

**Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta**

Ing. Hana Poláková

**Strategie podniku při ochraně práv
průmyslového vlastnictví**

Diplomová práce

Olomouc 2017

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Strategie podniku při ochraně práv průmyslového vlastnictví“ vypracovala samostatně a citovala všechny použité zdroje.

V Olomouci dne 21. března 2017

.....

Ing. Hana Poláková

Poděkování

Děkuji prof. JUDr. Ivo Telcovi, CSc. za pomoc s vyhledáním vhodné literatury a podnětné rady při psaní mé diplomové práce.

Rovněž děkuji svým rodičům, manželovi a dětem za jejich podporu a toleranci, kterou mi poskytovali po celou dobu studia.

OBSAH

ÚVOD	7
1 POJEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A VÝLEDKŮ TVŮRČÍ ČINNOSTI	10
2 STRATEGIE PRÁVNÍ OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ	13
2.1 FAKTORY A DŮVODY OVLIVŇUJÍCÍ ROZSAH A FORMU OCHRANY PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ	15
3 MODELOVÉ SCÉNÁŘE VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV V PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTECH	19
3.1 MODELOVÁ STUDIE I – BEZ PRÁVNÍ OCHRANY	20
3.2 MODELOVÁ STUDIE II – KVALIFIKOVANÉ ZVEŘEJNĚNÍ	22
3.3 MODELOVÁ STUDIE III – UTAJENÍ	23
3.4 MODELOVÁ STUDIE IV – PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA	25
4 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA VYBRANÝCH VÝLEDKŮ TVŮRČÍ ČINNOSTI – SROVNÁNÍ POJMOVÝCH ZNAKŮ	28
4.1 PRÁVNÍ OCHRANA VYNÁLEZU PATENTEM	28
4.1.1 <i>Předmět patentové ochrany</i>	28
4.1.2 <i>Způsobilost a výluky z patentovatelnosti</i>	29
4.1.3 <i>Právo na patent a původce vynálezu</i>	30
4.1.4 <i>Řízení o udělení patentu</i>	30
4.1.5 <i>Účinky a doba platnosti patentu</i>	32
4.1.6 <i>Mezinárodní ochrana vynálezů</i>	33
4.2 UŽITNÉ VZORY	34
4.2.1 <i>Předmět ochrany</i>	34
4.2.2 <i>Řízení o udělení užitého vzoru</i>	35
4.2.3 <i>Účinky a doba ochrany</i>	37
4.3 PRŮMYSLOVÉ VZORY	37
4.3.1 <i>Předmět ochrany</i>	38
4.3.2 <i>Řízení o přihlášce průmyslového vzoru</i>	39
4.3.3 <i>Účinky a doba ochrany</i>	40
4.3.4 <i>Průmyslový vzor Společenství</i>	40
5 SROVNÁNÍ REŽIMU PODNIKOVÝCH (ZAMĚSTNANECKÝCH) VÝLEDKŮ	42
5.1 PODNIKOVÝ (ZAMĚSTNANECKÝ) VYNÁLEZ.....	42
5.1.1 <i>Zlepšovací návrh</i>	44

5.2	PODNIKOVÝ (ZAMĚSTNANECKÝ) UŽITNÝ VZOR	44
5.3	ZAMĚSTNANECKÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR	45
6	PROPORCIONALITA PRÁV A ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCŮ VE VZTAHU K NEHMOTNÝM VÝSLEDKŮM.....	48
6.1	PRÁVO PŮVODCE U PODNIKOVÉHO VYNÁLEZU.....	48
6.2	PÍSEMNÉ VYROZUMĚNÍ O VYTVOŘENÍ VYNÁLEZU A PŘEDÁNÍ PODKLADŮ.....	50
	POTŘEBNÝCH K POSOUZENÍ VYNÁLEZU	50
6.3	POVINNOST MLČENLIVOSTI	51
6.4	PRÁVO PŮVODCE NA ODMĚNU	52
6.5	PRÁVO NA DODATEČNÉ VYPOŘÁDÁNÍ	55
7	VYMAHATELNOST PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ	57
7.1	PRÁVNÍ ÚPRAVA	57
7.2	SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY.....	57
7.2.1	<i>Oprávněná osoba</i>	<i>58</i>
7.2.2	<i>Soudnictví ve věcech průmyslového vlastnictví</i>	<i>58</i>
7.2.3	<i>Žalobní nároky.....</i>	<i>58</i>
7.3	VEŘEJNOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY.....	61
7.3.1	<i>Správní prostředky ochrany.....</i>	<i>61</i>
7.3.2	<i>Trestní prostředky ochrany.....</i>	<i>62</i>
	ZÁVĚR.....	63
	POUŽITÉ ZDROJE	65
	SEZNAM OBRÁZKŮ.....	70
	SEZNAM PŘÍLOH	71

Seznam použitých zkratek

EPO	Evropský patentový úřad
IPR	intellectual property rights
LZPS	usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1193 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
OSŘ	zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
OZ	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PatZ	zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
PCT	Smlouva o patentové spolupráci (<i>Patent Cooperation Treaty</i>) přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná dne 28. září 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. října 2001 (sdělení č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn)
PrůmVz	zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
PUÚ	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhláška č. 64/1967 Sb. ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.)
SWOT	analýza stavu firmy či organizace z hlediska jejich stránek silných i slabých, příležitostí i ohrožení, která poskytuje podklady pro formulaci strategických cílů, rozvojových směrů a aktivit
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne 22. prosince 1994 (vyhl. č. 191/1995 Sb.)
ÚPV/Úřad	Úřad průmyslového vlastnictví
UŽVz	zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů
VymPrVI	zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví
ZPr	zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úvod

Výběr tématu mé diplomové práce spočíval na ryze racionálním základu. Více jak deset let jsem pracovala na pozici odborného referenta Oddělení výzkumu a vývoje v Meoptě-optice, s.r.o. Meopta je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací. Každoročně přihlašuje několik patentů, užitných či průmyslových vzorů a z tohoto důvodu je pro Meoptu, coby podnikatelský subjekt, velmi důležitá strategie při ochraně práv průmyslového vlastnictví a účinků těchto práv.

Nejen Meopta, ale i ostatní podnikatelské subjekty hledají způsoby, jak v současném ekonomickém prostředí přežít a obstát v sílící konkurenci, jak inovovat produkci a odlišit tak své výrobky či služby od ostatních. Aby byli úspěšní, je zapotřebí nejen prostředků hmotného charakteru, ale nedílnou a stále důležitější složkou podnikatelských strategií se v posledních letech stává také nehmotná složka podnikání. Význam nehmotných statků a průmyslových práv k nim stále více nabývá na významu. Představují vysoce žádaná aktiva, která jsou výsledkem lidské tvořivosti, intelektu a vynalézavosti.

Problematika strategie ochrany práv průmyslového vlastnictví vyžaduje velmi kvalifikované rozhodování a neustálé hledání odpovědí na základní otázky. Jak své inovativní myšlenky chránit před zneužitím konkurencí, resp. jaký způsob ochrany zvolit? Kdy podat žádost na ochranu práv průmyslového vlastnictví? Kde všude bude ochrana platit, resp. zvolit národní, evropskou či celosvětovou ochranu? Kdo bude o ochranu žádat? Proč žádat? Kolik to bude stát finančních prostředků a času? Účinná a optimálně zvolená forma ochrany nehmotných statků jednak snižuje pravděpodobnost, že nově zaváděné výrobky nebo služby budou nezákonně napodobovány nebo kopírovány, a současně zvyšuje praktické možnosti komerčního využití nových výrobků.

Pro úspěšnou konkurenční strategii podnikatelského subjektu je nezbytná i včasná identifikace hrozeb v oblasti porušování práv průmyslového vlastnictví. Velmi důležité je také povědomí managementu subjektu o možných hrozbách a o právních nástrojích, které lze v daném okamžiku účinně využít a omezit tak rizika plynoucí z porušování práv průmyslového vlastnictví.

Hlavním cílem této práce je objasnění výše uvedených souvislostí při výkladu příslušných právních úprav a poskytnutí uceleného, srozumitelného a prakticky využitelného přehledu nejvýznamnějších strategických přístupů a právních nástrojů, které má podnikatel

k dispozici k ochraně vlastních poznatků a výsledků tvůrčí činnosti. Důležitým cílem je také objasnění podnikových (zaměstnaneckých) výsledků, jejichž právní úprava se jeví příliš obecnou a způsobuje v praxi nemalé obtíže. Z mých vlastních zkušeností a praxe v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vyplývá, že řada českých inovačních firem postrádá dostatek kvalitních a srozumitelných informací o problematice ochrany nehmotných statků. Při psaní mé práce budu kombinovat metodu popisnou, analytickou a metodou komparace jednotlivých forem a nástrojů ochrany s důrazem na jejich konkrétní odlišnosti.

Pro uvedení do problematiky je má diplomová práce strukturována do sedmi kapitol, jež doplňují úvod a závěr. Jednotlivé kapitoly potom představují dílčí cíle celé práce, ve kterých je obsahově zpracováno široké spektrum této problematiky - od analýzy strategie ochrany práv průmyslového vlastnictví, včetně modelových scénářů strategií podnikatelských subjektů, až po jednotlivé formy a způsoby ochrany průmyslových práv.

Na samém začátku mé práce považuji za důležité zabývat se objasněním pojmu průmyslového vlastnictví jako takového, tzn. jeho definicí, pojetím a specifickými rysy, neboť pro pochopení dalších kapitol je tento krok zcela zásadní.

Ve druhé a třetí kapitole se budu věnovat vlastní strategii podnikatelského subjektu při ochraně práv průmyslového vlastnictví včetně řešení modelových scénářů využití průmyslových práv v různých podnikatelských subjektech s cílem usnadnit správný výběr z možných řešení a dosáhnout tak, co nejoptimálnější právní ochrany výsledků tvůrčí činnosti.

Čtvrtá kapitola se potom konkrétně podrobněji zabývá vybranými formami průmyslově právní ochrany technických řešení v současných právních úpravách, včetně zpracování stručného schématu pro zájemce o patentovou ochranu a užitný vzor, které budou přílohou této práce.

Dále, konkrétně v páté a šesté kapitole, se ve své práci zabývám srovnáním režimů podnikových (zaměstnaneckých) výsledků a analyzuji, zdali vůbec existuje proporcionalita mezi právy a povinnostmi zaměstnance (původce) a zaměstnavatele.

Sedmou poslední kapitolu využiji pro rozbor, ať už soukromoprávních, tak i veřejnoprávních prostředků ochrany, které nabízí náš právní řád. Hlavním tématem této kapitoly je přehled žalobních nároků, jež jsou základem soukromoprávních prostředků ochrany, uplatňovaných majiteli práv či jinými oprávněnými osobami v občanskoprávním řízení u příslušného soudu. Zmiňuji zde i zákon č. 221/2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a další předpisy, které jsou důležité pro vymáhání průmyslových práv.

V závěru zhodnotím, jak se mi podařilo naplnit výše uvedené cíle.

Součástí cílů práce bude i potvrzení či vyvrácení následujících hypotéz:

- neformální ochrana v podobě utajení není dostatečná pro zajištění ochrany práv a odpovídajícího konkurenčního postavení vlastníka výsledků technické tvůrčí činnosti;
- právní úprava podnikových výsledků technických řešení je příliš obecná a nedostatečná;
- právní úprava podnikových výsledků technických řešení zakládá nerovnost práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, coby původcem výsledku technického řešení.

Z důvodu obsáhlosti tématu a limitaci, jež je kladena na rozsah diplomových prací, nelze poskytnout detailnější pohled na danou problematiku. Avšak jako takový může tento text sloužit jako příručka poskytující sice základní, ale dostatečně komplexní přehled o daném tématu.

Při zpracovávání textu vychází má diplomová práce z právního stavu platného ke dni 21. 3. 2017.

1 Pojem průmyslového vlastnictví, průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti

Průmyslové vlastnictví je podskupinou duševního vlastnictví, které kromě průmyslových práv zahrnuje také práva autorská a práva související s právem autorským.¹ Lze jej definovat jako soubor předmětů, které jsou výsledkem tvůrčího lidského intelektu a nemají hmotnou povahu (nehmotné statky). Vyznačují se, oproti jiným předmětům duševního vlastnictví, svou průmyslovou využitelností a pro vznik výlučných práv k předmětům průmyslového vlastnictví zpravidla také uplatněním registračního principu. Průmyslové právo vznikne pouze v případě, že původce nebo přihlašovatel provede formální úkon v podobě podání přihlášky, resp. žádosti, a zaplatí správní poplatky. Práva jsou poskytována národním (v ČR Úřadem průmyslového vlastnictví), mezinárodním nebo regionálním úřadem (například Evropským patentovým úřadem). S principem formality jde ruku v ruce i určitá časová omezenost poskytování ochrany jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, jak bude dále v této práci popsáno u jednotlivých předmětů ochrany. Ochrana předmětu průmyslového práva vzniká až po úspěšném průběhu řízení. Takto získané právo v souladu s principem teritoriality platí pouze na území, na kterém je daný předmět chráněn, tedy území, kde byla ochrana udělena.² Mezi specifika předmětů průmyslového vlastnictví (stejně tak i ostatních předmětů duševního vlastnictví) také patří tzv. *potenciální ubiquita*, tj. vlastnost spočívající v možnosti nehmotných statků být kdykoli, kdekoli, kýmkoliv, současně i následně, užívány, aniž by došlo k újmě na jejich podstatě (neopotřebovávají se) nebo na jejich funkci (kvalita se užíváním nijak nesnižuje).³

V subjektivním smyslu se průmyslovým vlastnictvím rozumí určitý souhrn absolutních subjektivních práv k daným nehmotným statkům, který přísluší určité osobě a kterému odpovídají povinnosti ostatních osob tato práva nerušit ani do nich nezasahovat. Tato práva jsou zásadně výlučná, absolutní. Výjimkou jsou práva na označení původu a zeměpisná označení, kde se o výlučná práva nejedná.⁴ V objektivním smyslu je pak možné právo průmyslového vlastnictví chápat jako objektivní právo, které určuje pravidla chování pro jednotlivé subjekty a upravuje společenské vztahy, ve kterých vystupují jako

¹ Pojem duševní vlastnictví je definován v čl. 2 Úmluvy o zřízení světové obchodní organizace podepsané ve Stockholmu, ze dne 14. července 1967 (vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

² JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 35 s.

