

Licenční smlouva
(nejen) k předmětům průmyslového
vlastnictví
(v.2009)

© (2005 –) 2009 Michal Černý Ph.D.
www.michalcerny.eu | www.michalcerny.net

Nehmotný statek

2 základní vlastnosti:

- **Efemerní materializace** – nehmotný statek potřebuje nosič, na kterém je zachycen
- **Potenciální ubiquita** – možná všudypřítomnost, schopnost nehmotného statku „být na více místech zároveň“

... Nehmotný statek

- S nehmotnými statky nakládáme jako s věcmi, pokud právo nestanoví jinak
- Tyto odchylky vyplývají z povahy nehmotných statků
- U některých rozlišujeme faktické a fiktivní užívání (např. ochranné známky)
- Můžeme svolit k užití více osobám zároveň
- ...

Podstata licence

Hmotná věc

- Nájemní smlouva – svolení k užití třetí osobě za úplatu,
- Výpůjčka – svolení k užití třetí osobě bezúplatně,
- Věcné břemeno – jako některá z předchozích variant, má ovšem charakter věcného práva

Nehmotný statek:

- Je možné licencovat bezúplatně i úplatně, v některých případech rozeznáváme i zákonný výkon práva
- Licence = svolení k užití statku třetí osobě
- Licencovat je možné jeden a tentýž statek i vícekrát

Právní úprava licenčních smluv

- ObZ: Licenční s. k předmětům průmyslového vlastnictví (§ 508 an.) - LSPPV
- AZ (Z 121/2000 Sb.): Licenční s. k autorskému dílu
- Další ustanovení v předpisech upravujících nehmotné statky
- Podlicence není specificky upravena, avšak podlicencovat lze (má-li sám nabyvatel licence toto právo z licenční smlouvy)

Předmět průmyslového vlastnictví

- ObZ nedefinuje pojem „předmět průmyslového vlastnictví“, naše právo pojem věcí chápe v užším smyslu
- Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti (vynálezy, průmyslové a užité vzory), jednak práva na označení (ochranné známky, obchodní firma) – viz *Pelikánová I – komentář ASPI (17715, 17716 LIT)*
- Srv. *Pařížská unijní úmluva (V 64/1975 Sb.), Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (V 69/1975)*

Licencovatelné a nelicencovatelné duševní statky

Licencovatelné statky

- Ochranná známka (kromě kolektivní),
- Obchodní tajemství,
- Patenty, užité vzory, průmyslové vzory,
- Know-how,
- *Obchodní firma (jen velmi omezená nepravá licence – svolení k užítí např. knene nebo firmy jako celku při propagaci)*
- *Doménové jméno*

Nelicencovatelné statky

- Označení původu
- Zeměpisné označení
- TSG – zaručená tradiční specialita
- Ekoznačka
- Kolektivní ochranná známka

Právní charakter licenční s. §508 ObZ

- Relativní obchod – LSPPV není vypočtena v § 261/4 ObZ,
- Právní vztah mezi P/nP event. nP/nP nebude obchodním závazkovým vztahem, ale tyto možnosti prakticky mohou nastat jen velmi zřídka
- Pro zajímavost: Licence na autorské dílo (mezi dvěma podnikateli) je kombinovaným obchodem (relativní obchod s občanskoprávním prvkem)
- Tento stav není ideální a rekodifikací soukromého práva by měl být odstraněn

Podstatné náležitosti LSPPV

- Poskytovatel (= majitel práva), nabyvatel
- Určení práv (z průmyslového vlastnictví)
- Sjednaný rozsah,
- Sjednané území
- Určitá úplata (nebo jiná majetková hodnota)
- Smlouva vyžaduje k platnosti písemnou formu

Území (= územní rozsah licence)

- Je třeba sjednat území ve smlouvě,
- Území může odpovídat území státu nebo jeho určité složky (např. kraj, provincie, department apod.), území může být i nad rámec státu (např. území EU)
- Nelze však licencovat nad rámec územního rozsahu statku !!!
- Území lze určit výslovně mapou (pokud je součástí



Další možnosti (podle povahy statku)

- Licence na výrobu a/nebo obchod
- Licence na určité množství
- U ochranných známek – **pro celý** (zapsaný) rozsah výrobků / služeb, **jen pro vymezený rozsah** výrobků / služeb (podle smlouvy) (srov. § 18 ZOZ)

