

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



KURZ PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ OCHRANY

Stanislav Babický



UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kurz průmyslověprávní ochrany

Stanislav Babický



*Tento projekt je součástí
IPRM Ústí n. L. – Centrum.*

Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0117, realizovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.



<http://pokrok.ujep.cz>

Obsah

1	Pojmy průmyslové a duševní vlastnictví, právní zdroje	5
2	Právní ochrana technických řešení	5
3	Ochrana práv na označení	6
4	Ochrana průmyslových práv v zahraničí	7
5	Rozdíly mezi užitným vzorem a patentem	7
6	Podnikové vynálezy a vzory	8
7	Souběžná ochrana patentem, užitným vzorem a průmyslovým vzorem	9
8	Požadavky na zápis do rejstříků užitných vzorů a průmyslových vzorů	10
9	Zrušovací řízení u patentů a výmaz užitných vzorů a průmyslových vzorů	10
10	Zákony ČR v oblasti průmyslového vlastnictví	12
11	Univerzální a na ně navazující smlouvy na ochranu duševního vlastnictví	12
12	Mezinárodní systém přihlašování vynálezů	13
13	Regionální systémy průmyslověprávní ochrany	15
14	Řízení o patentové přihlášce před Evropským patentovým úřadem	17
15	Průzkum přihlášky ochranné známky, systém, lhůty řízení	19
16	Vzdání se, zrušení a neplatnost ochranné známky	20
17	Přihlašování ochranných známek do zahraničí	20
18	Řízení o ochranné známce Společenství	21
19	Odborná pomoc a zdroje informací	22
20	Průmyslověprávní informace	22
21	Mezinárodní patentové třídění	24
22	Rešerše	25
23	Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví	25
24	Licenční analogie při náhradě škody z porušování práv z duševního vlastnictví	27
25	Mandátní smlouva	27
26	Licenční smlouva dle obchodního zákoníku	28
27	Licenční smlouva dle autorského zákona	29
28	Náklady na průmyslověprávní ochranu	30
29	Způsoby oceňování práv z průmyslového vlastnictví	31
30	Porovnání průmyslových práv, autorských práv a obchodního tajemství	33
31	Doporučená literatura	34

1 Pojmy průmyslové a duševní vlastnictví, právní zdroje

Pojem průmyslové vlastnictví zahrnuje:

- patenty na vynálezy;
- užité vzory;
- průmyslové vzory nebo modely;
- tovární nebo obchodní známky a známky služeb;
- obchodní jméno;
- údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.

Pojem duševní vlastnictví zahrnuje práva:

- k literárním, uměleckým a vědeckým dílům,
- k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání,
- k vědeckým objevům,
- k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti.

Právní zdroje:

- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ) z r. 1883 (průmyslové vlastnictví);
- Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) z r. 1967 (duševní vlastnictví);
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) z roku 1994.

Zjednodušeně lze konstatovat, že pojem duševního vlastnictví v sobě zahrnuje práva k předmětům průmyslového vlastnictví a práva autorská, včetně práv souvisejících s právem autorským.

2 Právní ochrana technických řešení

Mezi technická řešení se zpravidla zařazují vynálezy včetně biotechnologických vynálezů, dále užité vzory, průmyslové vzory a topografie polovodičových výrobků.

Patenty na vynálezy

Patenty se udělují na **vynálezy**, které jsou **nové**, jsou výsledkem **vynálezecké činnosti** a jsou **průmyslově využitelné**. Za vynálezy se **nepovažují** např. objevy, vědecké teorie a programy počítačů.

Patent je forma právní ochrany vynálezu. **Vynález** je předmětem té ochrany, je to vyřešení technického problému.

Platnost patentu je maximálně **20 let od podání přihlášky**, pokud jsou placeny udržovací poplatky. U léčiv může být doba ochrany prodloužena.

Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (dále **ÚPV**).

Patenty jsou také významným **zdrojem aktuálních informací o stavu techniky**.

Užitné vzory

Technická řešení, která jsou **nová**, přesahují rámec pouhé **odborné dovednosti** a jsou **průmyslově využitelná**, se chrání užitnými vzory. Užitnými vzory **nelze** v ČR chránit **způsobem výroby**. To je zásadní rozdíl proti patentům.

Užitný vzor lze získat rychleji než patent, neboť ÚPV u přihlášky užitného vzoru neprovádí věcný průzkum, zatímco u přihlášky vynálezu ano. Tato ochrana je méně jistá, ale levnější.

Užitné vzory se zapisují do rejstříku užitných vzorů vedeného ÚPV. Užitný vzor platí 4 roky ode dne podání přihlášky s možností prodloužení platnosti dvakrát o tři roky, tedy celkem může platit až 10 let. O prodloužení lze požádat v posledním roce platnosti. Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká jeho ochrana.

Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem (též **design**) se rozumí **vzhled výrobku** nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysech, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li **nový** a má-li **individuální povahu**.

Průmyslové vzory se zapisují do rejstříku průmyslových vzorů vedeného ÚPV.

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá **5 let od data podání přihlášky**. Jeho vlastník může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let až na celkovou dobu **25 let**.

Topografie polovodičových výrobků

Topografií se rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání **vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá**.

Topografie polovodičových výrobků se zapisují do rejstříku topografií polovodičových výrobků vedeného ÚPV. Topografie polovodičových výrobků musí být výsledkem tvůrčí činnosti původce a nesmí být v průmyslu polovodičových výrobků běžná.

Doba trvání ochrany topografie skončí uplynutím **10 let** od konce kalendářního roku, v němž tato ochrana vznikla. V ČR jich je zapsáno jen **sedm**, přičemž ochrana všech už zanikla.

3 Ochrana práv na označení

Ochranné známky

Ochrannou známkou může být označení schopné **grafického znázornění** (tedy **vnímatelné známkou**), je-li způsobilé **odlišit** výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochrannou známkou může být **slovní označení** běžným písmem, **obrazové vyobrazení** nebo **kombinace** kresby a slov, **prostorové označení** (tvar výrobku nebo jeho obalu) a **barva**. Zápis ochranné známky platí **10 let**. Zápis ochranné známky se na žádost jejího vlastníka obnoví, a to vždy na dalších 10 let.

Označení původu a zeměpisná označení

Označení původu a zeměpisná označení se používají k označení zboží, které má **určitou kvalitu**, která je u označení původu **výlučně nebo převážně dána vymezenou zeměpisnou oblastí**, zatímco u zeměpisných označení **je přičíst vymezené zeměpisné oblasti**.

Zatímco ochranná známka je **předmětem vlastnictví**, označení původu a zeměpisná označení **může užívat každý, kdo dané výrobky ve vymezené oblasti vyrábí**. Na zapsaná označení původu a zeměpisná označení nelze poskytnout licenci ani je poskytnout jako zástavu. Trvání ochrany **není časově omezeno**.

4 Ochrana průmyslových práv v zahraničí

Pro získání ochrany průmyslových práv v zahraničí tzv. **národní cestou** je nutné podat v každém jednotlivém vybraném státě příslušnou přihlášku. Přihlašovatel si tam musí zvolit kvalifikovaného zástupce. Komunikace se zahraničním úřadem probíhá v jednacím jazyce úřadu a je nutné platit jejich poplatky.

Patenty

- a) **Evropský patent** – od 1. října 2010 může platit **až ve 40 státech Evropy**; úředními jazyky Evropského patentového úřadu (**EPO**) jsou angličtina, francouzština a němčina;
- b) mezinárodní patentová **přihláška PCT** umožňuje usilovat o ochranu **až ve 137 státech**.

Průmyslové vzory

Průmyslový vzor EU (komunitární design) platí na území **EU jako celku**. Přihlašuje se u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (**OHIM**) ve španělském Alicante nebo přes ÚPV.

Ochranné známky

- a) **mezinárodní přihláška** ochranné známky se podává u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (**WIPO**) v Ženevě, ochrana může platit **až v 80 státech**;
- b) přihláška ochranné známky EU (komunitární ochranná známka) se podává u OHIM, ochrana platí na území **EU jako celku**.

5 Rozdíly mezi užitným vzorem a patentem

Rozdíly mezi ochranou technických řešení užitným vzorem a patentovou ochranou vynálezů:

- hlavním rozdílem oproti patentové ochraně je, že **užitnými vzory nelze v ČR chránit způsoby výroby nebo pracovní činnosti (na Slovensku a v Rakousku ano) ani biologické reproduktivní materiály** (výluka je absolutní), patentem lze kromě jiného chránit **mikrobiologické způsoby výroby a výrobky těmito způsoby získané**;
- rozdíl je v **požadavcích na úroveň vynálezu** (u vynálezu vyšší než u technických řešení), **ve způsobu průzkumu před udělením** (u patentové přihlášky se provádí úplný průzkum, u přihlášky užitného vzoru jen průzkum tzv. **zápisné způsobilosti**), **v délce platnosti ochrany, ve výši poplatků** (patenty jsou dražší);
- dojde-li k preduveřejnění vynálezu v období šesti měsíců před podáním přihlášky, lze podat pouze přihlášku užitného vzoru, nikoliv přihlášku vynálezu;
- řízení o přihlášce užitného vzoru je často ukončeno do 2 měsíců, protože je založeno na tzv. registračním principu, kdežto na patent se čeká několik let, protože se u něj provádí úplný průzkum;

- nevýhodou ochrany užitným vzorem je, že tato ochrana není moc silná, ale to lze zlepšit provedením vlastní rešerše na stav techniky;
- z přihlášky vynálezu lze tzv. „odbočit“ na přihlášku užitého vzoru, přičemž lze uplatnit právo přednosti z dříve podané přihlášky vynálezu, naopak to nelze.