³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 12 s.

⁴ Tamtéž.

předměty nehmotné statky. V tomto pojetí se tedy jedná o „soubor zvláštních právních norem obsažených ve vnitrostátním právu i v mezinárodních úmluvách, které upravují ochranu předmětů průmyslového vlastnictví a vztahů z jejich uplatnění vznikajících“.⁵

V právní teorii i praxi se lze setkat s různými výklady pojmu průmyslové vlastnictví. Tato skutečnost je dána tím, že v právu České republiky není upravena žádná tzv. legální definice průmyslového vlastnictví, která by tento pojem vymezila alespoň pomocí obecných pojmových znaků.⁶ Při vymezení pojmu průmyslového vlastnictví je proto třeba vycházet z jeho obsahu, respektive z jednotlivých předmětů, které jej tvoří. Tyto jsou ukotveny v mezinárodních smlouvách týkajících se duševního, resp. průmyslového vlastnictví a samozřejmě i v jednotlivých národních úpravách, které z těchto smluv vycházejí a o jejichž zásadní principy se opírají.

Pojem průmyslového vlastnictví byl poprvé uceleně vymezen v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 (dále jen „Pařížská úmluva“ či „PUÚ“), která mezi předměty ochrany průmyslového vlastnictví řadí patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Mezi další úkoly ochrany průmyslového vlastnictví řadí PUÚ také potlačování nekalé soutěže.⁷

Modernější definici průmyslového vlastnictví obsahuje Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z roku 1994 (TRIPS), která reagovala na značný technický pokrok a doplnila do výčtu předmětů průmyslového vlastnictví zejména zeměpisná označení a topografie polovodičových výrobků, které v době přijetí PUÚ ještě neexistovaly⁸, nicméně opomíjí ve výčtu užité vzory. Obě mezinárodní smlouvy jsou díky čl. 10 Ústavy České republiky součástí našeho právního řádu.

Podle definice M. Boháčka a L. Jakla představuje průmyslové vlastnictví „soubor zvláštních absolutních práv k nehmotným statkům průmyslově (tj. opakovaně hospodářsky) využitelných a jejich právní ochranu“. Předmětem průmyslového vlastnictví jsou tedy podle tohoto vymezení vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových obvodů a odrůdy rostlin, dále ochranné známky, označení původu, zeměpisná

⁵ KOUKAL, Pavel. *Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 17 s.

⁶ HÁK, Jan. *Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví?* Průmyslové vlastnictví, č. 4/2008, s. 109–115.

⁷ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ) ze dne 20. března 1883, vyhl. č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s. 1 – 11. Dostupné na: http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/pariz_umluva/PARIZ_UMLUVA.PDF.

⁸ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), příloha 1C dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), sdělení MZV č. 191/1995 Sb. Dostupné na: <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html>.

označení a obchodní firmy.⁹ Práva k ochranným známkám, označení původu, zeměpisným označením a obchodní firmě jsou označována jako práva na označení.

Předměty průmyslového vlastnictví lze členit také dle vlivu *tvůrčí činnosti* a to na **výsledky (technické) tvůrčí činnosti** – vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, nové odrůdy rostlin a nová plemena zvířat a na **výsledky činnosti netvůrčí povahy** – ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, právo k obchodní firmě, obchodní tajemství, know-how.¹⁰

⁹ BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2002, s. 6 – 7.

¹⁰ NOVOTNÝ, Petr. *Ochrana výsledků tvůrčí činnosti z pohledu teorie a praxe*. Praha: 2013. 6 s. Dostupné na <<https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150017616>>.

2 Strategie právní ochrany průmyslového vlastnictví

Jak jsem již v úvodu této práce uvedla, pro podnikatelské subjekty, jako jsou obchodní společnosti (a nejen pro ně), je z dlouhodobého hlediska důležité realizovat správnou strategii duševního vlastnictví. Tyto subjekty stojí neustále před rozhodnutím, jaké prostředky a postupy jsou pro jejich podnikatelské záměry nezbytné, přičemž k úspěchu v podnikání jsou zapotřebí nejen prostředky hmotného charakteru, ale nedílnou, a troufám si říct, stále důležitější složkou podnikatelských strategií se v posledních letech stává také nehmotná složka podnikání. Obsahem této nehmotné složky jsou především zkušenosti a znalosti, technické dokumentace, postupy a technologie, počítačové programy, receptury, samozřejmě také originální vzhled výrobků či jejich loga nebo názvy. Nehmotným majetkem jsou v neposlední řadě i patenty na vynálezy a další dokumenty, jimiž je zabezpečena ochrana výše uvedených nehmotných statků. Souhrnně a zjednodušeně řečeno lze to vše označit jako duševní vlastnictví podnikatelského subjektu.¹¹

Strategie duševního, resp. průmyslového vlastnictví, představuje významnou oblast nejen z hlediska obchodních zájmů, hodnoty podniku či způsobu přežití v současném tržním ekonomickém prostředí, ale i z hlediska konkurenceschopnosti, zejména v případě inovačního podnikání¹², kdy například inovací výroby podnikatelské subjekty mohou inovovat produkci a tím odlišit své výrobky na trhu, tak aby zaujaly potenciální zákazníky a získaly tak jistou konkurenční výhodu. Tuto výhodu mohou získat například tím, že budou investovat do vlastního technického výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) s cílem dosáhnout zlepšení kvality či užitečných vlastností svých výrobků, aplikovat na své kvalitní výrobky či služby výrazné a snadno zapamatovatelné obchodní označení či jedinečný design, často v kombinaci s ochranným označením nebo unikátními užitečnými vlastnostmi výrobku.¹³

Řada obchodních společností a dalších podnikatelských subjektů proto kvalifikovaně řeší a hledá odpovědi na základní strategické otázky. Jak své inovativní myšlenky chránit před zneužitím konkurencí? Jaký způsob ochrany zvolit? Patent, užitný vzor, průmyslový vzor? Kdy podat žádost na ochranu práv průmyslového vlastnictví? Již v rámci vývoje, před zavedením do výroby nebo před uvedením na trh? Kde všude bude ochrana platit, resp. zvolit národní, evropskou či celosvětovou ochranu? Kdo bude o ochranu žádat? Majitel sám či

¹¹ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 12 s.

¹² ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 57 s.

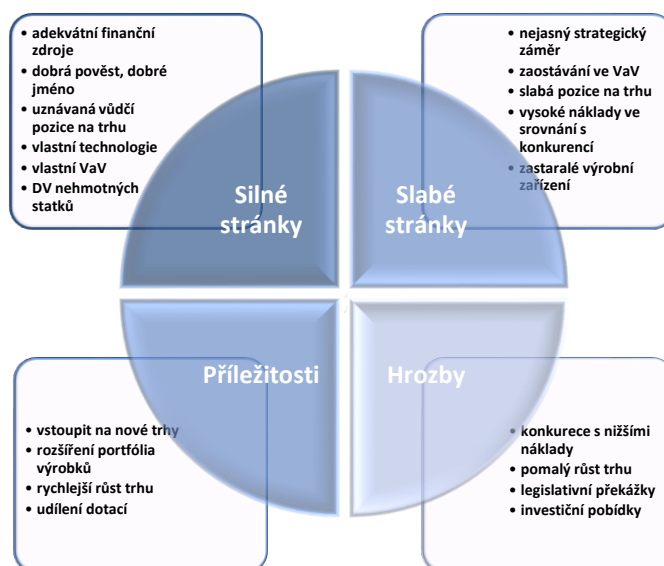
¹³ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 12 s.

patentový zástupce? Proč žádat? Z důvodu ochrany před patentovým sporem, tržního přínosu ve formě licencí, většího zájmu investorů? Kolik to bude stát finančních prostředků a času? Vlastní odpovědi na tyto otázky je pak nutno vzít v úvahu při zpracování podnikatelských plánů, obchodních, výrobních, personálních strategií apod. a integrovat je do podnikové strategie, která je jedním z nejdůležitějších dokumentů každého podnikatelského subjektu, jež stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3 – 5 let) a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Je otázkou, zda by měl subjekt vytvářet vlastní strategii duševního vlastnictví, potažmo průmyslového vlastnictví samostatně nebo ji má zahrnout ve své podnikové strategii? Rozhodná bude úloha, kterou průmyslové vlastnictví v subjektu svou povahou a rozsahem představuje a která pak dává přednost vytvářet samostatnou strategii duševního vlastnictví.

Pro zjištění rozsahu vlastního nehmotného majetku, jeho hospodářského využití a zajištění jeho ochrany, je vhodné také provést audit duševního vlastnictví podnikatelského subjektu. Cílem auditu může být například minimalizace porušování práv třetích osob či zabránění úniku významných technických a obchodních informací. Audit v oblasti průmyslových práv může tedy přispět ke zlepšení konkurenčního postavení, zvýšení tržní hodnoty společnosti a získání dodatečných finančních prostředků převodem práv nebo formou licenčních smluv¹⁴.

Vhodným nástrojem podnikatelského subjektu k rozboru vlastní strategie správy práv celého duševního vlastnictví je SWOT analýza (viz obrázek 1). SWOT je zkratka pro vnitřní silné (*strengths*) a slabé (*weaknesses*) stránky podnikatelského subjektu a příležitosti (*opportunities*) a ohrožení (*threats*) identifikované ve vnějším prostředí subjektu. Vymezením konkrétních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a jejich identifikací a následnou sumarizací může subjekt generovat vhodné strategické alternativy a získat tak právní (hospodářská) doporučení ochrany vlastních nehmotných statků.

¹⁴ ČADA, Karel. *Průmyslověprávní audit* [online]. emijournal.cz, 13. května 2016 [cit. 20. února 2017]. Dostupné na <http://emijournal.cz/?page_id=332&lang=cs>.



Obrázek 1. SWOT – typické příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vlastní zpracování.

Z výše uvedeného pak vyplývá, že jasná strategie ochrany nehmotných statků má zásadní význam, neboť snižuje pravděpodobnost, že nově zaváděné výrobky nebo služby budou nezákonně napodobovány nebo kopírovány, která současně zvyšuje praktické možnosti komerčního využití nových výrobků. Práva z průmyslového vlastnictví pak konkrétně umožňují získání exkluzivity například ke svým vynálezům, užitným vzorům, obchodním tajemstvím, ochranným známkám i designu výrobků.¹⁵

2.1 Faktory a důvody ovlivňující rozsah a formu ochrany práv průmyslového vlastnictví

K ochraně průmyslových práv lze využít některý z institutů takzvané formální ochrany, tedy prostřednictvím ochrany udělované rozhodnutím příslušného patentového úřadu, například formou patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky apod. Mimo tyto instituty formální ochrany lze užít i možností spadající pod ochranu neformální, a to především formou obchodního tajemství. Za další nástroje neformální ochrany lze považovat i technologický nebo myšlenkový náskok firmy před konkurencí (*lead time*), rychlost a flexibilitu firemních řešení nebo koncept do jisté míry podobný, tzv. průběžné inovace (*continuous innovation*) či dokonce „zběsilé“ inovace (*break neck innovation*). Dalšími způsoby neformální ochrany jsou například exkluzivní kontakty firmy

¹⁵ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 9 s.

s jejími dodavateli či se zákazníky, záměrná složitost výrobků, jež komplikuje jejich imitaci nebo využití mimořádných doplňkových forem prodeje či jiných služeb, které jsou ovšem částečně součástí již zmiňovaného institutu obchodního tajemství.¹⁶

Důvody, proč si daný podnikatelský subjekt nebo organizace chrání své nehmotné statky, resp. technická řešení, mohou být různé a závisejí na řadě konkrétních okolností, mezi které patří například velikost firmy, inovační strategie, objem výroby, používané výrobní technologie, úroveň firemního managementu a stav legislativy využitelné na ochranu duševních práv v daném oboru. Obecně lze tyto důvody charakterizovat motivacemi k získání výhod, které z takové ochrany plynou a kterými zejména jsou:

- ***ochrana a udržení důležité soutěžní výhody***, tj. ochrana před napodobováním vlastních výrobků a výrobních postupů konkurencí, důsledné vystupování s využitím všech odpovídajících právních prostředků proti porušování vlastních práv, včetně možnosti žalovat narušitele průmyslových práv a dosáhnout finanční náhrady za případnou škodu;
- ***zajištění návratnosti investovaných prostředků***, v případě výstupů z nehmotných investic (do VaV) hrozí, že při neopatrném nakládání s nimi budou odcizeny, případně konkurence přijde s podobným vlastním řešením, a tím způsobí delší návratnost investice, nebo také vůbec žádnou;
- ***usnadnění zhodnocení práv formou licence***, kdy jasně vymezená vlastnická práva usnadňují obchodní směnu jakéhokoliv statku;
- ***pravděpodobnější úspěch při právním sporu***, kdy obecně platí, že vymáhání práv z nehmotných statků řádně přihlášených k průmyslově právní ochraně (patent, užitný vzor apod.) je úspěšnější, než je tomu v případě sporů o utajované nehmotné statky (know-how);
- ***snadnější získání externího kapitálu***, resp. získání dodatečného externího kapitálu (například úvěru) na tyto investice je možné pouze, pokud má investor určitou solidní právní záruku zajištění své investice v podobě řádné průmyslově právní ochrany.¹⁷

Preferovaný způsob i strategický přístup ochrany nehmotných statků je rovněž podstatně ovlivněn řadou konkrétních podmínek a okolností daného subjektu nebo charakterem a tradicí daného průmyslového odvětví. Každá organizace má jiné cíle a strategii je tedy nutné formulovat tak, aby se usnadnilo dosažení těchto cílů. Význam průmyslového

¹⁶ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 152 s.