Rozsah licence

- **Výhradní licence** = nabyvatel je na sjednaném území jen jeden (*licence výlučná*)
- Ani výhradní licence nebrání výkonu práva poskytovatelem, ledaže to smlouva zakazuje (§ 510 ObZ – dispozitivní)
- **Nevýhradní licence** = na sjednaném území může být i více nabyvatelů (*licence nevýlučná*)

Výkon práva

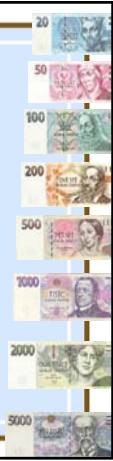
- Licence musí být zapsána do příslušného rejstříku práv (§ 509/1 – kogentní povaha), pokud rejstřík neexistuje (obch.tajemství) - nikam se nezapisuje
- Poskytovatel je podle § 510 povinen **udržovat právo** (např. prodlužovat ochranu ochranné známky)
- Nabyvatel je povinen k výkonu práva, pokud jeho trvání práva na výkonu závisí (§ 509, je však dispozitivní)

Vzájemná součinnost

- Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré informace a podklady, které jsou nutné
- Zákonná povinnost utajovat informace a podklady před třetími osobami – nabyvatel (§ 513 ObZ)
- Podklady se vrací, informace se však utajují i po zániku smlouvy,
- V případě **rušení práv třetí osobou**, nabyvatel zajišťuje a poskytuje důkazy, poskytovatel si brání své právo (statek je jeho věc)

Úplata (licenční poplatky)

- Úplata (licenční poplatky – *royalties*)
- Může být sjednána fixně nebo stanoven způsob jejího určení (např. podle objemu licencované výroby)
- Možnost dohodnout jinou hodnotu (např. určité množství výrobků)
- Splatnost strany mohou sjednat libovolně
- Pokud se strany nedohodnou na úplatě, bude smlouva inominátní, případně by se mohla aplikovat ustanovení OZ o s. o výpůjčce (někteří autoři dávají přednost analogické aplikaci úpravy licenční smlouvy dle ObZ)



Vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem

- Dle příslušného statku – upravují zvláštní předpisy (např. § 18/2 ZOZ)
- ZOZ – vlastník OZ se může vůči nabyvateli licence dovolávat svých práv, pkd nabyvatel porušil ustanovení LSPPV
- *pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.*

Trvání smlouvy

- § 515 je dispozitivní – určení výp.doby
- Smlouva na dobu určitou / neurčitou
- S. na dobu neurčitou lze vypovědět (podle zákona), s. na dobu určitou lze vypovědět jen když si to strany sjednají ve smlouvě
- Výpovědní doba – sjednaná ve smlouvě má přednost před subsidiární úpravou v ObZ (uplynutím 1 roku od konce měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně)

Podlicence (sublicence)

- § 511 je dispozitivní - „Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám“
- Smlouva může povolit podlicenci, může rovněž povolit převod licence (tzn. převod práv z licence)
- Pokud se zapisuje licence, pak se rovněž podlicence zapisuje do příslušného rejstříku

Další kategorizace licencí

- **Křížová licence** – subjekty (strany) si vzájemně poskytnou licence na své duševní statky (*quasi barter*)
- **Plná licence** – výhradní licence s ujednáním, že poskytovatel nebude na území právo sám vykonávat (tzn. např. užívat ochrannou známku)
- **Jediná sólová licence** – využívají jen poskytovatel a jediný výhradní nabyvatel

Další pojmy

- **Nucená licence** – nevýlučné právo užívat duševní statek (např. vynález), uděluje se rozhodnutím ÚPV
- Podmínky stanoví právní předpis, jen u některých duševních statků
- Není uzavírána licenční smlouva

... Další pojmy

- **Zákonná licence** – oprávnění užívat duševní statek, které vzniká přímo na základě zákona
- Není uzavírána licenční smlouva

Prameny práva upravující některá průmyslová práva

- [Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,](#)
- [Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,](#)
- [Nařízení 40/94 o ochranné známce Společenství](#)
- [Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, - nemohou být předmětem licenční smlouvy](#)
- [Nařízení 510/2006 o označeních původu a zeměpisných označeních – nemohou být předmětem licenční smlouvy](#)
- [Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích,](#)
- [Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů,](#)
- [Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,](#)
- [Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů,](#)
- [Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků,](#)
- [Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin,](#)
- [Zákon č. 474/2004 Sb.,](#) kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Speciální pravidla pro vymáhání práv z duševního vlastnictví

- [Zákon 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví](#)
- *Poznámka: K tomuto tématu srov. zvláštní prezentaci*

Literatura

- *Pelikánová I – komentář ASPI (17715, 17716 LIT)*