6 Podnikové vynálezy a vzory

Ustanovení § 9 a 10 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích upravují podnikový vynález takto:

§ 9

(1) Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu (*např. z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti*) (dále jen "pracovní poměr") k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno.

(2) Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

(3) Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění podle ustanovení odstavce 2 vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost.

Uplatněním práva na patent vůči původci však zaměstnavateli nevzniká povinnost podnikový vynález přihlásit k patentování.

(4) Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálovému podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání.

Pokud zaměstnavatel uplatní vůči původci právo na patent, vzniká mu povinnost původce přiměřeně odměnit, a to bez ohledu na to, jaký je další osud podnikového vynálezu, tj. i bez ohledu na to, zda jej zaměstnavatel bude skutečně využívat a zda jej přihlásí k patentování.

§ 10

Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení § 9 zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zaměstnavatelem nedotčena.

Výše uvedená ustanovení se obdobně použijí i pro užité vzory.

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů upravuje **zaměstnanecký průmyslový vzor velmi podobně jako u patentů, s některými odlišnostmi:**

Místo pojmu zaměstnavatel užívá pojmu „**žadavatel**“.

Neuplatní-li zadavatel ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o vytvoření průmyslového vzoru vůči původci právo na průmyslový vzor, přechází toto právo zpět na původce. Zadavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat o průmyslovém vzoru vůči třetím osobám mlčenlivost. **Zadavatel je navíc povinen zachovávat mlčenlivost o průmyslovém vzoru ještě po dobu 1 měsíce ode dne, kdy na původce přešlo právo na průmyslový vzor.**

7 Souběžná ochrana patentem, užitným vzorem a průmyslovým vzorem

Podmínkou souběžné ochrany patentem a užitným vzorem je, aby se jednalo o stejné technické řešení. Dobré je podat obě přihlášky raději **současně, aby nedošlo k předuveřejnění.**

Nemůže se jednat o způsob výroby, protože ten nelze v ČR chránit užitným vzorem.

Účinky ochrany užitným vzorem odpovídají účinkům patentu.

Souběžně platný užitný vzor poskytuje plnou ochranu od jeho zápisu do rejstříku, k čemuž dojde mnohem dřív, než k udělení patentu, čímž lze překlenout dobu mezi zveřejněním přihlášky vynálezu a udělením patentu, kdy přihlašovatelí vynálezu přísluší pouze přiměřená náhrada od toho, kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu její předmět využíval. Právo na přiměřenou náhradu lze uplatnit až ode dne, od něhož nastávají účinky patentu.

Při rozhodování o případné souběžné ochraně patentem a užitným vzorem nutno uvážit:

- tvůrčí úroveň a druh řešení (řešení s nedostatečnou tvůrčí úrovní je lepší chránit užitným vzorem, na patentovou ochranu by nemuselo dosáhnout);
- dlouhodobost a počátek účinků ochrany;
- při předuveřejnění řešení v období 6 měsíců před podáním přihlášky, např. z vůle přihlašovatele, zůstává možnost ochrany pouze užitným vzorem;
- obranyschopnost dosažené právní ochrany (užitný vzor, který byl přihlášen bez provedení rešerše na novost, lze napadnout s větší nadějí na úspěch);
- náklady na přihlášení a udržování ochrany;
- pokud patent nebude udělen, je dobrá ochrana alespoň užitným vzorem.

Někdy lze uplatnit **souběh všech tří druhů ochrany**, a to tam, kde lze chránit podstatu technického řešení a zároveň vzhled výrobku, např. pákový mechanismus pro pořadače.

Rozdíly mezi průmyslovým vzorem a užitným vzorem:

U průmyslového vzoru se chrání vzhled výrobku. Rozsah ochrany průmyslového vzoru je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku průmyslových vzorů. Do rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem.

Užitným vzorem se chrání technické řešení, výrobek, který je definován v nárocích na ochranu. Při určování rozsahu ochrany užitného vzoru se přihlíží k popisu.

8 Požadavky na zápis do rejstříků užitečných vzorů a průmyslových vzorů

Užitný vzor:

Technická řešení, která jsou **nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti** a jsou **průmyslově využitelná**, se chrání užitnými vzory.

Příhláška užitečného vzoru musí obsahovat **popis technického řešení a nároky na ochranu**, v nichž musí být stručně a jasně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem. Popis musí obsahovat **název** technického řešení, **dosavadní stav techniky, podstatu technického řešení**, případně **výkresy a přehled obrázků na výkresech**, alespoň jeden **příklad uskutečnění technického řešení a průmyslovou využitelnost** (§ 8).

Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu užitečného vzoru prodlouží Úřad **na žádost majitele** užitečného vzoru až dvakrát vždy o tři roky.

Průmyslový vzor (design):

Průmyslovým vzorem je **vzhled výrobku** nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.

Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li **nový** a má-li **individuální povahu** (§ 3/1).

Průmyslový vzor se považuje za nový, **nebyl-li přede dnem podání přihlášky** nebo přede dnem vzniku práva přednosti **zpřístupněn veřejnosti** shodný průmyslový vzor (§ 4).

Průmyslový vzor vykazuje **individuální povahu**, jestliže **celkový dojem**, který vyvolává u **informovaného uživatele**, se **liší od celkového dojmu**, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti (§ 5/1).

Příhláška průmyslového vzoru musí obsahovat **vyobrazení** každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat. Dále musí obsahovat **název** průmyslového vzoru, **určení výrobku**, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, včetně jeho **zatřídění** podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů (§ 35).

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá **5 let** od data podání přihlášky. Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, **až na celkovou dobu 25 let** od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

9 Zrušovací řízení u patentů a výmaz užitečných vzorů a průmyslových vzorů

Průmyslové právo může být zrušeno, když se zjistí, že v době jeho udělení nebyly splněny podmínky pro jeho udělení. Zrušení platí zpětně od samého počátku jeho platnosti (ex tunc).

A) Zrušovací řízení u patentů

Ustanovení § 23 patentového zákona umožňuje neprávem udělený patent částečně nebo zcela zrušit. Účelem je omezení rozsahu ochrany, ne náprava nedostatků patentového spisu.

Zrušení patentu – jestliže se dodatečně zjistí, že (**právo nemělo být uděleno**):

- vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti;
- vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit;
- předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu;
- majitel patentu na něj nemá právo (není původcem vynálezu ani jeho práv. nástupcem);
- zrušení je možno provést v případě právního zájmu **i po zániku patentu** (např. jestliže byl vynález využíván ještě v době platnosti patentu);
- zrušení patentu má zpětnou účinnost ode dne počátku jeho platnosti (**ex tunc**).

Podání návrhu na zrušení patentu

- návrh může podat kdokoliv, nemusí se prokazovat právní zájem;
- návrh lze podat kdykoliv po udělení patentu po celou dobu jeho platnosti;
- při podání návrhu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu musí navrhovatel zaplatit správný poplatek 2000,- Kč;
- návrh musí být odůvodněn a doložen důkazy.

Rozhodnutí o návrhu – výsledkem zrušovacího řízení je:

- a) zamítnutí návrhu a ponechání patentu v platnosti v původním rozsahu;
- b) zrušení patentu v celém rozsahu;
- c) částečné zrušení patentu.

Rozhodnutí musí být odůvodněno, v řízení se ÚPV může opírat pouze o skutečnosti/důkazy, ke kterým účastníci měli možnost se vyjádřit.

B) Výmaz užitného vzoru z rejstříku - (ex tunc):

Na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku

- a) není-li technické řešení způsobitelné k ochraně;
- b) je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti;
- c) jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky.

Podání návrhu na výmaz užitného vzoru:

- může podat kdokoliv, nemusí se osvědčovat právní zájem;
- kdykoliv po zápisu užitného vzoru, po celou dobu platnosti;
- návrh po zániku užitného vzoru (navrhovatel musí prokázat právní zájem);
- navrhovatel musí zaplatit správný poplatek 2000,- Kč.

Rozhodnutí o návrhu – výsledkem výmazového řízení je:

- a) zamítnutí návrhu a ponechání užitného vzoru v platnosti v původním rozsahu;
- b) výmaz užitného vzoru v celém rozsahu;
- c) částečný výmaz užitného vzoru.

Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.

Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku - (ex tunc).

Zapsaný průmyslový vzor ÚPV vymaže z rejstříku:

- a) jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru;
- b) pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky na něj kladené, tj. podmínky ochrany, novost, individuální povahu, je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy;
- c) pokud jeho vlastník nemá právo na průmyslový vzor;
- d) je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn v ČR jako starší průmyslový vzor.

Rozhodnutí o návrhu – výsledkem výmazového řízení je:

- a) zamítnutí návrhu na výmaz;
- b) výmaz zapsaného průmyslového vzoru v celém rozsahu;
- c) částečný výmaz, buď výmaz jednoho průmyslového vzoru nebo odstranění neoprávněně použitého označení ze souboru vzhledových znaků vzoru.