¹⁷ KUBÍČEK, Jaromír, SVAČINA, Pavel. *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování*. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2006, s. 8 – 9.

vlastnictví pro náskok před konkurencí závisí na sektoru, ve kterém daný subjekt působí, na její obchodní strategii a vzájemném působení se strategiemi konkurence. Odlišný bude například v elektrotechnickém průmyslu, kde se často přihlašuje k registraci velké množství patentů, z nichž většina se týká pouze menších technologických inovací určitých komponentů, neboť převážná většina elektrotechnických výrobků představuje totiž komplexní výrobky tvořené stovkami různých součástí a technologických celků a v tomto kontextu je jenom zřídka možné vyčlenit jediný patent, který by měl pro daný výrobek převažující důležitost. Naopak v chemickém, a zvláště pak ve farmaceutickém průmyslu, společnosti s cílem ochrany svých výrobků vytvářejí rozsáhlá patentová portfolia a na ochranu svých produktů předkládají k registraci hned celé skupiny patentů, takzvané patentové rodiny.¹⁸ Co se týče subjektu, obecně pak optimální způsob a strategický přístup bude odlišný u velkých nadnárodních společností, jiné budou volit malé inovační firmy, univerzity či výzkumné instituce. Rozdíly budou i mezi subjekty, které pracují s výrobky s krátkým inovačním cyklem a naopak subjekty, u nichž příprava k výrobě vyžaduje dlouhodobou odbornou podporu a značné investice.¹⁹

Do strategických úvah ale nepatří pouze co nejoptimálnější zajištění průmyslově právní ochrany, ale též včasná a pružná reakce na okolní podněty a skutečnosti, které mají vést k upuštění ochrany, která může být či již se stala nadbytečnou.²⁰ Konkrétně v případě technologií (IT technologie, vývoj softwaru), které jsou nahraditelné jinými s podobnými účinky nebo jsou již dokonce zastaralé, výrobce musí před podáním patentové přihlášky obvykle zvažovat více faktorů, například zda je vůbec průmyslově právní ochrana možná, zda jsou výhody získané průmyslově právní ochranou významně vyšší než její náklady (podle ekonomického významu statku), zda není vhodnější ochrana získaná důsledným utajením (know-how; zejména při schopnostech využití nehmotného statku ve vlastní výrobě), zda v daném oboru nezajišťují konkurenční výhodu jiné faktory, například schopnost kontinuálně vytvářet inovace a dodávat je na trh jako „první hráč“.²¹ Souhlasím s K. Čadou, že v určitých případech dokonce s utajením některých poznatků můžeme i dlouhodobě vystačit. Zpravidla je ale velmi důležité, v určitých etapách strategického uvažování o správné volbě průmyslově právní ochrany, uplatňovat určité zásady optimálního utajování. Je pak zbytečnou ztrátou,

¹⁸ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 152 - 154.

¹⁹ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 58 s.

²⁰ Tamtéž.

²¹ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 152 - 154 s.

pokud vlastním neuváženým zveřejněním či poskytnutím informací bez náležitého zajištění způsobíme nevratnou nemožnost právní ochrany vlastní tvůrčí činností vytvořeného řešení.²²

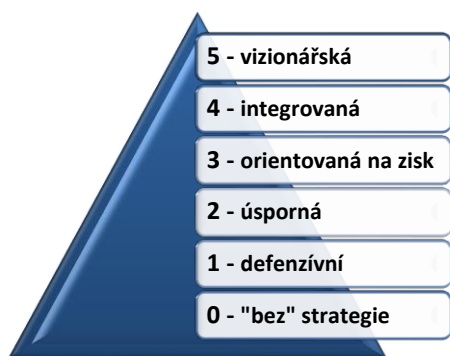
Strategie ochrany práv průmyslového vlastnictví se tedy u jednotlivých podnikatelských subjektů liší a v podstatě neexistuje žádný přístup, který lze označit za optimální. Při rozhodování, jak naložit s výsledkem tvůrčí činnosti je třeba zvážit všechny možnosti, poměřit výhody, nevýhody, příznivé i nepříznivé dopady vlastního rozhodování. Existuje několik spíše teoretických strategických přístupů průmyslově právní ochrany, kterými jsou přístup bez právní ochrany, kvalifikované zveřejnění, utajení a průmyslově právní ochrana, či dle konkrétních okolností jejich vhodná kombinace. V následující kapitole přiblížím tyto přístupy na modelových scénářích využití průmyslových práv v podnikatelských subjektech.

²² ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 58 s.

3 Modelové scénáře využití průmyslových práv v podnikatelských subjektech

Rozsah a forma využití jednotlivých způsobů ochrany průmyslových práv nejen v podnikatelských subjektech bude záviset na řadě interních i externích faktorů, jež byly popsány v předchozí kapitole. Zejména větší a technologicky orientované subjekty, budou využívat vícero způsobů ochrany průmyslových práv, včetně patentů, licencí, ochranných známek, obchodního tajemství apod., a jejich vzájemných kombinací. Naopak jiné, zpravidla menší subjekty, se k ochraně svých průmyslových práv mohou uchýlovat pouze ojediněle nebo taky vůbec. Většina subjektů však nepředstavuje statické veličiny, ale prochází určitým technologickým vývojem. To znamená, že související rozsah a způsob ochrany průmyslových práv se v rámci jediného subjektu vyvíjí i v čase²³ a vždy bude nutné postupovat se znalostí konkrétních okolností, případně jednotlivé způsoby vhodně kombinovat.

Různé modely strategií ochrany průmyslových práv v podnikatelských subjektech byly popsány M. Driessenem (viz obrázek 2).



Obrázek 2. Hodnotová hierarchie různých strategií ochrany průmyslových práv v podnikatelských subjektech. Upraveno dle M. Driessena.²⁴

Na nejnižší úrovni schématu se nacházejí subjekty přihlašující svá průmyslová práva (i další nehmotné statky) k ochraně pouze příležitostně či vůbec ne, bez předchozího širšího plánování – „**bez strategie**“. Ve vyšších úrovních pak Driessen rozlišuje složitější strategie:

- **defenzivní strategii**, která má čistě obrannou funkci proti konkurenci, resp. chrání vlastní produkci před konkurencí či konkurenci blokuje;

²³ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 152 – 154.

²⁴ DRIESSEN, Marian. *Organization of intellectual asset management*. In JOLLY, Adam, PHILPOTT, Jeremy. *The handbook of European intellectual property management: developing, managing and protecting your company's intellectual property*. 2nd edition. Kogan Page Ltd., 2009, s. 411 - 417.

- **úspornou strategii** (*Cost Centre*), v níž hraje důležitou roli kromě obranného motivu i otázka minimalizace nákladů na ochranu;
- **strategii orientovanou na zisk** (*Profit Centre*), kde převládá obchodní využití nehmotných statků;
- **integrovanou strategii**, různé ochranné mechanismy jsou součástí celkové politiky podnikatelského subjektu;
- **vizionářskou strategii**, kde subjekt přistupuje k ochraně na základě dlouhodobých odhadů vývoje technologických trendů v průmyslu nebo spotřebitelských preferencí apod.

Odlišně se k ochraně průmyslových práv staví technologicky orientované malé a střední podnikatelské subjekty (dále jen „MSP“), jež jsou častými nositeli inovačních nápadů. Existence těchto subjektů je většinou závislá na originálních nápadech a řešeních, proto již na počátku svého vývoje by si měly být vědomy toho, že jistá forma ochrany průmyslových práv je pro ně nezbytnou nutností.²⁵ Konkrétní strategie ochrany průmyslových práv se pak u těchto subjektů bude lišit v závislosti na jejich velikosti a technologickém charakteru. A právě na fiktivních modelech MSP se pokusím simulovat základní teoretické přístupy ochrany průmyslových práv, zejména technických řešení, a jejich rozbořem pak prověřit hypotézu této práce, která si klade za cíl objasnit otázku, proč nepostačuje pouhé utajení výsledků technické tvůrčí činnosti pro zajištění ochrany práv a odpovídajícího konkurenčního postavení vlastníka těchto statků. Těmito základními přístupy jsou přístup bez právní ochrany, kvalifikované zveřejnění, utajení, průmyslově právní ochrana a dle konkrétních okolností jejich vhodné kombinace, včetně výhod a nevýhod, které z takové ochrany plynou.

3.1 Modelová studie I – bez právní ochrany

MSP I – podnikatelský subjekt; 5 – 10 zaměstnanců; například produkce kovových upevňovacích prvků určených hlavně pro domácí trh; na ochranu výsledků své činnosti může vyčlenit pouze velmi omezený rozpočet (< 10.000,- €/rok).

- **Charakteristika:** vlastní strategické úvahy subjektu jsou bez vztahu k právní ochraně, resp. subjekt ignoruje jakékoli možnosti ochrany vlastních poznatků či výsledků tvůrčí činnosti. Vždy by tak ale mělo být činěno vědomě, se zvážením všech dopadů tohoto přístupu a rizik, která jsou s ním spojená. Jedná se o jeden z možných přístupů, který je

²⁵ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 161 s.

dokonce v praxi upřednostňován. Ve výjimečných případech, jedná-li se o technická řešení, která jsou odborníkům zřejmá a vycházejí pouze z běžných či všeobecně známých poznatků, je to i přístup správný.²⁶

- **Důvody:** jednak neznalost výhod jiného strategického přístupu či nerozhodnost pro volbu daného konkrétního zajištění technického řešení, ale možná je i neznalost systému právní ochrany výsledků tvůrčí činnosti.
- **Výhody:** nevyžaduje žádné formální úkony, žádné úvahy, v prvních okamžicích nepředstavuje ani žádné finanční náklady, což jsou samozřejmě významné okolnosti, které musí být brány v úvahu.
- **Nevýhody:** bude-li subjekt ignorovat jakékoli možnosti právní ochrany vlastních poznatků, kterými rozšířil svou produktovou nabídku na trhu, či nepodnikne opatření k ochraně svého průmyslového vlastnictví, *de facto* tím nabízí konkurenci (potažmo každému) příležitost využití jeho technické inovace, resp. výsledků tvůrčí práce. Konkurence se dokonce může za jistých okolností ujmout tohoto řešení jako svého a zajistit si pro něj výlučnou formální právní ochranu. Na jejím základě pak často dochází k zákazu veškerého užívání tohoto řešení pro každého, kdo nemá souhlas vlastníka formálních práv. V důsledku těchto okolností může dokonce docházet vlivem předběžného opatření ke značným škodám na straně skutečného vlastníka technického řešení a následným ztrátám obratu (například vlivem neuzavření finančně výhodných licenčních dohod či nezískání kapitálu nebo investic), konkurenčního postavení a někdy i jeho dobrého jména. Všechny tyto nepříznivé dopady mohou mít vliv na celkovou atmosféru ve společnosti, omezení výroby, dlouhodobé spory či omezení zaměstnanosti.²⁷
- **Doporučená strategie:** domnívám se, že i přes výše uvedené nesporné výhody, nelze tento strategický přístup k novým nezřejmým technickým řešením doporučit, neboť nevýhody zjevně převažují. Ať už je povaha podnikání jakákoli, je důležité, aby podnikatelský subjekt zásadu rozhodování o potřebě ochrany průmyslového vlastnictví (potažmo duševního vlastnictví) zapracoval jako součást své obchodní strategie.

²⁶ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 59 – 63.

²⁷ Tamtéž.

3.2 Modelová studie II – kvalifikované zveřejnění

MSP II – podnikatelský subjekt; cca 30 zaměstnanců; například subdodavatel drobných komponentů pro automobilový průmysl a zároveň vývoj vlastních výrobků v oblasti osvětlovací techniky; na ochranu disponuje jen omezeným rozpočtem (cca 15.000,- €/rok).

