaznost, neboť se vzájemně doplňují. V případech, kdy spolu však vzájemně přímo nesouvisejí a v jedné smlouvě tak došlo ke spojení několika různých licenčních vztahů, bývá z praktických důvodů odpovědnost stran pro každý konkrétní licenční vztah sjednána a stanovena samostatně.

# Ad sdružená licence

- Je však třeba upozornit na nebezpečí, že poskytnutím sdružené licence (zvané též hromadné nebo svazové) může dojít k porušení kartelových zákonů, zejména je-li soubor patentů a ostatních nehmotných statků (intangibles) poskytovatele vnucován nabyvateli proti jeho svobodné vůli. K případům nejvýznamnějších porušení kartelových dohod dochází zpravidla tam, kde poskytovatel zaujímá dominantní nebo dokonce monopolní postavení na trhu a jeho jednání představuje zneužití tohoto jeho postavení, které se projevuje typicky tím, že negociačním partnerům jsou jeho jednostranně výhodné smluvní podmínky prezentovány jasně ultimativním způsobem. Možné kolizi s antitrustovým právem se proto strany snaží vyhnout či předejít tím, že nabyvatel prohlásí, že k této transakci došlo na základě jeho svobodného rozhodnutí a výběru jednotlivých licencí, s ohledem na výhodnost celé této obchodní operace pro nabyvatele;

# Podle předmětu licence rozeznáváme

- licence smíšené (combined license) jsou kombinací výše uvedených druhů licencí, umožňující využívat společně chráněná práva a nechráněné skutečnosti, zejména know-how, a jsou dnes nejčastějším a nejobvyklejším typem licencí. Ve velké většině případů jsou tyto smlouvy spojeny též s dovozem strojů a zařízení, komponentů a surovin potřebných pro zamýšlenou licenční výrobu, přičemž tyto dovozy bývají zpravidla upraveny samostatnou smlouvou uzavřenou ve vazbě na smlouvu licenční;
- křížové licence (cross-license nebo cross-licensing agreement) neboli tzv. vzájemně bezplatné licence, jsou taková ujednání, na jejichž základě si smluvní strany vzájemně vyměňují práva k využití svých vynálezů chráněných patenty, a to zpravidla bezúplatně;

# Podle předmětu licence rozeznáváme

- technologické licence (know-how license) jsou licence, jejichž předmětem je poskytnutí knowhow chráněného pouze jeho důsledným utajováním. Sem patří i významná poskytnutí nejrůznějších tzv. velkých technologických licencí na know-how, umožňujících zavedení a provozování velkých výrobních procesů (například na výrobu určitého druhu piva nebo v hutní a sklářské výrobě a dalších);

# Podle předmětu licence rozeznáváme

- výrobní licence (podle toho, jde-li o využití patentů či know-how: patent license to produce nebo know-how license to produce, někdy též production license) jsou případy, kdy na základě licenční smlouvy a podle předané technické dokumentace a know-how poskytovatele vyrábí nabyvatel licenční výrobek, který dodává výhradně poskytovateli licence, který jej použije ve vlastní výrobě k dokončení stroje nebo celého strojního zařízení. U výrobních licencí proto nepřichází odbyt licenčních výrobků jiným odběratelům, než je poskytovatel licence, prakticky v úvahu. Výjimkou mohou být případné dodávky na filiálky poskytovatele v zemi výroby nebo vývozy výrobku do jiných zemí, které ale určí odběratelům poskytovatel



# Podle předmětu licence rozeznáváme

- mlčky poskytnutá licence (implied license), která je možná podle angloamerického práva na základě implicitního souhlasu poskytovatele, popř. na základě jeho konkludentního jednání. Tímto jednáním se rozumí projev vůle učiněný jiným způsobem než výslovným souhlasem s poskytnutím licence. Podle českého práva se však k platnosti takového smluvně právního úkonu vždy vyžaduje projev vůle příslušné smluvní strany.

# Podle rozsahu práv, která jsou předmětem licence:

- výlučné licence (exclusive license), přičemž výlučnost se může týkat rozsahu oprávnění využívat smluvní práva sám nebo smluvních území, a to výrobních a vývozních pro export smluvního licenčního výrobku. Tyto licence více omezují původně výlučná (exkluzivní) práva poskytovatele.
- nevýlučné licence (non-exclusive license), které méně omezují původně výlučná práva poskytovatele licence. Jde o případy, kdy poskytovatel uzavírá s nabyvatelem nevýlučnou licenční smlouvu, tzn., že si ponechává oprávnění uzavírat obdobné (nevýlučné) licenční dohody i s dalšími výrobci nebo zájemci, zpravidla ve třetích zemích, avšak může tak učinit i v téže zemi, pro kterou již nevýlučnou licenci poskytl původnímu nabyvateli. Sám poskytovatel se také zpravidla nezříká, na rozdíl od licence výlučné, výroby předmětu licence vedle nabyvatele. Nevýlučnému nabyvateli licence také licenční smlouva obvykle zakazuje poskytování sublicencí.

# Poskytnutí oprávnění třetí osobě (podlicence/sublicence)

- Je-li tak sjednáno v licenční smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (PODLICENCE). Nabyvatel může licenci POSTOUPIT pouze s písemným souhlasem autora.

# Odměna

- Dopusud pokud nebyla stanovena cena, či alespoň způsob jejího určení (nebo výpočtu), byla taková smlouva stížena sankcí neplatnosti. Požadavek úplatnosti představoval nemožnost uzavření licenční smlouvy bezúplatně (např. jako dar). Možnost uzavřít licenční smlouvu bezúplatně je jednou z odlišností nové právní úpravy podle o. z. od původní úpravy podle obchodního zákoníku. Uvedená skutečnost vyplývá z § 2358 odst. 1 (druhá část věty) o. z. Zde je výslovně uvedeno, že, není-li uvedeno jinak, nabyvatel (licence) se zavazuje, poskytnout poskytovateli (licence) odměnu.
- Smlouva platná, pokud si účastníci výslovně sjednají bezúplatnost. Sjednání odměny, nebo sjednání bezplatnosti je kogentním ustanovením, a uvedené ustanovení je obligatorní náležitostí smlouvy. Bez takového ujednání je smlouva neplatná.

# Omezení licence

- způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času
- Nestanoví-li smlouva jinak, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy.
- Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu jinak, má se za to, že územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence

# Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele

- Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně autora. Autor může z důvodů shora uvedených od smlouvy odstoupit teprve POTÉ, kdy nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě od dojití výzvy licenci dostatečně využil, a nabyvatel oprávnění dostatečně nevyužije ani přes tuto výzvu. Na možnost odstoupení jako následek marného uplynutí přiměřené lhůty musí autor nabyvatele ve výzvě upozornit. Výzvy není třeba, jestliže využití oprávnění nabyvatelem není možné anebo jestliže nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije.

# Nároky nabyvatele z titulu náhrady škody

- Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu odstoupením od smlouvy mu vzniklou, jestliže k tomu existují důvody zvláštního zřetele hodné. V úvahu se přitom vezmou zejména důvody, pro něž nabyvatel licenci dostatečně nevyužil. Nedošlo-li k využití licence vůbec, je autor povinen vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něj přijal na základě smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití licence pouze nedostatečně, je povinen vrátit odměnu sníženou o část, která s ohledem na poměr uskutečněného a smlouvou nebo zákonem stanoveného rozsahu využití licence připadá na uskutečněné využití.

# Zánik licence

- Zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit. Smrtí fyzické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice, pokud to licenční smlouva připouští.