10 Zákony ČR v oblasti průmyslového vlastnictví

Nejdůležitější zákony v oblasti průmyslového vlastnictví jsou:

- a) zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích;
- b) zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech;
- c) zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů;
- d) zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách;
- e) zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení;
- f) zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.

Úřad průmyslového vlastnictví připravuje nový patentový zákon, který by měl upřesnit procesní ustanovení, např. požadavky na přihlášku vynálezu, zastupování při řízení, lhůty řízení a navrácení práv. Návrh zákona byl ještě před předáním do meziresortního připomínkového řízení předložen odborné veřejnosti k vyjádření.

11 Univerzální a na ně navazující smlouvy na ochranu duševního vlastnictví

1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Univerzální smlouva. Vyjmenovává předměty ochrany průmyslového vlastnictví, a to i obchodní jméno a nekalou soutěž. **Zakotvila základní principy:**

Národní zacházení – příslušníci každé unijní země požívají v ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují vlastním státním příslušníkům.

Teritorialita a nezávislost udělených patentů – přihlášku je nutno podat v každém státě, kde má být patent chráněn. Podmínky ochrany a ochrana se řídí národním právem.

Mezinárodní priorita – kdo řádně podá přihlášku v jedné unijní zemi, požívá prioritního práva při podání přihlášky v ostatních unijních zemích. Přihláška podaná v prioritní lhůtě nesmí pozbýt účinnosti skutečnostmi, které v té době nastanou. Den podání se nepočítá do lhůty. Lze uplatnit **více priorit**. Délka priority je:

- 12 měsíců pro vynálezy a užitné vzory;
- 6 měsíců pro průmyslové vzory a ochranné známky.

Přiznání práva výlučnosti - právo vyloučit z užívání třetí osoby.

Každá unijní země zřídí **Úřad průmyslového vlastnictví**.

ČR je členem.

2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek

Umožňuje mezinárodní zápis **již zapsaných známek**. ČR je členem.

Vlastník ochranné známky, který je příslušníkem členského státu Madridské dohody, podá žádost o mezinárodní zápis u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě. Podává se prostřednictvím ÚPV. Ten provede průzkum formálních náležitostí přihlášky, nikoliv věcný průzkum. Doba ochrany mezinárodního zápisu je 20 let (prakticky také jen 10 let) **od data zápisu**. Přihláška musí být podána ve **francouzštině**.

3. Protokol k Madridské dohodě

Je to zvláštní smlouva. Jednací jazykem **kromě francouzštiny je i angličtina**. Některé členské země nejsou v Madridské dohodě, např. USA, UK, Dánsko. ČR je členem.

K podání žádosti o mezinárodní zápis stačí národní **přihláška** ochranné známky.

4. Smlouva o patentové spolupráci - PCT (1970)

- podepsána ve Washingtonu – změněna v r. 1979 a 1984;
- ČR je členem;
- systém PCT – podání jediné mezinárodní přihlášky má tytéž účinky jako podání národních přihlášek ve všech smluvních státech, které si přihlašovatel zvolí;
- důležitý je odklad vstupu do národní fáze na 30 měsíců od priority a tím i odklad vynaložení nákladů;
- přihláška se podává u tzv. přijímacího úřadu – národní úřad země přihlašovatele nebo i Mezinárodní úřad WIPO v Ženevě.

12 Mezinárodní systém přihlašování vynálezů

Přihlašování vynálezů na základě Smlouvy o patentové spolupráci - PCT

Systém PCT – jedna mezinárodní přihláška PCT má stejný účinek jako současné podání národních přihlášek ve všech smluvních státech. Lze získat ochranu v 142 státech a čtyři regionální patenty (stav v květnu 2010).

Mezinárodní přihlášku lze podat:

- **u přijímacího úřadu** (tj. národního úřadu země přihlašovatele) - **ÚPV**,
- **u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)** v Ženevě (členské země PCT),
- **u Evropského patentového úřadu v Mnichově – EPO**, jestliže mezinárodní přihláška vede též k evropskému patentu (příslušníci členského státu Evropské patentové úmluvy).

Může ji podat:

- **právníká nebo fyzická osoba**, která je příslušníkem smluvního státu nebo má na jeho území bydliště či sídlo.

V jazycích:

- u nás v **angličtině, němčině** nebo **francouzštině**.

Příhlašku může český přihlašovatel podat i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jednoho z výše uvedených tří jazyků. Formulář žádosti však musí být vyplněn vždy v jednom z těch tří jazyků.

Zastupování při řízení o Mezinárodní přihlášce PCT:

Přihlašovatel v mezinárodní fázi řízení o Mezinárodní přihlášce PCT nemusí být zastoupen. Může být zastoupen patentovým zástupcem oprávněným zastupovat ve smluvním státě.

Poplatky spojené s podáním jsou (v červnu 2010):

- předávací poplatek 1500 Kč;
- příp. poplatek za vyhotovení dokladu o právu přednosti 600 Kč (pokud bude uplatňováno právo přednosti z dříve podané české přihlášky);
- mezinárodní přihlašovací poplatek 878 EUR;
- 1785 EUR za mezinárodní rešerši.

Pokud je přihlašovatelem fyzická osoba a má občanství a sídlo v České republice, může uplatnit slevu 75 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je několik přihlašovatelů, musí tyto podmínky splňovat každý z nich.

Podstata PCT spočívá v následujícím:

- namísto několika národních přihlášek se podává jediná mezinárodní přihláška, která je účinná ve všech smluvních státech;
- zavádí se jediný formální průzkum prováděný jediným patentovým úřadem;
- každá mezinárodní přihláška je podrobena mezinárodní rešerši;
- zavádí se centralizované mezinárodní zveřejňování přihlášek;
- možnost mezinárodního předběžného průzkumu prostřednictvím Mezinárodního úřadu v Ženevě.

Dvě fáze řízení:

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po uplynutí 18 měsíců od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání stanoviska o patentovatelnosti se může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o **mezinárodní předběžný průzkum**. Poplatek za mezinárodní předběžný průzkum činí 1595 EUR, jednací poplatek je stanoven na 200 CHF (ekvivalent 121 EUR).

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum stejně jako příslušná platba se adresují přímo Evropskému patentovému úřadu v Mnichově, který provádí průzkum pro mezinárodní přihlášky podané v ČR.

Národní fáze resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce probíhá před jednotlivými patentovými úřady designovaných zemí nebo regionálními úřady. Národní úřad není vázán Mezinárodní rešeršní zprávou ani stanoviskem k patentovatelnosti. V kladném případě řízení končí udělením patentu a jeho zveřejněním. **Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší.**

V ČR platí od 1. dubna 2002 lhůta 31 měsíců pro vstup do národní fáze na základě ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 550/1990 Sb.: **Přihlašovatel mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice na základě mezinárodní smlouvy, je povinen předložit Úřadu (průmyslového vlastnictví) ve lhůtě 31 měsíců od vzniku práva přednosti trojmo její překlad do českého jazyka a zaplatit příslušné poplatky podle zvláštního předpisu.**

Je nutno zaplatit další poplatky v souladu s národními nebo regionálními předpisy a předložit překlad přihlášky do úředního jazyka každého z těchto úřadů. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem. I během národní fáze má přihlašovatel možnost změnit nebo doplnit popis vynálezu, nároky nebo výkresy.

Právo České republiky stanovuje pro přihlašování vynálezů k ochraně do zahraničí jedinou povinnost: obsahuje-li patentová přihláška utajované skutečnosti, je přihlašovatel povinen ji podat u ÚPV ČR a současně předložit souhlas Národního bezpečnostního úřadu k podání takové přihlášky. Jinak je zcela na rozhodnutí přihlašovatele, kam a jakým způsobem svůj vynález přihlásí. Přihlašování do zahraničí se pak řídí vždy příslušným právem té země nebo regionu, kam žádost o udělení ochrany směřuje.

13 Regionální systémy průmyslověprávní ochrany

Vedle možnosti přihlašovat předměty průmyslově právní ochrany národní a mezinárodní cestou vznikla ve 2. pol. 20. stol. v některých regionech integrační seskupení, která si pro tento účel vytvořila regionální úřady, které se buď specializují jen na právní ochranu vynálezů, jako je tomu u Evropského patentového úřadu v Mnichově a Eurasijského patentového úřadu v Moskvě, nebo na ochranné známky a průmyslové vzory, jako je tomu u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu – známky, vzory ve španělském Alicante.

Evropský regionální systém:

Přihlašování vynálezů na základě Úmluvy o udělování evropských patentů

Na přelomu 50. a 60. let se vlády států EHS dohodly na vytvoření Mezivládní konference pro založení evropského systému udělování patentů s cílem vytvořit společné řešení pro patentovou, známkovou a vzorovou ochranu v rámci EHS. Za základ patentového systému byl přijat tzv. **duální princip**, jehož první část měla představovat **regionální patentový systém** přístupný formálně všem evropským státům, pro které by byl udělován evropský patent s účinky národních patentů v těch evropských státech, které budou členy **Úmluvy o udělování evropských patentů** a které by přihlašovatel předem určil v přihlášce. Druhá část by byla určena pro členské státy ES a měla by fungovat uvnitř té první s tím, že předpokládala udělování jediného autonomního patentu společného a automaticky platného pro všechny země ES. Výsledkem činnosti Mezivládní konference byla **Dohoda o udělování evropských patentů** (1972) ztělesňující první část duálního principu. Na diplomatické konferenci v Mnichově (1973) byla tato dohoda představena jako **Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva)**, jejímž cílem bylo centralizovat přihlašovací a udělovací proces. Principem úmluvy je podání jediné patentové přihlášky, která se zkoumá na základě jednotného patentového práva u **Evropského patentového úřadu**. ČR je členem úmluvy od r. 2002.