- **Charakteristika:** jedná se o defenzivní strategii subjektu, který nemá zájem na zajištění vlastní průmyslově právní ochrany svých poznatků (v tomto případě vlastních produktů či řešení požadovaných jejími klienty z oblasti osvětlovací techniky), ale zároveň nechce, aby ochrana shodného řešení a výlučné právo k němu byly poskytnuty konkurenci, resp. třetí osobě. Oficiálně a nevratně se vzdává svých majetkových práv a zpřístupňuje svůj vynález veřejnosti i pro námitkové účely v případě budoucího nárokování stejného řešení jinými osobami.²⁸ Ale i zde, stejně jako v předchozím případě, by měl být i tento přístup učiněn vědomě, se zvážením všech dopadů tohoto přístupu. Především by ale měl být dostatečně odborně promyšlen a odpovídajícím způsobem realizován.
- **Důvody:** zajištění dostatečných důkazních prostředků o zveřejnění podstaty vlastního řešení, pro případ později podané přihlášky konkurencí, obsahující stejné řešení (ta by musela být zamítnuta nebo případně přiznané právo muselo být zrušeno nebo vymazáno). Nemožnost užití některého z institutu formální ochrany, z důvodu vysokých finančních nákladů na zajištění takové ochrany.
- **Výhody:** tato strategie není schopna zajistit jakékoli výlučné postavení původního skutečného vlastníka nového technického řešení, ale může podstatně zlepšit jeho právní postavení a schopnost předložit relevantní důkazy pro případ, že by se konkurence pokusila zmocnit stejného technického řešení prostřednictvím zajištění formální, zejména patentové nebo vzorové ochrany.²⁹ Vzhledem ke zveřejnění se řešení stane stavem techniky a nebude tedy splňovat podmínky pro poskytnutí průmyslově právní ochrany.
- **Nevýhody:** pro naplnění této strategie jsou významné dvě skutečnosti. Jednak musí být prokazatelně zveřejněna sama podstata předmětného řešení, resp. musí být veřejně popsány či zobrazeny veškeré podstatné znaky uvedeného řešení, které jsou nutné pro dosažení technických účinků a účelu, pro které bylo toto řešení vytvořeno. Nestačí tedy jen zveřejnění vyobrazení či fotografie výrobku, v němž je dané technické řešení použito, aniž by z předmětné formy zveřejnění byly patrné podstatné znaky vlastního technického řešení, které jsou rozhodující pro technický účinek nebo významné parametry. Druhou

²⁸ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 59 – 63.

²⁹ Tamtéž.

významnou skutečností je nezpochybnitelná prokazatelnost data kvalifikovaného zveřejnění, tedy kdy k takto kvalifikovanému zveřejnění skutečně došlo. Za kvalifikované zveřejnění je považováno přednesení těchto skutečností na veřejné přednášce či publikace v odborném časopise s výslovným údajem o datu zveřejnění (důkazní břemeno ale i tak leží na bedrech toho, kdo uvedené skutečnosti tvrdí). Podniková dokumentace, výkresy, podnikové normy, technologické předpisy, výzkumné zprávy a prospekty nejsou za kvalifikované zveřejnění považovány, neboť tyto dokumenty nejsou obecně veřejného charakteru.³⁰ V případě zveřejnění těchto skutečností na internetu či v obdobných médiích, lze považovat toto za kvalifikované zveřejnění je tehdy, bude-li zabezpečen obsah proti dodatečným změnám původního obsahu publikace.

- **Doporučená strategie:** strategie tohoto přístupu je odlišná od předchozího případu a je vhodná jen v některých, zvláštních případech. V případě, že je subjekt nucen užít tohoto strategického přístupu, lze jen doporučit, aby tak učinil promyšleně a realizoval jej požadovaným způsobem s nezpochybnitelným prokázáním data zveřejnění.

3.3 Modelová studie III – utajení

MSP III – podnikatelský „start-up“ (začínající) subjekt; 5 – 10 zaměstnanců; zaměřený na IT technologie a software; v počáteční fázi rozvoje subjekt zatím nevytváří vlastní zisky z prodeje svých produktů a služeb; jedinou a hlavní hodnotou je jeho know-how a pověst.

- **Charakteristika:** v případě, že subjekt nechce, aby pro něho významné řešení nebo poznatky (know-how) byly zveřejněny, potom v souladu s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“) je nucen zajistit ve svém zájmu odpovídajícím způsobem utajení konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných skutečností, které souvisejí se závodem. I tento přístup vyžaduje promyšlený odborný postup a k utajení poznatků a znalostí je důležité zvolit vhodná opatření. Především musí být jasné, co má být utajováno. K tomu zpravidla slouží jednak obecný vnitřní předpis, který stanoví druhy a typy skutečností, které s ohledem na konkrétní zaměření podnikatelského subjektu mají podléhat utajení. Dokumenty, ale i elektronické nosiče informací, které obsahují zvláště citlivé informace a skutečnosti, je

³⁰ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 59 – 63.

vhodné jednotlivě opatřovat odpovídajícími doložkami utajení.³¹ Zde v tomto simulovaném případě by subjekt tedy před jakoukoli výměnou informací měl chránit své know-how uzavíráním dohod o utajení s budoucími zaměstnanci, klienty, partnery, spolupracovníky při výzkumu a vývoji, obchodními zástupci dodavatelů a odběratelů. Rovněž by měl požadovat, aby všechny firemní dokumenty obsahovaly doložku o utajení. Všechny dokumenty, software a webové stránky vyvinuté společností by měly být rovněž také opatřeny autorskou doložkou.

- **Důvody:** využití bezplatného nástroje ochrany vlastních poznatků, jako je obchodní tajemství.
- **Výhody:** nejúčinnější nástroj, ovšem za podmínky, že utajení trvá; bezplatný nástroj ochrany výsledků vlastní činnosti.
- **Nevýhody:** při této formě ochrany existuje vždy určité riziko vyzrazení. V takovém případě utajené poznatky přestávají být obchodním tajemstvím a stávají se obecně známými a v zásadě tak volnými k využití. Je vhodný pouze pro vynálezy, jejichž podstatu nelze poznat z výrobků, které jsou na nich založeny. Vynález spočívající v konstrukčním řešení výrobku je totiž zveřejněn nejpozději okamžikem uvedení tohoto výrobku na trh. Kdokoliv si tak může výrobek koupit, rozebrat na základě reverzního inženýrství a zjistit, v čem toto konstrukční řešení spočívá. Utajení (například formou obchodního tajemství) je tedy vhodné spíše v případě nových technologických postupů a inovačních výrobních řešení.³²
- **Doporučená strategie:** domnívám se, že ani dokonalé utajení nemůže zajistit pro vlastníka výhradní postavení na trhu, které poskytuje pouze průmyslověprávní ochrana. Průmyslově právní ochrana vyžaduje jisté finanční zdroje, které nemusí mít začínající podnikatelský subjekt k dispozici. Zde v tomto konkrétním případě by bylo vhodné aplikovat kombinaci strategických přístupů, která spočívá v co nejširším využívání bezplatných nástrojů ochrany, jako je obchodní tajemství či autorské právo, a po provedení analýzy (SWOT, nákladů a výnosů souvisejících s finančními aspekty) známkové a patentové ochrany. Dále lze subjektu doporučit, aby administrace agendy spojené s ochranou výsledků tvůrčí činnosti byla řádně spravována a svěřena jediné specializované osobě. Vhodná je také pravidelná spolupráce s profesionálním patentovým zástupcem, vyčlenění finanční hotovosti na ochranu klíčových nehmotných statků, pečlivý

³¹ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 59 – 63.

³² SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 169 s.

a pravidelný monitoring a vyhodnocování patentů, užitečných vzorů a dalších forem formální ochrany zaregistrovaných v daném oboru konkurencí.

3.4 Modelová studie IV – průmyslově právní ochrana

MSP IV – již zavedený podnikatelský subjekt; vlastní výzkumné a vývojové oddělení; více než 500 zaměstnanců; například Meopta-optika, s.r.o.; optomechanický a optoelektronický průmysl; produkce určená hlavně pro zahraniční trhy; propracovaná organizační struktura.

- **Charakteristika:** tento přístup zvyšuje pravděpodobnost, že nová řešení, informace a skutečnosti patřící konkrétnímu subjektu, nebudou zneužity ve prospěch třetích osob.³³ Je to jediný přístup, který skutečně zajišťuje výhradní postavení podnikatelského subjektu na trhu. Samozřejmě i tento přístup vyžaduje odborný, promyšlený, systematický postup a strategická rozhodnutí, která je třeba provést do doby, než se informace o podstatě řešení dostanou na veřejnost nebo dojde k zahájení prodeje. V opačném případě může pozdní rozhodnutí o zajištění ochrany právní ochranu znesnadnit nebo vůbec znemožnit.³⁴ K dalším strategickým rozhodnutím patří i vyjasnění, jaký typ průmyslově právní ochrany pro daný předmět užít, kdy podat příslušné přihlášky, zda tak má učinit subjekt sám nebo za podpory patentových zástupců či specializovaných advokátních kanceláří. Dále je také třeba rozhodnout v rámci jakého teritoria průmyslově právní ochranu zajistit.
- **Důvody:** jednak **zajištění výlučného postavení na trhu** v určitém teritoriu a tím i čerpání veškerých práv, která z právní ochrany plynou. V souladu s ustanovením § 11 zákona číslo 527/1990 Sb. zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „patentový zákon“ či „PatZ“), má vlastník patentu výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést. Patentová ochrana tedy umožňuje nabízet v tomto výlučném postavení výrobky, s využitím chráněného řešení, což ve svém důsledku vede k finančnímu přínosu i k upevnění pozice na trhu. V případě, že by došlo k porušení chráněných práv, může se jejich vlastník domáhat zákazu takového počínání a případně i náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění.³⁵ Dalším důvodem pro zajištění právní ochrany mohou být **licenční důvody** (licenční smlouvy, úplný převod). Tuto strategii využívají zejména subjekty, které jsou činné v rámci VaV a

³³ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 66 s.

³⁴ Tamtéž.

³⁵ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 68 s.

nemají a ani nechtějí mít k dispozici příslušné výrobní kapacity (například samostatně působící původci, projektové a konstrukční kanceláře, výzkumné instituce a univerzity).³⁶ Z licenční smlouvy vzniká nabyvateli ve vztahu k poskytovateli jen relativní právo na užití nehmotného statku (užití určitým způsobem, například výrobou nebo jen prodejem, v určitém území a čase), a to jen v rozsahu poskytovatelova absolutního práva (ne více než má sám), avšak na rozdíl od smlouvy kupní či jiných smluv, při nichž dochází k převodu práva, poskytovateli jeho absolutní právo zůstává, nezaniká.³⁷ Důsledkem udělení patentové ochrany a existence patentu je rozšíření informace o schopnostech a tvůrčím potenciálu vlastníka a původce nového řešení prostřednictvím rozsáhlých patentových databází. V rámci vzájemných dohod mezi patentovými úřady se tak tato informace dostane bez jakýchkoliv nákladů do patentových knihoven řady států a světových databází registrujících nové vynálezy, což svědčí ve prospěch dobrého postavení na trhu a goodwillu daného subjektu.³⁸

- **Výhody:** možnost vyloučení ostatních z provádění, užívání, prodeje, nabízení i importu patentovaného vynálezu. Patenty tvoří kvantifikovatelné a cenné aktivum subjektu.
- **Nevýhody:** výše správních a udržovacích poplatků či nákladů průmyslověprávní ochrany, jako jsou odměny autorům či původcům, za právní zastoupení patentovým zástupcům a advokátům, včetně zahraničních, popřípadě i náklady související s kontrolou porušování práv této povahy a souvisejícím poradenstvím. Dále je to požadavek na včasnou a odborně zajištěnou právní ochranu, resp. kvalitu vypracované přihlášky, neboť dodatečně do přihlášek nelze doplňovat žádné další důležité informace a znaky, které byly opomenuty nebo se jejich význam nedoceníl.
- **Doporučená strategie:** před vlastním rozhodnutím, zda patentovat či nikoli, je vhodné nejprve provést zhodnocení potencionální životnosti vynálezu a průzkum trhu. V případě, že očekávaná životnost se jeví jako krátká, pak vzhledem k nákladům a délce řízení o udělení patentu není vhodné žádat o patent na celých 20 let, ale využít jiné možnosti ochrany (například žádost o zápis užitného vzoru nebo krátkodobého patentu). Z důvodu zabránění jiným osobám v patentování vlastního vynálezu, které by znemožnilo jeho následné využívání, je vhodné ještě využít strategii obranného zveřejnění. Naopak, je-li očekávaná životnost dlouhodobá, je potřeba zvážit patentovou ochranu. Účinná a správně zvolená strategie může zahrnovat řadu různých možností ochrany včetně jejich kombinace

³⁶ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 68 s.

³⁷ ŠVARC, Zbyněk. *Základy obchodního práva*. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009. 287 s.

³⁸ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 69 s.