Patent Společenství:

V rámci ES byla vedle Úmluvy o udělování evropských patentů uzavřena i další **Úmluva o evropském patentu pro společný trh – Lucemburská úmluva (Dohoda o patentu Společenství – 1975, Lucemburk)**. Smyslem dohody je udělování tzv. patentu Společenství, který by měl účinky společné ve všech státech ES. Jeho udělením by se stal platným a účinným ve všech členských státech EU, na rozdíl od nynějšího Evropského patentu, který je sice centrálně udělen Evropským patentovým úřadem, ale účinným se stane pouze v designovaných státech EU po splnění podmínek stanovených jednotlivými státy, tzv. validací (např. předložení

překladu patentového spisu). **Dohoda o patentu Společenství nevstoupila dosud v platnost**, protože nebyla ratifikována dostatečným počtem zemí.

Přihlašování ochranných známek a průmyslových vzorů v Evropské unii:

Přihlašovatel může OZ do členských států EU přihlásit i cestou tzv. komunitární ochranné známky, neboli ochranné známky Společenství, po ratifikaci Lisabonské smlouvy v roce 2009 **ochranné známky EU**. Přihláška se podává u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante – vzory, známky, který provádí jak formální, tak na žádost věcný průzkum zápisné způsobilosti. Řízení probíhá obdobně jako u národních úřadů. Přihláška ochranné známky Společenství se automaticky vztahuje na všechny členské státy EU. Zapsaná OZ Společenství platí automaticky ve všech členských státech (právní úprava – nařízení Rady 40/1994 o ochranné známce Společenství). Přihlašovatel z ČR může ochrannou známku Společenství podat prostřednictvím OHIM nebo národních úřadů členských států EU včetně ÚPV.

Eurasijský patentový systém:

Integrační tendence v oblasti patentové ochrany se projeví i po rozpadu bývalého Sovětského svazu, což vedlo v roce 1995 k uzavření **Eurasijské patentové dohody** a k vytvoření eurasijského patentového systému a konstituování Eurasijské patentové organizace a Eurasijského patentového úřadu v Moskvě.

Devět členských států: Azerbájdžán, Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán a Turkmenistán. Možnost členství není omezena jen na bývalé sovětské republiky, členy mohou být všechny země Organizace spojených národů. Uděluje se jediný eurasijský patent platný ve všech smluvních státech. Jediným smluvním jazykem je ruština.

Mímoevropská regionální seskupení:

Afrika

Na africkém kontinentě působí **Africká organizace duševního vlastnictví (OAPI, 1962)**, která původně zajišťovala činnost převážně pro francouzsky mluvící země, a **Africká regionální organizace průmyslového vlastnictví (ARIPO, 1976)**, původně pro anglicky mluvící země, později i pro jiné africké země. Oba tyto systémy se postupně přizpůsobují systémům evropským s cílem umožnit a zjednodušit průmyslově právní ochranu na africkém kontinentě.

OAPI – 16 členských států. Do působnosti patří vedle průmyslového vlastnictví i autorskoprávní ochrana.

ARIPO – 15 členských států. Možnost přihlásit vynález, užitný nebo průmyslový vzor a ochrannou známku.

Arabské státy

Arabské státy, mezi které patří Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Omán a Saúdská Arábie, mezi sebou uzavřely **Smlouvu o spolupráci** a vytvořily **Radu pro spolupráci arabských států Golského zálivu – Gulf Co-operation Council (GCC)**, čímž odstartovaly připojení ke Světové obchodní organizaci (WTO) se všemi z toho plynoucími závazky včetně dodržování Dohody o obchodních aspektech práv k průmyslovému vlastnictví (TRIPS). Byl vydán Společný patentový zákon a vytvořen společný patentový úřad v Rijádu, který přijímá patentové přihlášky a přihlášky ochranných známek.

14 Řízení o patentové přihlášce před Evropským patentovým úřadem

1973 – **Úmluva o udělování evropských patentů**. Zúčastněné státy se domluvily, že zřídí společný Evropský patentový úřad (**EPO**), kterému postoupí své národní kompetence. Ten bude podle jednotného evropského patentového práva udělovat evropské patenty, jejichž účinky se budou vztahovat na ty členské státy, které si přihlašovatel zvolí.

Od 1. října 2010 je **38 členských států EPC**: Albánie, Belgie, Bulharsko, bývalá republika Jugoslávie – Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbská republika, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

Dvěma nečlenskými státy, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu na základě tzv. „rozšíření“, jsou Bosna a Hercegovina a Černá Hora. Ochranu tedy lze získat **až ve 40 státech Evropy**.

Úmluva o udělování evropských patentů (EPC) je úmluvou z hlediska přístupu ke smlouvě uzavřenou a z hlediska přihlašovatelů otevřenou.

Základní právní prameny, kterými se udělování evropských patentů řídí:

- **Evropská patentová úmluva (EPC)**;
- **prováděcí předpis**;
- několik protokolů, které jsou nedílnou součástí EPC;
- Směrnice pro průzkum před Evropským patentovým úřadem;
- **judikatura Velkého stížnostního senátu EPO**, která představuje komentář Evropského patentového práva, tzv. „case law“.

Řízení před Evropským patentovým úřadem:

1. Euro-Direct (přímé podání). S využitím unijní priority z přihlášky podané u nás a pak do 12 měsíců podaná evropská patentová přihláška u EPO.

2. Euro-PCT – častější, jde o kombinaci PCT s Evropským patentem. Podá se národní přihláška, do 12 měsíců se podá Mezinárodní přihláška PCT a pak do 31 měsíců se podá Evropská patentová přihláška.

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo.

Zastupování při řízení o Evropské patentové přihlášce:

Přihlašovatelé, kteří **nemají** bydliště nebo sídlo ve smluvním státě, musí být **zastoupeni při všech řízeních** před EPO Evropským patentovým zástupcem, s **výjimkou podání evropské patentové přihlášky. Jinak nikdo!**

Evropskou patentovou přihlášku lze podat u EPO v Mnichově, v Haagu nebo v Berlíně.

Od 1. července 2002 je možno podávat evropské patentové přihlášky u ÚPV ČR.

Jazyk přihlášky: úřední jazyky EPO - angličtina, francouzština a němčina.

Přihlašovatelé ze států jazykově diskriminovaných (mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu, jehož úředním jazykem je **jiný jazyk než úřední** jazyk EPO), mohou podat evropskou patentovou přihlášku např. **v ČR v češtině**, přičemž **překlad** do některého z úředních

jazyků EPÚ musí předložit do tří měsíců od podání evropské patentové přihlášky, nejpozději však **do třinácti měsíců ode dne vzniku práva přednosti**. **Přihlašovací** poplatek se snížil o **20 %** (obdobně je tomu u poplatku za **průzkum**, za **odpor** či za **stížnost**).

Tabulka 1 – Vybrané poplatky za evropskou patentovou přihlášku (platné od 6. 12. 2009, platily i v 3/2010)

Poplatek	EUR
Přihlašovací poplatek	180
Přihlašovací poplatek při elektronickém podání	100
Poplatek za rešerši	1050
Poplatek za určení pro jeden nebo více smluvních států	500
Poplatek za průzkum	1565
Poplatek za udělení a tisk	790
Poplatek za podání odporu	670
Poplatek za podání stížnosti	1120

Řízení před EPÚ - řízení o evropské patentové přihlášce:

- **prvoinstanční** – přihlašovací, právní, rešeršní odd.; průzkumová a odporová divize;
- **druhoinstanční** – stížnostní senáty projednávají stížnosti (odvolání) proti rozhodnutí prvoinstančních útvarů EPO; může podat do 2 měsíců, kdo byl v 1. instanci dotčen;
- **před Velkým stížnostním senátem** – vydává rozhodnutí či stanoviska k postoupeným mu právním otázkám. Též žádost o **revizi** Velkým stížnostním senátem.

Řízení prvoinstanční – tři fáze:

První fáze - podání evropské patentové přihlášky; průzkum formálních náležitostí; zpracování rešeršní zprávy, po 18 měsících od priority zveřejnění přihlášky spolu s rešeršní zprávou (kódy X, Y, A) nebo bez ní; **písemné stanovisko k patentovatelnosti** se nezveřejňuje.

Druhá fáze - podání žádosti o věcný průzkum nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění zprávy o evropské rešerši v Evropském patentovém věstníku; pak vlastní průzkum – tříčlenná průzkumová divize; musí být zaplacen poplatek za průzkum, jinak se přihláška považuje za vztou zpět. **Systém pomocných žádostí** – odstupňovaná odpověď na názor průzkumové divize.

V kladném případě končí 2. fáze **udělením evropského patentu** (přihlašovatel musí zaplatit 790 €, odsouhlasit text a dodat **překlady nároků** do 2 zbývajících úředních jazyků EPO), jehož **účinky nastávají zveřejněním oznámení o jeho udělení v Evropském patentovém věstníku**, a vydání evropského pat. spisu (evropský patent se rozpadne na svazek národ. patentů).