(například průmyslový vzor použitý ve spojení s patenty). Je-li subjekt velmi inovační (více než 15 podnikových vynálezů ročně), je efektivní zaměstnávat profesionálního patentového zástupce či dokonce zřídit v rámci subjektu menší IPR (*Intellectual property rights*) oddělení a organizovat pravidelné informační schůzky svých vývojových pracovníků s patentovým zástupcem a vrcholným managementem s cílem formulovat či modifikovat aktuální firemní strategii na ochranu svých nehmotných statků.³⁹ V neposlední řadě, v případě zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů, je vhodné upravit práva a povinnosti původce ve vnitřních předpisech podnikatelského subjektu.

Po rozboru výše uvedených přístupů ochrany výsledků tvůrčí činnosti mohou vyvodit dílčí závěr a potvrdit první hypotézu, že průmyslově právní ochrana výsledků tvůrčí činnosti by měla být nedílnou součástí dlouhodobé firemní strategie a pro zajištění konkurenceschopnosti a postavení na trhu je naprosto nezbytná. Utajení, jako strategický nástroj není schopno zajistit významnou konkurenční výhodu, spočívající ve výhradním užívání pro původce či vlastníka takového řešení, přičemž vždy existuje riziko vyzrazení.

³⁹ TILL, Gerhard. *Acquisition of Intellectual Property Rights for SMEs* [online]. ip4inno.eu, 20. listopadu 2007 [cit. 10. února 2017]. Dostupné na http://www.ip4inno.eu/index.php?id=194&tx_splitpage_pi2%5Bmax%5D=2&tx_splitpage_pi2%5Bpage%5D=2&cHash=ffa040da4b9c466c9d3892ce76144ad3.

4 Průmyslově právní ochrana vybraných výsledků tvůrčí činnosti – srovnání pojmových znaků

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, práva k výsledkům tvůrčí činnosti jsou práva výlučná, absolutní, působící *erga omnes*. Mezi tato práva řadíme zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, topografii polovodičového výrobku, nové odrůdy rostlin a nová plemena zvířat. V následujících podkapitolách budou pojmové znaky jednotlivých forem průmyslově právní ochrany vybraných nehmotných statků blíže rozebrány. S ohledem na rozsah této práce ponechám stranou úpravu topografií polovodičových výrobků, odrůd rostlin a nových plemen zvířat a blíže se zaměřím pouze na patenty, užitné vzory a průmyslové vzory. Právní úprava průmyslového vlastnictví v České republice není souhrnně kodifikována v jednom zákoně, ale jedná se o soubor zvláštních zákonů, jejichž přehled je uveden v Příloze 1 této práce.

4.1 Právní ochrana vynálezu patentem

Patent je forma právní ochrany vynálezu splňujícího zákonná kritéria na tuto ochranu, který je udělován Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“ nebo „ÚPV“) a jenž zaručuje majiteli patentu výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám či převést patent na jinou osobu.

4.1.1 Předmět patentové ochrany

Předmětem jsou výsledky technické tvůrčí činnosti, způsobilé pro udělení patentové ochrany. Patentový zákon neobsahuje legální definici vynálezu, pouze v ustanovení § 3 odst. 1 vyjmenovává hmotněprávní podmínky patentovatelnosti technických řešení, které musí být kumulativně splněny. Patenty se udělují pouze na vynálezy, které jsou:

- **Nové** – tj. takové řešení, které není součástí stavu techniky. Stavem techniky je dle ustanovení § 5 odst. 2 PatZ vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelovi právo přednosti, umožněn (v ČR či zahraničí) přístup veřejnosti, ať už písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem. Novost musí být světová, nestačí, že se jedná o řešení nové na určitém území. Splnění podmínky novosti posuzuje v České republice ÚPV, jako ústřední orgán státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví.

Z negativního vymezení pojmu novost vyplývá, že přihlašovatel nemusí prokazovat, že vynález je nový, naopak je třeba podložit důkazem tvrzení o tom, že vynález nový není.⁴⁰

- **Výsledkem vynálezecké činnosti** – je dle ustanovení § 6 PatZ takový vynález, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, přičemž se nebere v potaz obsah přihlášek vynálezů, které ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny. Odborníkem je chápán běžný profesionál s obecnými znalostmi daného oboru, který má přístup ke všemu, co bylo známo ve stavu techniky přede dnem práva přednosti přihlášky. Má znalosti, které jsou dostupné v základních příručkách a publikacích daného oboru a zároveň má k dispozici obvyklé prostředky potřebné pro experimentování.⁴¹
- **Průmyslově využitelné** – v souladu s ustanovením § 7 PatZ je vynález průmyslově využitelný za předpokladu, že jeho předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. Jde o objektivní vlastnost, která je obvykle spojována s reprodukovatelností či realizovatelností vynálezu, tj. v možnosti předmět vynálezu opakovaně vyrobit či využít.⁴²

4.1.2 Způsobilost a výluky z patentovatelnosti

Předmětem patentové ochrany může být tedy jakýkoli vynález, ať už výrobek nebo výrobní postup v jakékoli technické oblasti, pokud je nový, představuje vynálezeckou činnost a je průmyslově využitelný. V demonstrativním výčtu obsaženém v ustanovení § 3 odst. 2 PatZ jsou uvedeny předměty a činnosti, které se za vynálezy nepovažují. Konkrétně se jedná o objevy, vědecké teorie a matematické metody, dále o estetické výtvořiny, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her, vykonávání obchodní činnosti, počítačové programy nebo podávání informací. Za průmyslově využitelný vynález nelze považovat ani způsob chirurgického léčení nebo terapeutického ošetřování lidského a zvířecího těla. V ustanovení § 4 PatZ jsou potom upraveny výluky z patentovatelnosti. Patentovatelné nejsou vynálezy, jejichž využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, odrůdy rostlin a plemena zvířat a v zásadě také biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat.

⁴⁰ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 41 - 42.

⁴¹ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 40 - 49.

⁴² Tamtéž.

4.1.3 Právo na patent a původce vynálezu

Dle patentového zákona, právo na udělení patentu náleží původci vynálezu nebo jeho právnímu nástupci, tj. tomu, na něhož původce své právo převedl nebo na něho toto právo přešlo (dědic, zaměstnavatel u podnikového vynálezu).⁴³ Původcem vynálezu je fyzická osoba, která jej vytvořila vlastní tvůrčí prací.

Právo na patent vzniká objektivně v důsledku právní skutečnosti, kterou je vytvoření vynálezu vlastní tvůrčí činností původce. Vznik tohoto práva není možné smluvně dohodnout ani vyloučit. Právo na patent má jednak složku majetkovou, tzn. právo disponovat vynálezem (například přihlásit či nepřihlásit k patentové ochraně, nebo převést na další osobu) a jednak složku osobnostní, tzn. právo na původcovství, právo původce být či nebýt označen jako původce daného vynálezu.⁴⁴ Právo na původcovství tedy vzniká, stejně jako majetkové právo na patent, okamžikem vytvoření vynálezu.

V případech, že se na vynálezu podílelo více osob, pokládají se za spolupůvodce vynálezu, přičemž právo na patent mají v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu. Spolupůvodcovství je založeno na podílovém principu a vztahy mezi nimi se přiměřeně řídí obecnými ustanoveními OZ, pokud patentový zákon nestanoví jinak. Následné úpravy podílů mezi spolupůvodci jsou teoreticky možné, a to na základě dohody o převodu práva na patent, resp. pokud jde o majetkovou složku práva na patent, mělo by být možné s podíly volně nakládat. Právo jednotlivých spolupůvodců na původcovství, tj. právo na uvedení jmen všech spolupůvodců podílejících se na vytvoření vynálezu, zůstává nedotčeno a nelze jej převádět ani měnit jeho rozsah. Doporučení, vést přesnou a detailní dokumentaci vynálezecké a výzkumné činnosti jednotlivých původců, aby bylo možné v případě potřeby dovodit, které osoby a v jakém rozsahu se na tvůrčí činnosti podíleli, však zůstává.⁴⁵

Problematika tzv. podnikového vynálezu, je blíže rozebrána v následujících samostatných kapitolách.

4.1.4 Řízení o udělení patentu

Vzhledem k rozsahu této práce, není možné zabývat se procesními okolnostmi udělení patentové přihlášky, proto jen upozorním na klíčové body procesu a jejich důležitost pro strategické úvahy přihlašovatele. Schéma řízení o přihlášce vynálezu je uvedeno v Příloze 2. této práce.

⁴³ Důvodová zpráva k zákonu 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, část první.

⁴⁴ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 55 - 60.

⁴⁵ Tamtéž.

Řízení o udělení patentu je řízením správním⁴⁶, které se zahajuje podáním přihlášky u ÚPV. Patentová přihláška musí obsahovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, kterými jsou: žádost o udělení patentu, popis vynálezu, popřípadě jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok, anotace, potřebné přílohy a doklad o nabytí práva na patent (v případě, že přihlašovatel není zároveň původcem patentu). Přihlašovatel je povinen uhradit správní poplatek ve výši, kterou stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání přihlášky vznikne v souladu s ustanovením § 27 patentového zákona přihlašovatelovi právo priority, tedy přednostní právo na udělení patentu oproti všem přihláškám se stejným předmětem, které budou podány později.

Nejprve je přihláška vynálezu v rámci řízení podrobena předběžnému (formálnímu) průzkumu, jenž předpokládá nejen splnění formálních požadavků na přihlášku (zejména zda je uhrazen správní poplatek), ale také zjišťování ÚPV, zda vynález splňuje zákonem stanovené podmínky patentovatelnosti a zda nespadá pod některou z výluk z patentovatelnosti (například objev nebo předmět příčící se dobrým mravům). Nejsou-li tyto požadavky splněny či opraveny (je-li to možné), ÚPV přihlášku zamítne. V opačném případě přihlášku vynálezu po uplynutí osmnácti měsíců od vzniku práva přednosti zveřejní a toto oznámí ve Věstníku Úřadu.⁴⁷ Od této chvíle může každý podávat připomínky k patentovatelnosti vynálezu, ke kterým Úřad přihlédne v následující fázi řízení – při úplném průzkumu.

Úplný průzkum je prováděn na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby (tato žádost musí být podána nejpozději do třiceti šesti měsíců od podání přihlášky), výjimečně i *ex offio*. Jeho cílem je ověřit způsobilost vynálezu k udělení patentu a odstranit případné formální vady. Porovnává se předmět patentové přihlášky s výsledky rešerše na novost tak, aby případným výsledkem řízení byl patent, který ve vztahu ke stavu techniky představuje řešení nové a je současně výsledkem vynálezecké činnosti. Úplný průzkum je ukončen buď zamítnutím patentové přihlášky, zastavením řízení nebo udělením patentu. Podle ustanovení § 34 PatZ je přihláška zamítnuta, nejsou-li splněny hmotněprávní podmínky pro udělení patentu. K zastavení řízení dojde v případech, kdy marně uplyne lhůta pro podání návrhu na zahájení úplného průzkumu nebo pokud přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě vady přihlášky.

⁴⁶ V řízení o patentové přihlášce platí obecné předpisy o správním řízení, zejména pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s určitými odchylkami. V řízení před Úřadem se nepoužije například ustanovení o prominutí zmeškání úkonu, o přerušení řízení nebo o lhůtách pro vydání rozhodnutí.

⁴⁷ §31 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Konečně může být řízení ukončeno udělením patentu, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro jeho udělení.

Účinky patentu nastávají dle ustanovení § 11 odst. 2 PatZ ode dne, kdy bylo udělení patentu oznámeno ve Věstníku ÚPV.

4.1.5 Účinky a doba platnosti patentu

Majiteli patentu, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 PatZ, vzniká výlučné právo vynález využívat, právo poskytnout souhlas k jeho využívání jiným osobám (zpravidla licenční smlouvou) nebo na ně patent převést. Jedná se o absolutní majetkové právo působící *erga omnes*, jež sice vzniká majiteli patentu až okamžikem oznámení o udělení patentu ve Věstníku ÚPV, zákon však stanoví majiteli patentu právo na přiměřenou odměnu vůči osobám, které patent využívaly ode dne zveřejnění patentové přihlášky. Součástí absolutního majetkového práva je také právo komukoli ve využití vynálezu zabránit.⁴⁸

Dle ustanovení §13 a § 13a PatZ nesmí žádná třetí osoba bez souhlasu majitele patentu vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo sním jiným způsobem nakládat (zákaz přímého využívání) nebo dodávat neoprávněným osobám prostředky, které se týkají podstatného prvku vynálezu a které slouží k jeho uskutečnění (zákaz nepřímého využívání).

Patentový zákon v § 17 upravuje omezení účinků patentu, tedy případů, kdy využívání vynálezu bez souhlasu majitele není považováno za porušení jeho práv, resp. patent nepůsobí proti osobě, která využívala vynález před vznikem práva přednosti nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření. Zmíněná nezávislost však musí být absolutní, není přípustná například dřívější konzultace nebo společný výzkum s původcem nebo majitelem patentu.⁴⁹ V souladu s Pařížskou úmluvou patentový zákon v § 18 upravuje další případy výjimek, kdy jsou účinky patentu omezeny. Chráněné hodnoty jsou různé, vždy se však týkají činností nebo způsobů využití, které mají za cíl ochranu obecnějších zájmů společnosti upřednostněných na úkor majitele patentu⁵⁰, jako například využití vynálezu při individuální přípravě léku v lékárně na základě lékařského předpisu, a to včetně nakládání s lékem takto připraveným nebo při činnosti prováděné pro neobchodní a experimentální účely.

⁴⁸ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017, 83 s.

⁴⁹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 76 s.

⁵⁰ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017, 152 s.

Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu.⁵¹ Je to zároveň nejdelší možná doba platnosti, ovšem za předpokladu každoroční úhrady udržovacího poplatku, který je vyměřován a vybírán podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Patent zanikne, uplyne-li doba jeho platnosti, není-li ve stanovené lhůtě zaplacen poplatek za udržování patentu nebo vzdá-li se patentu sám majitel. V úvahu přichází i zrušení neprávem uděleného patentu Úřadem.⁵²

4.1.6 Mezinárodní ochrana vynálezů

Průmyslově právní ochrana je založena na zásadě teritoriality. V souladu s touto zásadou platí, že udělené patenty jsou účinné pouze na území státu, jehož orgán patent udělil. V řadě případů, zejména ve snaze ochránit vlastní export, je ale potřeba zajistit ochranu svých vynálezů také v zahraničí. K získání a udržování právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví je možné využít různých možností.

První z nich, jak tuto ochranu získat, je tradiční, cestou národního přihlašování.⁵³ Ta je vhodná za předpokladu, že je ochrana požadována v jednom nebo několika málo konkrétních státech. Přihláška se podává zvlášť v každé zemi, ve které se ochrana požaduje. Nevýhodou jsou ale zvýšené náklady na překlady či zastoupení místním patentovým zástupcem. Je také nutné platit samostatně všechny poplatky a sledovat běh lhůt.

Další možností je podání přihlášky do více zemí najednou tzv. mezinárodní cestou a získání zahraniční ochrany vynálezu, například prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (*Patent Cooperation Treaty*, dále také „PCT“), jež byla podepsána ve Washingtonu dne 19. června 1970 (doplněna v roce 1979 a 1984). Přihlašovatel podáním jediné mezinárodní patentové přihlášky získává právo priority pro svůj vynález ve všech smluvních státech. Přihláška se podává u národního patentového úřadu nebo přímo u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě. Řízení má dvě fáze. V rámci fáze mezinárodní se provádí jediný formální průzkum a mezinárodní rešerše přihlášky. Na mezinárodní fázi navazuje fáze národní, která probíhá před patentovými úřady zemí, ve kterých je ochrana vynálezu požadována.

⁵¹ § 21 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

⁵² § 22 a § 23 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

⁵³ HORÁČEK, Roman., ČADA, Karel., HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 204 s.

V neposlední řadě je možné získání regionálního evropského patentu na základě Úmluvy o udělování evropských patentů, jež vstoupila v platnost v roce 1978 a vytvořila Evropskou patentovou organizaci (EPO), která tyto evropské patenty uděluje. Přihlašovatel může na základě evropské patentové přihlášky⁵⁴ získat patentovou ochranu v několika nebo ve všech smluvních státech této úmluvy, a to na základě jediné přihlášky a jediného řízení. Takto získaný patent má stejný účinek jako patent získaný národní cestou.

4.2 Užitné vzory

Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou vhodnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro svůj vynález je možné si zvolit i jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu, než je ochrana patentem, a to ochranu tzv. užitným vzorem.⁵⁵

4.2.1 Předmět ochrany

Užitný vzor, nazývaný též „malý patent“, chrání dle ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“ či „UŽVz“) technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

- **Novost** – stejně jako u vynálezů je podmínkou ochrany technických řešení světová novost, tzn., že technická řešení dosud nejsou součástí stavu techniky. Právní konstrukce novosti užitných vzorů je, ale na rozdíl od patentů, odlišná. V souladu s ustanovením § 4 UŽVz je stavem techniky „*vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno*“. Není jím ale takové zveřejnění výsledku práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. Užitný vzor se tím stává zajímavým prostředkem průmyslově právní ochrany pro subjekty, které připustily (ať už z jakéhokoliv důvodu) dřívější zveřejnění vlastního řešení. Právní úprava užitných vzorů tak poskytuje přihlašovateli šestiměsíční ochrannou lhůtu, resp. do šesti měsíců po zveřejnění podstaty technického řešení může být přihláška užitného vzoru podána a předchozí zveřejnění v uvedené lhůtě nebrání naplnění požadavku novosti (oproti

⁵⁴ § 35a an. zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁵ ÚPV. *Průmyslová práva. Užitné vzory* [online]. upv.cz, 19. července 2016 [cit. 28. února 2017]. Dostupné na <<https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/uzitne-vzory.html>>.

patentové ochraně, kde zveřejněním dochází k destrukci novosti technického řešení a pevnou patentovou ochranu z tohoto důvodu nelze získat).⁵⁶

- **Přesah rámce pouhé odborné způsobilosti** – tj. přesah odborné dovednosti. K ochraně není způsobilé například takové technické řešení, které je založeno pouze na změně materiálu, aniž by byla nalezena nějaká jeho nová vlastnost. Stejně tak je nezpůsobilé řešení, které představuje použití známých řešení v blízkém oboru techniky, pokud se jeho účinky odborníkům samy nabízí a nepřesahují tak rámec pouhé odborné způsobilosti.⁵⁷
- **Průmyslová využitelnost** - průmyslově využitelným je, dle ustanovení § 5 UŽVz, takové technické řešení, které je možno opakovaně využívat v hospodářské činnosti.

Zákon o užitných vzorech v § 2 demonstrativně vyjmenovává předměty a činnosti, které za technická řešení nepovažuje a nelze je proto chránit užitným vzorem. Jsou jimi objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů nebo pouhé uvedení informace. Podobně nelze podle ustanovení § 3 užitným vzorem chránit technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky, dále odrůdy rostlin a plemena zvířat, včetně biologických reproduktivních materiálů, a způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Výhoda ochrany užitným vzorem spočívá také v tom, že zde zákon umožňuje i tzv. odbočení. V případě zamítnutí žádosti o udělení patentu může přihlašovatel například odbočit z patentové přihlášky na přihlášku užitného vzoru a je mu uznána priorita z původní patentové přihlášky. Právní úprava umožňuje přihlašovateli do dvou měsíců od rozhodnutí o patentové přihlášce, nejpozději však do deseti let podat přihlášku užitného vzoru. Podmínkou ovšem je, že se musí jednat o stejné technické řešení.⁵⁸ Tato možnost dává prostor pro strategickou taktiku přihlašovatele v případě snahy o zachování práv k danému technickému řešení. Stejně tak je možné podat přihlášky k užitnému vzoru a patentu zároveň. Zatímco už běží ochrana užitným vzorem, běží zkoumání patentovatelnosti.

4.2.2 Řízení o udělení užitného vzoru

O zápis užitného vzoru se žádá přihláškou užitného vzoru podanou u ÚPV. Přihláška musí obsahovat žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, včetně názvu užitného vzoru, dále popis technického řešení, případné výkresy a nejméně jeden nárok na ochranu, v němž musí

⁵⁶ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 51 s.

⁵⁷ HORÁČEK, Roman., ČADA, Karel., HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 206 s.

⁵⁸ § 10 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

být vymezen předmět, který má být užitným vzorem chráněn. V přihlášce musí být také obsaženo, kdo je původcem předmětu přihlášky užitného vzoru. Okamžikem podání přihlášky u Úřadu vzniká přihlašovatelovi právo přednosti.⁵⁹

Řízení o udělení užitného vzoru je založeno na registračním principu. Před zápisem do rejstříku je prováděn pouze formální průzkum, včetně průzkumu zápisné způsobilosti, tj. vyloučení těch přihlášek, které nemohou být užitným vzorem chráněny nebo spadají do výluk z ochrany. Pokud přihláška splňuje formální požadavky a je způsobilá k zápisu, Úřad zapíše užitný vzor do rejstříku a vydá přihlašovatelovi osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku. Zápis užitného vzoru následně oznámí ve Věstníku a rovněž užitný vzor zveřejní.

Právní úprava tak při zápisu užitného vzoru do rejstříku presumuje jeho novost, přesah rámce pouhé odborné dovednosti a jeho průmyslovou využitelnost, čímž posouzení těchto podmínek odsouvá do fáze řízení o výmazu užitného vzoru⁶⁰, které může být zahájeno na návrh kterékoliv osoby, aniž by musela osvědčovat právní zájem. Jedná se o základní rozdíl od ochrany patentem. Protože se před zápisem užitného vzoru do rejstříku neprovádí rešerše ani úplný průzkum, může tak ochranu získat po právu i řešení, která nejsou nová ani nepředstavují překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Nejedná se přitom o nedopatření, nesprávnost postupu či jiné pochybení, ale v souladu s právním předpisem aprobovaný postup, negativní důsledek za to, že řízení je velmi rychlé a finančně nenáročné.⁶¹

V důsledku výše uvedeného je výmaz užitných vzorů, oproti zrušení patentové ochrany, celkem běžnou záležitostí. Návrh na výmaz musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh opírá.⁶² Důvodem podání návrhu může být to, že technické řešení není způsobilé k ochraně, resp. nevyhovuje v souladu s ustanovením § 1 a § 3 UŽVz požadavku novosti, dostatečnému stupni tvůrčí úrovně, nebo předmět užitného vzoru je již chráněn patentem či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti. Dle ustanovení § 17 odst. 1. písm. c) zákona o užitných vzorech, může být dalším důvodem podání návrhu na výmaz i skutečnost, že jde předmět užitného vzoru nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru.

⁵⁹ § 8 a §9 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁰ usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. července 2007, sp. zn. 5 A 130/2001.

⁶¹ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 56 s.

⁶² § 18 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení o výmazu je ukončeno buď zamítnutím návrhu s následkem ponechání užitého vzoru v platnosti, anebo výmazem z rejstříku v celém či částečném rozsahu, jenž je pak v rozhodnutí přesně vymezen.⁶³

Výmaz užitého vzoru z rejstříku má účinky *ex tunc*, jako kdyby vzor nebyl nikdy do rejstříku zapsán.

4.2.3 Účinky a doba ochrany

Dnem zápisu užitého vzoru do rejstříku získává majitel užitého vzoru absolutní právo subjektivní povahy, působící vůči všem třetím osobám (*erga omnes*), které mají povinnost zdržet se zásahů do majitelových práv.

Účinky zápisu užitého vzoru jsou prakticky totožné jako účinky patentu. To znamená, že nikdo nesmí dané technické řešení vyrábět, uvádět do oběhu či upotřebit, pokud k tomu neobdržel souhlas majitele užitého vzoru. Institut licenční smlouvy se zde uplatňuje obdobně jako v případě patentu a majitel užitého vzoru je tak oprávněn udělit souhlas k využívání dalším osobám.⁶⁴

Doba platnosti užitého vzoru činí čtyři roky ode dne podání přihlášky nebo od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem. Tuto dobu lze na žádost majitele užitého vzoru dvakrát prodloužit o další tři roky.⁶⁵ Maximální doba ochrany je tedy deset let.

4.3 Průmyslové vzory

Průmyslový vzor je zvláštním a samostatným předmětem průmyslově právní ochrany, jež se vztahuje k zevnějšku, vzhledu výrobku nebo jeho části bez ohledu na to, zda je chráněn podle zákona či nikoli.⁶⁶ Jedná o ucelený soubor vizuálně vnímatelných znaků označovaný pojmem design. Průmyslový vzor je výsledek tvůrčí činnosti především v oblasti průmyslového výtvarnictví a návrhářství, kde technické účinky a vlastní technická řešení hrají zpravidla jen nepatrnou roli.⁶⁷

Právní úprava průmyslových vzorů je obsažena v zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech

⁶³ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 241 s.

⁶⁴ § 12 zákona č. 478/1992 Sb., o užiténých vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁵ § 15 zákona č. 478/1992 Sb., o užiténých vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁶ RÝDL, Jan. *Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2008. 13 s.

⁶⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 251 s.

a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně průmyslových vzorů“ nebo „PrůmVz“).

4.3.1 Předmět ochrany

Zákon vymezuje průmyslový vzor stanovením podmínek zápisné způsobilosti průmyslového vzoru do rejstříku. Představuje vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, tedy v podstatě znaků zjistitelných lidskými smysly, a to zrakem a hmatem. Průmyslový vzor je dle ustanovení § 3 PrůmVz způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.

- **Nový** – tj. takový shodný průmyslový vzor, který nebyl přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti, například zveřejněním na základě zápisu do rejstříku, vystavením, užíváním v obchodě nebo jiným způsobem, přičemž průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Novost je ve smyslu zákona chápána jako absolutní světová novost designu. Jedná se o objektivní kritérium, pro jehož zjištění není rozhodné ustanovení o nezávislosti tvůrčí práce původce, resp. proti novosti průmyslového vzoru lze s úspěchem namítat každou skutečnost, která byla prokazatelně zpřístupněna veřejnosti před nabytím práva přednosti k předmětnému vzoru a je s ním shodná.⁶⁸ Průmyslový vzor není považován za zpřístupněný veřejnosti v případě, že s ním byla seznámena třetí osoba pod podmínkou důvěrnosti, nebo pokud byl zpřístupněn veřejnosti jako důsledek poskytnuté informace či jednání uskutečněného původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem, a to během dvanácti měsíců přede dnem podání přihlášky či přede dnem vzniku práva přednosti.⁶⁹
- **Individuální povaha** – je zákonem definována jako odlišný celkový dojem průmyslového vzoru, který vyvolává u informovaného uživatele, v porovnání s celkovým dojmem průmyslového vzoru, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Není tedy rozhodující, že jsou odlišné jednotlivé detaily výrobku, významně jiný musí být právě onen celkový dojem, a to s přihlédnutím k charakteru výrobku, odvětví a míře volnosti, kterou měl původce při vývoji daného průmyslového vzoru. Požadavek individuální povahy (subjektivní kritérium) tak

⁶⁸ SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 64 s.