Třetí fáze - tzv. **odpor** (dvoustranné řízení) proti udělenému evropskému patentu může u EPO zahájit kdokoli (kromě majitele) **během 9 měsíců od zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu**; oponent může dosáhnout **úplného** nebo **částečného zrušení** evropského patentu ex tunc pro všechny určené státy. Po uplynutí lhůty pro podání odporu lze téhož dosáhnout jen ve zrušovacích řízeních před jednotlivými národními úřady či soudy. Zrušení evropského patentu v jednom smluvním státě nemá vliv na jeho platnost v jiných státech.

Evropský patent má ve smluvních státech, které přihlašovatel určil, stejné účinky jako patent udělený v těchto jednotlivých státech. Účinky nastávají dnem oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, jestliže majitel evropského patentu v jednotlivých určených státech ve stanovené lhůtě (v **ČR 3 měsíce**) předloží **překlad patentového spisu** do úředních jazyků těchto zemí a **zaplatí poplatky za zveřejnění překladu v daném státě**. Pokud tak neučiní, pokládá se evropský patent **v dané zemi za neúčinný od počátku**. Dle Lon-

dýnské dohody se 16 členských států EP překladů vzdalo ke dni 1. ledna 2011, a to Francie, Německo, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Švýcarsko a Velká Británie (mají úřední jazyk shodný s jedním z úředních jazyků EPÚ), dále Chorvatsko, Dánsko, Island, Lotyšsko, Litva, Maďarsko (nároky musí být v maďarštině), Nizozemí, Švédsko a Slovinsko (nemají úřední jazyk shodný s jedním z úředních jazyků EPÚ).

Pokud EPO oznámí majiteli nebo přihlašovatelovi evropského patentu rozhodnutí o zrušení evropského patentu nebo že se jeho přihláška považuje za vzatou zpět nebo se zamítá, má možnost ve lhůtě 3 měsíců podat u EPO žádost o přeměnu (konverzi) této patentové přihlášky na národní patentovou přihlášku nebo na národní přihlášku užitého vzoru.

15 Průzkum přihlášky ochranné známky, systém, lhůty řízení

Při podání přihlášky ochranné známky do rejstříku provádí Úřad formální a věcný průzkum.

Formální průzkum – Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje zákonem stanovené náležitosti.

Nesplňuje-li přihláška náležitosti, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil.

Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí, Úřad podanou přihlášku **odmítne**.

Věcný průzkum – Úřad zkoumá splnění absolutních podmínek zápisné způsobilosti.

Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu, Úřad přihlášku **zamítne**.

Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou; Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Lhůty v průběhu řízení

- do 1 měsíce ode dne podání přihlášky musí přihlašovatel zaplatit správní poplatek, jinak Úřad považuje přihlášku za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
- osoby uvedené v zákoně mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky;
- proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout;
- věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

16 Vzdání se, zrušení a neplatnost ochranné známky

Vlastník se může písemným prohlášením **vzdát** práv k ochranné známce v celém nebo omezeném rozsahu výrobků a služeb (ex nunc).

Úřad zruší na návrh ochrannou známku, jestliže v průběhu její platnosti nastaly skutečnosti pro zrušení ochranné známky (ex nunc):

- ochranná známka **nebyla užívána** po dobu 5 let;
- ochranná známka se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka **označením v obchodě obvyklým** (tzv. „zdruhověla“);
- jestliže je užívána způsobem, který **může vést ke klamání** veřejnosti, zejména pokud jde o povahu nebo zeměpisný původ známkou označovaných výrobků.

Úřad ochrannou známku **prohlásí za neplatnou**, zcela nebo z části, pokud se zjistí, že v době zápisu nebyly splněny zákonem stanovené podmínky (ex tunc). Ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti.

Úřad zruší na návrh ochrannou známku na základě soudního rozhodnutí, podle něhož je její užití nedovoleným soutěžním jednáním. Zrušení může nastat zcela nebo jen pro určité výrobky a služby.

17 Přihlašování ochranných známek do zahraničí

A) Národní cesta – přihláška se podává v jednotlivých zemích, je to finančně náročné, protože je potřeba vyhovět požadavkům na podání přihlášky v jednotlivých zemích včetně toho, že je nutno být zastoupen pro řízení tamním zástupcem;

B) Mezinárodní cesta – přihlášku mohou podávat osoby či firmy se sídlem v ČR, a to prostřednictvím ÚPV k Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a lze ji uplatnit na všechny státy, které jsou členy **Madridské dohody** nebo přistoupily k **Protokolu** k této dohodě. Cestou mezinárodního zápisu mohou jít přihlašovatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v ČR. Mezinárodní úřad po podání přihlášky provede formální průzkum a po zápisu OZ do mezinárodního rejstříku vystaví přihlašovatelovi osvědčení o mezinárodním zápisu a informuje o tom jednotlivé úřady designované v žádosti. Následně designované úřady provádí věcný průzkum zápisné způsobilosti podle svých národních předpisů. Pokud některý z nich shledá námitky proti zápisné způsobilosti, vydá výměr o odmítnutí ochrany na svém území a zašle jej Mezinárodnímu úřadu. Mezinárodní úřad výměr zapíše do mezinárodního rejstříku a zašle jej majiteli napadené mezinárodní OZ a ten může pokračovat v řízení o zápisu. Doba platnosti mezinárodního zápisu OZ činí 10 let.

Po dobu pěti let od mezinárodního zápisu je zápis mezinárodní ochranné známky závislý na existenci zápisu této ochranné známky v zemi původu – podle Dohody i Protokolu. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde v této lhůtě k zániku ochranné známky, pak bude mezinárodní zápis zrušen a vymazán z mezinárodního rejstříku. Doba ochrany mezinárodního zápisu na základě Madridské dohody je deset let, lze ji prodlužovat vždy o deset let. Poplatky za obnovu se platí nejpozději k datu, kdy měla být obnova provedena. Platí zde poshověcí lhůta šest měsíců, kdy ještě může být platba za obnovu provedena, ovšem za příslušný příplatek.

Rozdíly mezi Madridskou dohodou a Protokolem

Pokud jsou v mezinárodní přihlášce uvedeny pouze smluvní strany Protokolu, které zároveň nejsou členy Madridské dohody, pak může dojít k zapsání mezinárodní ochranné známky **už na základě podané národní přihlášky ochranné známky** v zemi původu. Ovšem podmínkou platnosti mezinárodního zápisu je následný zápis ochranné známky u úřadu původu, jinak bude tento mezinárodní zápis zrušen a z mezinárodního rejstříku vymazán.

Oficiálním jazykem dle Protokolu je **kromě francouzštiny ještě angličtina a španělština**. Ve všech třech jazycích lze podat přihlášku nejen pro přihlášky podřízené výlučně Protokolu, ale i pro přihlášky podřízené Protokolu a Madridské dohodě současně. Poplatky už nejsou jednotné jako podle Madridské dohody. Smluvní strana Protokolu může vybírat individuální poplatek, ten však nesmí být vyšší než je poplatek národní.

C) Regionální cesta - na základě nařízení Rady Evropy č. 40/1994 o ochranné známce Evropských společenství do zemí Evropské unie.

18 Řízení o ochranné známce Společenství

Principy ochranné známky Společenství (dle Lisabonské smlouvy ochranná známka EU)

Ochranná známka Společenství poskytuje ochranu **na celém území Společenství** na základě **jediného řízení**. Má **jednotnou povahu**, tj. je platná a má stejné účinky ve všech členských státech Evropské unie. Může být **zapsána, převedena, zrušena pouze pro celé území EU**. Jedinou výjimkou je **licence**, která může být poskytnuta **i jen pro některý stát EU**. **Užívání ochranné známky (jinak může dojít ke zrušení známky) je splněno při užívání alespoň v jednom státě EU**.

Přihlášku ochranné známky Společenství může podat **příslušník členského státu EU**, osoba z členské země **Pařížské unijní úmluvy** nebo **WTO**. Je to systém otevřený pro uživatele.

Základní právní předpisy o ochranné známce Společenství:

- Nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993, o komunitární známce;
- Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, nahrazuje Nařízení 40/1994;
- Nařízení Komise č. 2868/95 ze dne 13. 12. 1995, Prováděcí předpis k nařízení 40/94;
- Nařízení Komise č. 2869/95 ze dne 13. 12. 1995, Poplatkové nařízení.

Ochrannou známkou mohou být např. písmena, slova, číslice, zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga; slogany; obrázky, podobizny, jejich kombinace, etikety; trojrozměrné ochranné známky, např. tvary výrobků či jejich obalů; barvy a kombinace barev; zvukové známky.

Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu. **Při podání přihlášky nemusí být přihlašovatel z ČR zastoupen**.