⁶⁹ § 6 odst. 2. zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

zpřísňuje, oproti dosavadnímu stavu, podmínky jeho zápisné způsobilosti, resp. není zde nárok na udělení právní ochrany pro každý nový design, ale pouze pro takový, který současně splňuje i podmínky individuální povahy.⁷⁰

Dle ustanovení § 8 PrůmVz nebude do rejstříku zapsán průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy, i když splňuje podmínku novosti a individuální povahy.

4.3.2 Řízení o přihlášce průmyslového vzoru

Přihlášku průmyslového vzoru může podat původce nebo jeho právní nástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností. Podáním písemné přihlášky užitého vzoru u ÚPV se zahajuje správní řízení o zápisu. Náležitosti, které musí písemná přihláška průmyslového vzoru obsahovat, stanoví zákon o ochraně průmyslových vzorů v ustanovení § 35. Jsou to mimo jiné název průmyslového vzoru a určení výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, a to včetně jeho zařazení podle příslušných tříd mezinárodního třídění⁷¹ průmyslových výrobků.

Dle zákona může být u Úřadu podána jak přihláška jednoduchá pro zápis jen jednoho průmyslového vzoru, tak i hromadná přihláška se žádostí o zápis dvou či více průmyslových vzorů. Výhodou hromadné přihlášky je menší administrativní a finanční náročnost. Všechny průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce, s výjimkou vzorů spočívajících ve zdobení, musí patřit do stejné třídy mezinárodního třídění (tzv. Locarnského) průmyslových vzorů.

Řízení u Úřadu je založeno na tzv. průzkumovém principu, v němž se shoduje například s řízením o udělení patentu v případě vynálezu. Průzkumový princip předpokládá jak splnění formálních požadavků, tak i zjišťování Úřadu, zda daný výrobek splňuje všechny zákonem stanovené věcné podmínky ochrany průmyslového vzoru a zda nepatří mezi některé z výluk, kvůli kterým není přípustné ochranu poskytnout. Dnem podání přihlášky, která splňuje požadované náležitosti, vzniká přihlašovatelovi právo přednosti. V případě splnění všech stanovených podmínek ÚPV, dle ustanovení § 38 PrůmVz, zapíše průmyslový vzor do rejstříku a přihlašovatelovi o tom vydá osvědčení. Zároveň zapsaný průmyslový vzor zveřejní.

⁷⁰ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 271.

⁷¹ Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968 a změněná dne 28. října 1979, vyhl. č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl. č. 85/1985 Sb.

4.3.3 Účinky a doba ochrany

Zápis do rejstříku je správním rozhodnutím *sui generis* a zakládá výlučná subjektivní práva fyzické nebo právnické osoby. Tato práva náleží pouze vlastníku průmyslového vzoru a působí vůči všem. V zákoně je uplatňována tzv. vlastnická teorie, kdy průmyslový vzor je brán jako předmět vlastnického práva a místo označení „majitel“ se uplatňuje označení „vlastník“.

Zápisem průmyslového vzoru do rejstříku jeho vlastník získává výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Zákon užíváním chápe zejména výrobu, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, ale také skladování takového výrobku k uvedeným účelům. Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání přihlášky.⁷²

Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru činí dle ustanovení § 11 PrůmVz pět let od data podání přihlášky. Vlastník může tuto dobu ochrany opakovaně obnovovat, vždy o dalších pět let. Celková doba ochrany však nemůže přesáhnout pětadvacet let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Spolu s žádostí o obnovu je vlastník průmyslového vzoru povinen zaplatit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4.3.4 Průmyslový vzor Společenství

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství vytváří jednotný systém ochrany průmyslových vzorů na celém území Společenství, který funguje nezávisle na národních systémech ochrany průmyslových vzorů.

Nařízení rozlišuje dvě formy ochrany, konkrétně pak nezapsaný průmyslový vzor a zapsaný průmyslový vzor Společenství. Právní úprava *nezapsaného vzoru* vytváří alternativní nabídku některých odvětví průmyslu (př. textilní průmysl), která vyrábí v krátkém období množství vzorů s krátkou životností na trhu. Majitel nezapsaného vzoru má výlučné právo průmyslový vzor užívat, zabránit třetí osobě v užívání vzoru ale může pouze v případě, že se jedná o vědomý úmysl chráněný vzor kopírovat. Nezapsaný vzor je chráněn po dobu tří

⁷² § 19 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

let od chvíle, kdy je zpřístupněn veřejnosti. O tomto zpřístupnění by měl mít majitel vzoru ve svém zájmu dostatečné množství důkazních prostředků.⁷³

Zapsané průmyslové vzory se naproti tomu zapisují do Rejstříku průmyslových vzorů Společenství, který vede Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu⁷⁴ se sídlem v Alicante. Na rozdíl od zapsaného průmyslového vzoru českým ÚPV, před zápisem do rejstříku nedochází k průzkumu zaměřenému na novost či individuální povahu. Výhodou zapsaných vzorů Společenství je delší doba ochrany (až 25 let od podání přihlášky) a větší právní jistota, kterou svému majiteli poskytují.

⁷³ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 298 - 300.

⁷⁴ Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (*Office for Harmonization of Internal Market* nebo-li „OHIM“) je agenturou Společenství, která má na starost řízení související s registrací komunitárních ochranných známek (od roku 1996) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství (od roku 2003).

5 Srovnání režimu podnikových (zaměstnaneckých) výsledků

5.1 Podnikový (zaměstnanecký) vynález

Obecně, dle ustanovení § 8 odst. 1 patentového zákona, má právo na patent původce vynálezu nebo jeho právní nástupce, přičemž původcem vynálezu může být výlučně fyzická osoba, která svou tvůrčí činností vynález vytvořila. Právo na patent ovšem za určitých okolností přechází na subjekt jiný, od původce odlišný. V případě, že původce vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli (dále jen „pracovní poměr“), přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a původcem stanoveno jinak. Právo na původcovství není tímto nijak dotčeno.⁷⁵

Pracovním poměrem se rozumí nejen samotný pracovní poměr dle ustanovení § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPr“), tj. vztah založený pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), právní poměr člena družstva vůči družstvu nebo statutárního orgánu vůči společnosti. Všechny tyto právní poměry jsou charakteristické závislostí, dlouhodobostí a přenecháním výsledků činnosti k využití jiné osobě (zaměstnavateli, družstvu, korporaci).⁷⁶

Vynález, který byl tedy původcem vytvořen v rámci pracovního poměru, je označován jako podnikový vynález. Jedná se o případ zákonné *cese*, kdy zákon umožňuje za přesně stanovených podmínek legální *cesi* práva na patent z původce vynálezu na jeho zaměstnavatele. Na zaměstnavatele ale přechází pouze práva majetková, tj. právo vynález patentovat a dále s ním jakkoli nakládat. Právo na původcovství, které jakožto typické osobnostní právo vždy zůstává původci vynálezu, na něj nepřechází.⁷⁷

O skutečnosti, že byl vytvořen podnikový vynález, je původce povinen zaměstnavatele dle § 9 odst. 2 PatZ neprodleně písemně vyrozumět a zároveň je mu povinen předat veškeré podklady potřebné k posouzení vynálezu. Od okamžiku písemného vyrozumění plyne zaměstnavateli tříměsíční lhůta k uplatnění práva na patent (vůči původci – zaměstnanci). Zaměstnavatel se tedy musí do tří měsíců od vyrozumění vyjádřit, zda uplatní právo na patent.

⁷⁵ §9 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

⁷⁶ KOUKAL, Pavel, ČERNÝ, Miroslav, CHARVÁT, Radim. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 75 s.

⁷⁷ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017. 61 s.

V opačném případě toto právo přechází automaticky zpět na původce, resp. zaměstnance.⁷⁸ V této tříměsíční lhůtě jsou původce i zaměstnavatel povinni zachovávat o vynálezu vůči třetím osobám mlčenlivost, a to i po uplynutí této lhůty.

Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro nárok na přiměřenou odměnu je postačující skutečnost, že zaměstnavatel právo na dané řešení uplatnil, nikoli podání příslušné přihlášky ÚPV, nebo dokonce kladné vyřízení a udělení právní ochrany takového řešení. Vzniká tak tedy nárok na odměnu i v případě, že zaměstnavatel uplatní takové právo a dále s ním žádným kvalifikovaným způsobem nenakládá, tedy je ani nevyužívá.⁷⁹ Pro stanovení výše odměny jsou pak rozhodné pouze parametry, které uvádí § 9 odst. 4 PatZ:

- *technický a hospodářský význam vynálezu;*
- *přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním;*
- *materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu;*
- *rozsah pracovních úkolů původce.*

I přes výše uvedené skutečnosti a zákonem stanovené parametry může nastat situace, kdy se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo uplatněním vynálezu. V takovém případě má původce právo na dodatečné vypořádání se svým zaměstnavatelem.⁸⁰ Zaměstnanec má tedy nárok na další hmotné ocenění v případech, kdy byl v praxi uplatněn vynález ve větší míře než se původně předpokládalo (například byly uděleny licence), a došlo tak k významnému ekonomickému přínosu (zisku) zaměstnavatele k vynálezu. Ani dodatečné vypořádání není vázáno na podání patentové přihlášky či udělení patentu.

Této povinnosti (ani jiných výše zmíněných) se zaměstnavatel nezbaví tím, že se zaměstnaným původcem vynálezu ukončí právní poměr.

Obě strany mají v průběhu výše uvedeného vztahu vůči sobě vzájemná práva a povinnosti. Proporcionalita těchto práv a povinností, tj. práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance je blíže rozpracovaná v kapitole šesté.

⁷⁸ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C.H.Beck, 2017. 77 s.

⁷⁹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 68 - 71.

⁸⁰ Tamtéž.

5.1.1 Zlepšovací návrh

Dle ustanovení § 72 PatZ se „za zlepšovací návrhy se pokládají technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat“, přičemž „práva ze zlepšovacích návrhů nevzniknou, brání-li jim práva z patentu“.

Zlepšovatel je povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, jestliže se zlepšovací návrh týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. Právo zaměstnavatele využívat zlepšovací návrh nevzniká, na rozdíl od vynálezu, uplatněním práva na patent v tříměsíční lhůtě od písemného vyrozumění původce, ale uzavřením smlouvy se zlepšovatelem o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj. Jestliže zaměstnavatel se zlepšovatelem ve lhůtě dvou měsíců od nabídky zlepšovacího návrhu tuto smlouvu neuzavře, má zaměstnanec - zlepšovatel právo se zlepšovacím návrhem nakládat bez omezení.

Za zlepšovací návrh nelze z povahy věci považovat řešení, které zaměstnanec navrhl v rámci plnění pracovních úkolů nebo obecného popisu práce (tato řešení pak spadají do obchodního tajemství zaměstnavatele).⁸¹ Je-li tedy dosahování podobných zlepšení v pracovní náplni zaměstnance, pak tato skutečnost je důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu zaměstnavatelem. Zlepšovatel pak nemá právo se zlepšovacím návrhem nakládat. Nabídnuté řešení je majetkem zaměstnavatele, protože bylo vytvořeno ke splnění pracovního úkolu. Zaměstnanec nemá tak ani nárok na odměnu, neboť byl za vykonanou práci již odměněn například mzdou či platem.⁸²

5.2 Podnikový (zaměstnanecký) užitečný vzor

Zákon o užitečných vzorech neobsahuje úpravu tzv. podnikových užitečných vzorů, použijí se proto dle § 21 odst. 2 UžVz obdobně ustanovení § 9 a § 10 PatZ, která upravují podnikový vynález.⁸³ Z hlediska právního režimu je podnikový užitečný vzor zvláštním typem⁸⁴, tj. technickým řešením, které vytvořil původce ke splnění úkolu z pracovního poměru k zaměstnavateli. Právo na užitečný vzor přechází na zaměstnavatele, není-li smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a původcem stanoveno jinak.

⁸¹ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C.H.Beck, 2017. 300 s.

⁸² HÁCHOVÁ, Kateřina. *Vynález vytvořený v pracovně-právním vztahu čili Podnikový vynález a Zlepšovací návrh – část 3*. [online]. ceskenoviny.cz, 31. března 2011 [cit. 29. ledna 2017]. Dostupné na <<http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vynalez-vytvoreny-v-pracovne-pravnim-vztahu-cili-podnikovy-vynalez-a-zlepsovaci-navrh-cast-3-/610199>>.

⁸³ rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 1446/2009.

⁸⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Orac, 2003, 49 s.