Řízení o přihlášce

Po podání přihlášky OHIM provede průzkum, zda přihláška **obsahuje předepsané náležitosti**, zda byly ve stanovené lhůtě **zaplacený příslušné poplatky** a zkoumá zápisnou způsobilost známky. **Rešerše není předepsaná. Nedělá se hluboký věcný průzkum**. Pokud jsou zjištěny nedostatky, OHIM vyzve přihlašovatele, aby zjištěné vady ve stanovené lhůtě odstranil, jinak

bude přihláška zamítnuta. Pokud nejsou zjištěny žádné vady nebo jsou-li včas odstraněny, OHIM **přízná přihlášce datum podání**. Pak **na žádost** vyhotoví **rešeršní zprávu v rámci Společenství**, v níž jsou starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky. **Kopii přihlášky předá OHIM úřadům průmyslového vlastnictví těch členských států, které oznámily své rozhodnutí provádět vlastní rešerše.**

Národní rešeršní zprávy spolu s rešeršní zprávou Společenství předá OHIM přihlašovatel. **OHIM nezamítne přihlášku na základě zjištěných starších práv z moci úřední.** Ve lhůtě jednoho měsíce od odeslání rešeršních zpráv přihlašovatel OHIM přihlášku zveřejní.

Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky

Doba platnosti zápisu ochranné známky EU do rejstříku je **deset let ode dne podání přihlášky**. Zápis může být obnoven, a to vždy na období deseti let. Poplatek 1500/1350 €- elektronicky.

19 Odborná pomoc a zdroje informací

Advokáti a patentoví zástupci

Kromě **advokátů** jsou oprávněni zastupovat klienty při řízení před ÚPV **patentoví zástupci**. Ti poskytují odbornou pomoc v záležitostech průmyslového vlastnictví. Patentový zástupce je technicky i právně vzdělaný odborník s nejméně pětiletou praxí v oboru průmyslového vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u ÚPV. Poradí nejvhodnější druh ochrany, koncipuje patentové nároky a zpracuje potřebné podklady.

Informace o průmyslověprávní ochraně na Internetu

www.upv.cz – Úřad průmyslového vlastnictví ČR; **na úvod nejlepší;**

<http://ep.espacenet.com/> - databáze patentů více než 90 států světa včetně právního stavu;

<http://wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp> - databáze mezinárodních přihlášek ochranných známek;

<http://oami.europa.eu/en/default.htm> - databáze komunitárních ochranných známek a komunitárních registrovaných průmyslových vzorů;

<http://www.patzastrupci.cz/> - Komora patentových zástupců.

20 Průmyslověprávní informace

Průmyslověprávní informace představují jeden z nejvýznamnějších informačních zdrojů vědy a techniky na světě. S jejich využitím lze provádět restrukturalizaci výroby či zavádět nové technologie. Podnikatelům umožňuje eliminovat problémy související s porušováním cizích práv a zabránit tak možným ztrátám.

ÚPV je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Do jeho působnosti však dnes již nenáleží jen udělování patentů na vynálezy a vedení rejstříků ochranných známek. V oblasti průmyslověprávních

informací (IPR information) ÚPV buduje a zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. V současné době má ÚPV k dispozici cca 30 mil. patentových dokumentů z 26 států světa včetně dokumentů, na které byly uděleny patenty na základě Evropské patentové úmluvy (EPC) a Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). ÚPV pracuje také jako informační centrum. Ve studovně pro veřejnost jsou k dispozici klasické i elektronické dokumenty. ÚPV má rovněž smluvně zajištěn přístup do databázových center Derwent, STN, Questel, Dialog, EPIDOS, EPOIS a CompuServe.

Patentové informace obecně jsou informace o technických řešeních. Dále sem lze zařadit informace o ochranných známkách, průmyslových vzorech a dalších předmětech průmyslové právní ochrany.

Prostřednictvím internetu jsou zpřístupněny patentové databáze EPO, patentový a známkový úřad USA, Japonský patentový úřad a mnoho dalších.

Na CD-ROM jsou k dispozici např. národní databáze ochranných známek ČR - Romarin.

Věstník ÚPV je součástí patentové literatury. Byl rozdělen na části A a B. Část A byla věnována vynálezům, průmyslovým a užitným vzorům a topografiím, část B ochranným známkám (zveřejněné přihlášky, zápis OZ, přehled obnov, převody OZ, částečné převody, změny v údajích, licenční smlouvy, zániky, mezinárodní zápisy, výmazy, úřední opravy apod.). Dnes už je Věstník pouze v elektronické podobě a nedělí se na části A a B.

Official Journal of the European Patent Office (úřední věstník EPO) – obsahuje úřední oznámení a informace o EPO, statistiky a další důležité informace.

European Patent Bulletin (Evropský patentový věstník) – I. část obsahuje základní bibliografická data o přihláškách, II. část data o právním stavu udělených patentů.

On-line patentové databáze:

a) databáze patentů a užitných vzorů (ÚPV)

Obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty od č. 1 a zapsané užitné vzory. Záznamy o dokumentech obsahují základní bibliografická data, k dispozici jsou anotace, obrázků nebo chemický vzorec. Databáze je průběžně i retrospektivně doplňována.

b) esp@cenet (Evropský patentový úřad)

Celosvětová databáze obsahující přes 65 mil. patentových dokumentů. Databáze je přístupná prostřednictvím Evropského patentového úřadu a národních patentových úřadů členských zemí EPC. Od roku 2001 je v provozu rovněž české rozhraní.

c) U.S. Patent and Trademark Office (USPTO):

Umožňuje přístup do fulltextových databází udělených patentů a přihlášek USPTO. Databáze obsahuje data od roku 1976. Zvlášť je databáze patentů a zvlášť patentových přihlášek.

On-line známkové databáze:

a) Databáze ochranných známek (ÚPV):

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Databáze je aktualizována každých 10 minut. Bibliografická data přihlášek včetně seznamu výrobků a služeb jsou do databáze doplněna již v den jejich podání. V případě obrazových ochranných známek jsou jejich vyobrazení k dispozici během tří dnů.

b) Madrid Express Database (WIPO):

Data o mezinárodních přihláškách ochranných známek a designacích, které přijal Mezinárodní úřad WIPO v Ženevě, ale které ještě nejsou zapsány v mezinárodním rejstříku ochranných známek.

c) CTM-ONLINE (OHIM):

Databáze ochranných známek Společenství (platí ve všech státech Evropské unie).

d) U.S. Patent and Trademark Office (USPTO):

Databáze zahrnuje bibliografické záznamy zapsaných ochranných známek USA včetně přihlášek v řízení.

On-line databáze průmyslových vzorů:

a) Databáze průmyslových vzorů (ÚPV)

Databáze obsahuje národní průmyslové vzory zapsané do rejstříku - bibliografie a vyobrazení, v květnu 2010 od č. zápisu 3500. Databáze je průběžně i retrospektivně doplňována.

21 Mezinárodní patentové třídění

Mezinárodní patentové třídění (MPT) je systém, který umožňuje systematické ukládání patentových dokumentů a jejich vyhledávání.

MPT bylo každých pět let doplňováno v dalším vydání. **Poslední, sedmé vydání** bylo vydáno v roce 2000 (MPT⁷ – čti MPT sedm). Patentové dokumenty v papírových fondech bylo nutné vyhledávat podle vydání MPT, které bylo platné v době zatřídění dokumentu, např. dokument z roku 1987 nutno hledat podle tehdy platné čtvrté verze MPT.

MPT rozděluje celou oblast techniky do osmi základních sekcí:

- A – Lidské potřeby
- B – Průmyslové techniky a doprava
- C – Chemie a hutnictví
- D – Textil a papír
- E – Stavebnictví
- F – Mechanika; osvětlování a topení; vytápění; zbraně; práce s trhavinami
- G – Fyzika
- H – Elektrotechnika

Každá sekce se dále dělí na třídy a podtřídy, hlavní skupiny a podskupiny, např.:

A 42 B 3/00 Přílby; potahy na přílby

Je výhodné provádět rešerše i podle MPT. Lze tak nalézt dokumenty, které by dle jiných kritérií nemusely být nalezeny, např. dle klíčových slov, pokud se v názvu či anotaci hledané slovo nevyskytuje.

Od 1. ledna 2002 bylo MPT rozděleno do dvou úrovní, a to základní (core level) a pokročilé (advanced level). Základní úroveň obsahuje asi 40 000 znaků, tedy asi třetinu znaků MPT⁷. Má být revidováno každé tři roky, je určeno pro papírové fondy nebo elektronické zdroje. Pokročilé obsahuje asi 90 000 znaků. Revize teoreticky každé tři měsíce, provádí se předříd-

vání dokumentů, je určeno pro elektronické sbírky. Snaží se sblížit s Evropskou patentovou klasifikací ECLA.

22 Rešerše

Při provádění patentových rešerší, např. na stav techniky nebo na novost, v elektronických databázích je vhodné zařadit hledané technické řešení do příslušné sekce, třídy, podtřídy, hlavní skupiny a podskupiny podle Mezinárodního patentového třídění. Toto zařídění je jedním z kritérií při vyhledávání v těchto databázích. Lze je hodnotit jako spolehlivější než např. vyhledávání dle klíčových slov v názvu či anotaci, neboť se to slovo v názvu ani anotaci nemusí objevit a přesto bude ten dokument relevantní pro náš problém.

Málo podrobné zařídění může mít za následek příliš velký počet nalezených dokumentů. V tomto případě je větší šance, že eliminujeme špatné zařídění v důsledku subjektivního názoru klasifikátora. Naopak při příliš podrobném zařídění hledaného technického řešení hrozí nebezpečí, že některé relevantní dokumenty nenalezneme, i když snížíme informační šum.

Někdy je vhodné začít rešerši dotazem pomocí klíčových slov a z nalezených dokumentů zjistit jejich zařídění, zkontrolovat je v příslušném vydání Mezinárodního patentového třídění a pak zkusit hledat pomocí tohoto zařídění.

Patentové databáze:

1. www.upv.cz – obsahuje databáze českých patentů a užitečných vzorů;
2. Esp@ceNET – důležitá databáze Evropského patentového úřadu. 65 mil. patentových dokumentů. Systém poskytován zdarma. (<http://ep.espacenet.com>).

Jsou tam dobré informace o právním stavu. Patentová rodina, rešerše na stav techniky. Dokumentace z více než 90 úřadů.

Důležité – nejen vyhledávání v patentech, je tam též **fórum pro uživatele, kde lze konzultovat**. Jsou tam též různé informační brožury.

23 Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Směrnice 2004/48/ES o vymáhání práv k **duševnímu** vlastnictví, v níž jsou upraveny možnosti vymáhání práv nejen z průmyslového vlastnictví, ale i z práv autorských.

Cílem směrnice je zajistit vysokou a rovnocennou úroveň ochrany všech předmětů průmyslového vlastnictví, aniž by bylo dotčeno používání pravidel hospodářské soutěže.

České právo splnilo požadavek na harmonizaci se směrnicí 2004/48/ES vydáním zvláštního zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a novelou autorského zákona.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví:

Vymáhat práva je oprávněn **vlastník nebo majitel průmyslového práva, nabyvatel licence a profesní organizace** (dále jen "**oprávněná osoba**").

Oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě,

- a) která za účelem hospodářského/obchodního prospěchu **držela zboží porušující právo**, nebo

- b) užívala služby porušující právo, nebo
- c) poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, anebo
- d) účastníci se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb

informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Informací se může též domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva.

Informace obsahují

- a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele zboží nebo služby porušující právo,
- b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby.

Oprávněná osoba se může domáhat u soudu toho, aby se porušovatel **zdržel jednání**, aby byly **odstraněny následky**, a to zejména

- a) **stažením** výrobků z trhu,
- b) **odstraněním nebo zničením výrobků**,
- c) **odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení** určených nebo používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

Soud zničení **nenarídí**, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení.

Soud může na návrh porušovatele práv **nařídít** namísto opatření uvedených v odstavci 1 **zaplacení peněžního vyrovnání** oprávněné osobě, a to tehdy, **pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět**, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, **může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele**, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.

Oprávněná osoba má právo na **náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení**, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a **přiměřené zadostiučinění**, byla-li zášahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v **peněžitém plnění**.

Prokazování výše vzniklé škody může někdy v **praxi působit obtíže**. Proto má **majitel** průmyslového práva možnost **navrhnout soudu**, aby stanovil náhradu škody popř. výši bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění paušální částkou. Je to dispozice soudu.

Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění **paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku**, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu činnosti **nevěděl ani nemohl vědět**, že svým jednáním porušuje práva, **paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku**, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Soud přihlédne ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům

porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.

Důležité je, že zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví obsahuje ustanovení, že:

Městský soud v Praze rozhoduje jako **soud prvního stupně**

- a) ve sporech o nárocích vycházejících z **průmyslového vlastnictví**;
- b) rozhoduje v ČR jako soud prvního stupně pro **ochranné známky Společenství**;
- c) rozhoduje v ČR jako soud prvního stupně pro **průmyslové vzory Společenství**;
- d) přezkoumává **pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví**.

24 Licenční analogie při náhradě škody z porušování práv z duševního vlastnictví

Metoda licenční analogie oceňování je založena na úvaze, že hodnota nehmotného majetku se rovná ceně, která by na trhu byla s největší pravděpodobností zaplacená za poskytnutí souhlasu s využíváním shodného nebo obdobného řešení, případně za jeho převod.

Podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění **paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku**, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. Jestliže porušovatel při výkonu činností **nevěděl ani nemohl vědět**, že svým jednáním porušuje práva, **paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku**, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Hlavním problémem je prokázání výše škody. Proto že soud **může** na návrh stanovit náhradu škody, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění **paušální částkou** odvozenou od licenčních poplatků jako úměrnou řádně zakoupené licenci (licenční analogie). U známek a vzorů činí obvyklý licenční poplatek **1 až 2, max. 3 % , u patentů 0,5 až 12 % , nejčastěji 2 až 8 % z čisté prodejní ceny zboží** neprávem označeného cizí známkou nebo neprávem vyráběného podle cizího patentovaného vynálezu. Jestliže se porušovatelí práva **neprokáže, že o tom věděl, je to nejméně jednonásobek** licenčních poplatků, **pokud se prokáže, že o tom věděl, je to nejméně dvojnásobek**.

25 Mandátní smlouva

Mandátní smlouvu podle § 566 Obch. z. uzavírá advokát nebo patentový zástupce s klientem.

Mandátní smlouvou se zavazuje **mandatář**, že **pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu** určitou **obchodní záležitost** uskutečněním právních úkonů **jménem mandanta** nebo uskutečněním **jiné činnosti**, a **mandant** se zavazuje zaplatit mu za to **úplatu**.

Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s **odbornou péčí**.

Činnost, k níž se **mandatář** zavázal, je povinen uskutečňovat **podle pokynů mandanta** a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Mandatář je povinen oznámit

mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta.

Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem mandanta, **je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc.**

Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, **vznikne mandatáři nárok na úplatu**, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, **a to bez ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv.** Mandatář může požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou zálohu.

26 Licenční smlouva dle obchodního zákoníku

V obchodním zákoníku je upravena licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, a to především podle:

§ 508 – 515 - je použitelná pouze pro předměty průmyslového vlastnictví.

V § 508 je uvedeno základní ustanovení a specifikace licenční smlouvy jako takové:

Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví **opravňuje poskytovatel nabyvatele** ve sjednaném **rozsahu** a na sjednaném **území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje** k poskytování určité **úplaty**, nebo **jiné majetkové hodnoty (kogentní)**.

Licenční smlouva vyžaduje **písemnou** formu. Jedná se o kogentní ustanovení.

Dle § 509 se k výkonu práva vyžaduje **zápis do příslušného rejstříku**, a to podle zvláštních právních předpisů, tj. podle patentového zákona, zákona o ochranných známkách, atd. (**kogentní**).

Zápis licenční smlouvy do rejstříku se provádí na základě žádosti podané u Úřadu průmyslového vlastnictví. Společně se žádostí musí být zaplacen správní poplatek ve výši 600,- Kč.

V § 510 – 512 jsou uvedeny povinnosti **poskytovatele** licence.

Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy **udržovat právo**, pokud to povaha tohoto práva vyžaduje.

Právo lze prodloužit na základě žádosti, která se podává Úřadu průmyslového vlastnictví. Společně se žádostí musí být zaplacen správní poplatek, který je stanoven sazebníkem správních poplatků.

Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám. Ustanovení není kogentní, poskytovatel má tedy možnost uzavřít s nabyvatelem licenční smlouvu buď **výlučnou** nebo **nevýlučnou**. Majitel má možnost ponechat si právo předmět licence dále užívat.

Pokud není v licenční smlouvě sjednáno jinak, nemá nabyvatel právo udělovat **sublicence**.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření licenční smlouvy **poskytnout nabyvateli veškeré podklady** a informace **potřebné k výkonu práva** podle smlouvy.

Nabyvatel je povinen utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami. Po zániku smlouvy je nabyvatel povinen poskytnuté podklady **vrátit a dále utajovat** poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými.

Pokud je **nabyvatel** omezován na výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, **je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem.**

Licence na předměty **příhlášek** nejsou uvedeny v ustanoveních § 508 až 515 obchodního zákoníku, lze ale použít smlouvu nepojmenovanou podle § 269 odst. 2: Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy (tzv. **smlouva nepojmenovaná** - innominátní kontrakt). Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není. Je použitelná také pro nechráněné nehmotné statky, např. know-how, data a informace.

27 Licenční smlouva dle autorského zákona

Licenční smlouvou dle autorského zákona autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo **užít** (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Způsoby užití díla:

- rozmnožování;
- rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny;
- pronájemem originálu nebo rozmnoženiny;
- půjčováním originálu nebo rozmnoženiny;
- vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla;
- sdělováním díla veřejnosti;
- živé provozování díla a jeho přenos;
- provozování díla ze záznamu a jeho přenos;
- vysílání rozhlasem nebo televizí;
- přenos rozhlasového nebo televizního vysílání;
- provozování rozhlasového či televizního vysílání.

Licence může být poskytnuta jako **licence výhradní nebo nevýhradní**, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nevyplyvá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci **nevýhradní**.

V případě **výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě** a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i **sám zdržet výkonu práva** užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.

V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetí osobám.

Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může **nabyvatel** oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (**podlicence**).

Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora; o postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu.

Při prodeji podniku či jeho části, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, **se k přechodu licence souhlas autora nevyžaduje**, není-li sjednáno jinak.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše **odměny** nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení.

Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času.

Zánik licence: Smrtí fyzické osoby nebo 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.

28 Náklady na průmyslověprávní ochranu

Náklady na průmyslověprávní ochranu uvádí následující tabulka.

tabulka 2 - Patenty a užitné vzory

Národní řízení (český patent)	Kč	Předpoklady
správní poplatky	5 800	20 stran popisu, 10 nároků, trvání ochrany 10 let
udržovací poplatky	19 000	
zastupování		
Evropský patent		
poplatky EPO	123 000	6 států, trvání ochrany 10 let, ceny roku 2007, kurz 1 EUR = 28 Kč. (Zdroj: Study on the Cost of Patenting. European Patent Office, 2004)
udržovací poplatky	305 000	
náklady na překlady	186 000	
zastupování	270 000	
Celkem	884 000	
PCT		
poplatek přijímacímu úřadu PCT	73 000	8 států, trvání ochrany 10 let, ceny roku 2007, kurz 1 EUR = 28 Kč. (Zdroj: Study on the Cost of Patenting. European Patent Office, 2004)
poplatek úřadu (EPO)	106 000	
udržovací poplatky	448 000	
náklady na překlady	339 000	
zastupování	350 000	
Celkem	1 316 000	
Užitný vzor (český)		
správní poplatky	13 000	trvání ochrany 10 let
zastupování		

tabulka 3 - Ochranné známky

Národní řízení (česká ochranná známka)	Kč	Předpoklady
správní poplatky	5 000	Trvání ochrany 10 let
zastupování		
mezinárodní řízení		
poplatky WIPO	18 000	černobílé provedení, 3 třídy výrobků a služeb, 5 států, trvání ochrany 10 let, ceny roku 2007, kurz 1 CHF = 18 Kč
zastupování		
Ochranná známka Společenství (komunitární známka)		
poplatky OHIM	49 000	3 třídy výrobků a služeb, trvání ochrany 10 let, ceny roku 2007, kurz 1 EUR = 28 Kč
zastupování		

tabulka 4 - Průmyslové vzory

Národní řízení (český průmyslový vzor)		
správní poplatky	10 000	trvání ochrany 15 let
zastupování		
Průmyslový vzor Společenství		
poplatky OHIM	16 000	trvání ochrany 15 let, ceny roku 2007, kurz
zastupování		1 EUR = 28 Kč

29 Způsoby oceňování práv z průmyslového vlastnictví

Existuje několik způsobů a metod oceňování používaných v zahraničí. V našich ekonomických podmínkách jsou tři tradiční přístupy:

A) Tržní přístup

Klade důraz na srovnávací charakteristiky nehmotných statků. Je použitelný, pokud je k dispozici dostatečné množství údajů o trhu srovnatelných nehmotných statků.

B) Nákladový přístup

- metoda považuje za hodnotu nehmotných statků náklady, které by investor zaplatil při získání náhradních nehmotných statků, a to stejně užitečných;
- nejvyšší cena = náhrada nákladů;
- bere se v úvahu i okolnost, zda odhadované (staré) nehmotné statky nejsou méně užitečné než nové, tedy i zastarání z různých hledisek.

C) Výnosový přístup

a) přírůstek přínosu, resp. míry zisku

Lze použít v případech, kdy lze v praxi prokázat, že výrobky označené ochrannou známkou mají v prodejní ceně zakalkulován vyšší zisk oproti stejnému nebo obdobnému výrobku neoznačovanému ochrannou známkou.

b) předpokládaná ztráta výnosu resp. zisku

Vychází např. ze scénáře, že majitel patentu ztratí právo jej využívat a následkem je snížení dosavadního zisku, popř. i zánik zisku. Ztráta možnosti nadále využívat patentovanou technologii výrazně sníží objem prodeje, míru zisku a celkový výnos výrobce.

c) reziduální (zůstatkové) výnosové metody

Jsou založeny na předpokladu, že **od celkového výnosu, zjištěného z veškerého podnikání organizace, se odečte výnos spojený s hmotným majetkem**. Vypočtená částka = výnos, který je možno přisoudit nehmotným statkům.

Používá se v případě, kdy hodnocená průmyslová práva představují hlavní součást majetku, s jehož využitím organizace produkuje výnos. Je to náročná metoda, je třeba kalkulovat s firemními průměrnými finančními náklady a s diskontní sazbou.

d) licenční analogie - patří mezi nejužívanější

Je založena na teorii, že hodnota průmyslového práva (ale i know-how) se rovná ceně, která by byla zaplacená za souhlas s využíváním shodného nebo obdobného řešení, pokud by je

sám subjekt nevlastnil. Tedy musel by zakoupit licenci od třetí osoby a platit poplatky po dobu licenční smlouvy. Metodu lze použít i v tuzemsku. V zahraničí nejpoužívanější metoda oceňování průmyslových práv.

Za licenci se platí přiměřená finanční úhrada (licenční poplatky) v závislosti na objemu výroby, resp. prodeje – výše licenčních poplatků je obvykle v procentech.

Výše licenčního poplatku vyjadřuje i poměr rozdělení zisku z licenční výroby mezi poskytovatele (1/3) a nabyvatele licence (2/3) a je v různých oborech odlišná.

Procentní sazby licenčních poplatků se u patentů obvykle pohybují od 0,5 do 12 %, nejčastěji 2 až 8 % z čisté prodejní ceny, u práv na označení bývají nižší, 0,3 až 3 %, obvykle 1 %.

Roční ocenění nehmotného majetku se počítá podle vztahu:

$$HV = RV \times LP \times KZ \times KK \times PM \quad (1)$$

kde

HV roční ocenění nehmotného majetku

RV roční rozsah výroby ve finančním vyjádření (prodej, **tržby**)

LP licenční poplatek

KZ koeficient zastarání

KK koeficient míry kapitalizace

PM podíl nehmotného majetku na výrobě

Oceňování průmyslových práv podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

Průmyslová práva se dle zákona č. 151/1997 Sb. oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů, vyplývajících z těchto práv.

Roční čistý výnos užívání se určí ze smlouvy o užívání práva nebo podle skutečnosti za poslední rok před oceněním v období pěti let předcházejících roku ocenění. Problém je, že roční čistý výnos užívání je nejasná ekonomická kategorie.

Nelze-li právo ocenit, i z důvodu neužívání práva, nebo je-li cena zjištěná výše uvedeným způsobem nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá, ocení se právo cenou obvyklou.

Cena obvyklá = cena, která by byla dosažena při prodejkách stejného, popř. obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo podobné služby v obvyklém obchodním styku **v tuzemsku ke dni ocenění.**

Ocenění se provádí podle vztahu:

$$C_V = \sum_{j=1}^n \frac{z_j}{\left(1 + \frac{p}{100}\right)^j} \quad (2)$$

kde

C_V cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,

z_j roční čistý výnos užívání práva v letech, po která bude právo užíváno,

p míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16 vyhlášky 3/2008 Sb.,

j pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n počet let, po která bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle ustanovení § 17 odst. 3., tedy 5 let u průmyslových práv a 10 let u práv na označení.

Podle položky č. 11 přílohy č. 16 vyhlášky je míra kapitalizace majetkových práv 12 % v dubnu 2010.

30 Porovnání průmyslových práv, autorských práv a obchodního tajemství

Porovnání průmyslových práv a autorských práv

Autorské právo chrání **formu** vyjádření myšlenky, nikoliv však myšlenku samotnou. Myšlenka obsažená v autorském díle nemusí být nová. **Autorská práva k dílu vznikají okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno** v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. **Průmyslová práva vznikají registrací**. U vynálezů a technických řešení nutno zobecňovat. Na řešení může přijít více vynálezců ve stejnou dobu nezávisle na sobě.

Porovnání obchodního tajemství a patentu

Při porušení nebo ohrožení obchodního tajemství přísluší podnikateli právní ochrana jako při **nekalé soutěži**. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, se na rušiteli mohou domáhat, aby se tohoto jednání **zdržel a odstranil závadný stav**, dále **přiměřeného zadostiučinění**, které může být poskytnuto i v **peněžích, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení**.

Hlavní rozdíl je v tom, že při porušení nebo ohrožení obchodního tajemství je **důkazní břemeno** na straně podnikatele provozujícího podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, zatímco u patentů je na straně (i jen domnělého) ohrožovatele či porušovatele práv z patentu.

31 Doporučená literatura

1. ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2. upravené vydání. Praha: Oeconomica. 2009. 110 s. ISBN 978-80-245-1187-0.
2. **HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr.** *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7.
3. JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví*. Vydání první. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2006. 162 s. ISBN 80-86855-12-0.
4. JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium*. Druhé přepracované vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. 166 s. ISBN 978-80-86855-63-9.
5. JAKL, Ladislav. *Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů*. Vydání I. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. 158 s. ISBN 80-7282-036-2.
6. JENERÁL, Emil. *Evropský patentový systém*. Vydání II. doplněné. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. 150 s. ISBN 80-85100-65-7.
7. JENERÁL, Emil. *Užitné vzory*. Vydání II. upravené. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví. 1995. 62 s. ISBN 80-85100-53-3.
8. PIČMAN, Dobroslav. *Metodika patentových průzkumů a rešerší*. Vydání I. Praha: Federální úřad pro vynálezy, 1992. 97 s. ISBN 80-85100-28-2.
9. RÝDL, Jan. *Průmyslový vzor a zpracování přihlášky průmyslového vzoru*. Vydání I. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 84 s. ISBN 80-7282-022-2.

Ústí nad Labem 2011

Název Kurz průmyslověprávní ochrany
Autor Stanislav Babický
Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Edice Studijní opory projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0117
Náklad 50 ks
Počet stran 36 stran
Tisk a vazba PrintActive s.r.o., www.dum-tisku.cz

ISBN 978-80-7414-397-7