Původce, který vytvořil užitný vzor v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení užitého vzoru. Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě do tří měsíců od tohoto vyrozumění právo na užitný vzor, přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku. Uplatní-li ho, může i sám původce podat přihlášku užitého vzoru, ve které uvede, že jde o zaměstnanecký užitný vzor.⁸⁵

5.3 Zaměstnanecký průmyslový vzor

Problematika zaměstnaneckého průmyslového vzoru je upravena v ustanovení § 13 an. PrůmVz a v podstatě odpovídá zásadám, které platí pro vynálezy. Úvodní části vzájemně si odpovídajících ustanovení, tedy ustanovení § 9 a § 13, jsou shodné.⁸⁶ Předpokladem pro vznik jak zaměstnaneckého vynálezu, tak zaměstnaneckého průmyslového vzoru je skutečnost, že původce vytvořil vynález či v druhém případě průmyslový vzor ke splnění úkolu plynoucího z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu. Při splnění této podmínky přechází však právo na patent na zaměstnavatele, kdežto v případě průmyslového vzoru právo k němu přechází na toho, kdo původci vytvoření průmyslového vzoru zadal⁸⁷, pokud není smlouvou stanoveno jinak. A stejně jako je tomu u vynálezů, právo na původcovství tímto není dotčeno. V případě průmyslového vzoru, který vznikl ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, dochází tedy k zákonné *cessi* na tzv. zadavatele. Zpravidla jím bude zaměstnavatel, ale vzhledem k dikci zákona, že jde o „jiný obdobný vztah“, může jít i o družstvo nebo korporaci, které ve vztahu k původci v pracovněprávním vztahu nejsou.⁸⁸

Obdobná je i informační povinnost původce písemně vyrozumět zadavatele o vytvoření průmyslového vzoru a předat mu veškeré podklady, tj. výkresovou dokumentaci, přípravné materiály atd.

V případě kvalifikované nečinnosti zadavatele, tj. neuplatnění práva na průmyslový vzor ve lhůtě tří měsíců, zákon o průmyslových vzorech v § 13 odst. 3 zakotvuje tzv. *re-cessi* - zpětný přechod práva na průmyslový vzor na původce. Zadavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat mlčenlivost, tj. v situaci, kdy není zcela zřejmé, zda z důvodu kvalifikované nečinnosti zadavatele, právo na průmyslový vzor přejde zpět na původce.

⁸⁵ ÚPV. *Životní situace – užité vzory* [online]. upv.cz, 20. listopadu 2015 [cit. 29. ledna 2017]. Dostupné na <https://www.upv.cz/cs/upv/uredni-eska/poskytovani_informaci/zivotni_situace_uv.html>.

⁸⁶ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 99 s.

⁸⁷ Tamtéž.

⁸⁸ KOUKAL, Pavel, ČERNÝ, Miroslav, CHARVÁT, Radim. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 76 -78.

V případě zpětného přechodu na původce, zákon stanoví zvláštní jednoměsíční povinnost zadavateli. *Re-cessi* se původce stává opět nositelem práva na průmyslový vzor, a pouze on, případně jeho právní nástupce, má tak právo podat přihlášku a dosáhnout zápisu průmyslového vzoru do rejstříku.⁸⁹

Další rozdíl mezi právní úpravou podnikových vynálezů a zaměstnaneckých průmyslových vzorů je právní úprava přiměřené odměny pro původce.⁹⁰ V případě zaměstnaneckého průmyslového vzoru se dle ustanovení § 13 odst. 4 PrůmVz vychází při stanovení výše přiměřené odměny z přínosu dosaženého užíváním průmyslového vzoru nebo jeho jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zadavatele na vytvoření průmyslového vzoru a k rozsahu zadání původci. Oproti přiměřené odměně za podnikový vynález je nutné, aby byl skutečně využit nebo jinak uplatněn. Jedná se o naprosto zásadní rozdíl, neboť v případě přiměřené odměny za podnikový vynález je rozhodnou právní skutečností pro vznik práva na přiměřenou odměnu uplatnění tohoto práva zaměstnavatelem, zatímco u zaměstnaneckého průmyslového vzoru můžeme hovořit o přiměřené odměně pouze v případě, že průmyslový vzor byl využit nebo jinak uplatněn.⁹¹

Původce má dále dle ustanovení § 13 odst. 4 PrůmVz právo na dodatečné vypořádání, a to v případě, kdy se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru. Nicméně ustanovení zákona je třeba aplikovat obdobně jako u podnikových vynálezů pouze v těch případech, kdy nepoměr mezi vyplacenou odměnou za uplatnění a přínosem dosaženým pozdějším užíváním je skutečně zjevný, resp. musí jít o takový průmyslový vzor, na kterém zadavatel postaví svůj výrobní program, či se jedná o spotřebitelsky mimořádně atraktivní design přinášející zadavateli mimořádný zisk. Přiměřená odměna se pak v případě průmyslových vzorů počítá ze zisku, nikoli pouze z výnosů, protože náklady spojené s užíváním a průmyslově právní ochranou průmyslového vzoru je třeba vždy odečíst.⁹²

Průmyslové vzory jsou upraveny také na unijní úrovni. Právní úprava práva na unijní (průmyslový) vzor je obsažena v článku 14 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001. Dle článku 14 odst. 1 má právo k (průmyslovému) vzoru původce vzoru nebo jeho právní nástupce. V případě, že byl vyvinut zaměstnancem vykonávajícím své pracovní povinnosti nebo na základě příkazů svého zaměstnavatele, právo k unijnímu (průmyslovému)

⁸⁹ KOUKAL, Pavel, ČERNÝ, Miroslav, CHARVÁT, Radim. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 76 -78.

⁹⁰ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 102 s.

⁹¹ Tamtéž.

⁹² KOUKAL, Pavel, ČERNÝ, Miroslav, CHARVÁT, Radim. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 79 s.

vzoru má podle ustanovení článku 14 odst. 3 tohoto nařízení zaměstnavatel, pokud není dohodnuto nebo vnitrostátními právními předpisy stanoveno jinak. Dle judikatury Soudního dvora ES nutno článek 14 odst. 3 vykládat restriktivně. Nevztahuje se na unijní vzory, které byly vytvořeny na zakázku, neboť ze znění tohoto článku vyplývá, že „zaměstnavatel“ se stává majitelem průmyslového vzoru pouze tehdy, vyvine-li ho „zaměstnanec“ při výkonu svých pracovních povinností nebo na základě příkazů svého zaměstnavatele. Pojem „zaměstnanec“ tak má označovat osobu, která je při zhotovování (průmyslového) vzoru v rámci pracovního vztahu podřízena svému „zaměstnavateli“.⁹³

⁹³ Soudní dvůr: Rozsudek ze dne 2. července 2009, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo SL), C-32/08, Sb. rozh. s. I-05611, bod 49.

6 Proporcionalita práv a zájmů zaměstnavatele a zaměstnanců ve vztahu k nehmotným výsledkům

Současná právní úprava podnikového vynálezu vyvolává řadu problematických otázek. Jak jsem již v předchozí kapitole uvedla, dle ustanovení § 9 PatZ platí, že právo na patent přechází na zaměstnavatele, vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, není-li smlouvou stanoveno jinak. Původce je povinen zaměstnavatele vyrozumět o vytvoření vynálezu a předat mu veškeré podklady. Uplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění právo na patent, stává se sám oprávněným přihlašovatelem vynálezu a případným majitelem patentu. Pokud právo neuplatní, přechází toto právo zpět na původce. Tím ale právní úprava v zásadě končí a ponechává tak řadu důležitých otázek otevřenou. Samotné problematice nerovnosti vztahu původce vynálezu a jeho zaměstnavatele je věnována jen malá pozornost.

6.1 Právo původce u podnikového vynálezu

Uplatní-li zaměstnavatel právo na patent, dojde v rámci vzniku podnikového vynálezu k přechodu práva na patent, jedná se ale pouze o přechod majetkového práva. Právo původce vynálezu na jeho původcovství není, jako právo osobního charakteru, nijak dotčeno. Zaměstnavatel je jako přihlašovatel povinen uvést jméno, příjmení a bydliště původce v přihlášce vynálezu a původce vynálezu je následně uveden i v patentové listině.⁹⁴ Přihlášky vynálezů jsou někdy v rozporu se skutečností, kdy za původce vynálezu jsou označovány osoby, které jej nevytvořily vlastní tvůrčí činností, ale poskytovaly například zázemí pro výzkum a vývoj. Tyto nesprávně označené osoby nejsou dle PatZ původci vynálezu. ÚPV v rámci řízení o přihlášce nezkoumá, zda původce uvedený v přihlášce vynález skutečně vytvořil, zkoumá pouze splnění podmínek zápisné způsobilosti jednotlivých přihlášek. Navíc ÚPV u podnikových vynálezů spoléhá jen a pouze na prohlášení předložené přihlašovatelem, aniž by se vyžadovalo jakékoli ověření takového prohlášení.⁹⁵ Domnívám se proto, že je nanejvýš vhodné uvést původce do souladu se skutečností, právě z důvodu předejití budoucích sporů. Pokud je totiž patent již udělen, je jakákoli pozdější změna v původcovství

⁹⁴ § 16 odst. 2 písm. j., vyhláška 550/1990 Sb. Federálního úřadu pro vynálezy, o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.

⁹⁵ ÚPV. *Metodické pokyny. Část B - Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení, kapitola 1, článek 3.3* [online]. upv.cz, 31. října 2016 [cit. 8. února 2017]. Dostupné na <<https://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv/metodicke-pokyny.html>>.

v zásadě možná jen se souhlasem zapsaného původce. Také k zápisu změny na straně původce, například v případě připsání dalšího původce, ÚPV vyžaduje souhlas majitele patentu.⁹⁶

V případě plurality subjektů, tzn. je-li původců vynálezu několik, budou platit stejné podmínky uvedené výše s tím, že na zaměstnavatele přechází vždy pouze ten podíl, který vytvořil spolupůvodce za podmínek uvedených v ustanovení § 9 PatZ, tj. ke splnění úkolu z pracovního nebo obdobného poměru. Jestliže byl takový vynález vytvořen všemi spolupůvodci u jediného zaměstnavatele, pak na takového zaměstnavatele přechází odpovídající podíl na vynálezu každého z nich, a v souhrnu tak zaměstnavatel plně disponuje všemi majetkovými právy na patent. V praxi se však může stát, že se na vytvoření vynálezu podíleli spolupůvodci na základě rozdílných právních režimů, tj. nejen osoby v pracovním nebo obdobném poměru dle ustanovení § 9 PatZ, ale například ve spolupráci s externími pracovníky provádějícími pro zaměstnavatele činnost na základě jiného právního vztahu, typicky smlouvy o dílo nebo smlouvy o spolupráci, v případě kterých by na zaměstnavatele majetkové právo na patent ani nemuselo automaticky přejít. Chce-li tedy zaměstnavatel vykonávat veškerá majetková práva k vynálezu, musí tuto možnost již dopředu v příslušných smlouvách s externími pracovníky předvídat.⁹⁷

Ještě složitější situace mohou nastat, má-li původce či spolupůvodci rozdílné zaměstnavatele. Na každého ze zaměstnavatelů přejde právo na patent pouze v takovém rozsahu, v jakém se na vytvoření vynálezu podíleli zaměstnanci, kteří jsou k němu v pracovním nebo obdobném pracovněprávním poměru. Mezi stranami vznikají komplikované spolumajitelské vztahy, které je vhodné včas smluvně ošetřit.⁹⁸ Souhlasím s K. Čadou, že by mělo být zájmem všech stran, tedy původce, resp. spolupůvodců a všech zaměstnavatelů, aby povinnosti zaměstnance ve vztahu k jednotlivým zaměstnavatelům byly relativně přesně a jasně stanoveny.⁹⁹

At' už tedy mezi stranami vznikne jakýkoli pracovněprávní či jiný obdobný vztah, je vhodné vznik podnikového vynálezu předjímat a případně využít dispozitivnosti ustanovení § 9 odst. 1 PatZ a zákonnou *cessi* práva na patent mezi stranami buď smluvně vyloučit, nebo vzájemná práva a povinnosti obou stran upravit jiným vhodným způsobem.¹⁰⁰

⁹⁶ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 79 s.

⁹⁷ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017. 69 s.

⁹⁸ Tamtéž.

⁹⁹ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 86 s.

¹⁰⁰ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017. 71 s.

6.2 Písemné vyrozumění o vytvoření vynálezu a předání podkladů potřebných k posouzení vynálezu

Původce, který vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu. K uplatnění práva na patent je zaměstnavateli v ustanovení § 9 odst. 3 patentového zákona stanovena zákonná, tedy neprodloužitelná tříměsíční lhůta. V této zákonné lhůtě pak musí učinit rozhodnutí, zda na dané konkrétní řešení uplatnit právo na patent a tím i bez dalšího zaplatit původci přiměřenou odměnu, nebo bude riskovat, že právo na řešení a jeho ochranu případně původci. Pro počátek běhu této zákonné tříměsíční lhůty, pak musí zaměstnanec splnit nejméně dvě podmínky, tj. neprodleně písemně vyrozumět o vytvoření vynálezu a předat podklady potřebné k posouzení vynálezu.¹⁰¹

Aby zaměstnavatel mohl realizovat své právo, tzn. posoudit, zda uplatní své právo na vynález, je původce povinen o vzniku vynálezu zaměstnavatele neprodleně informovat, a to v písemné formě. Jedná se o požadavek, který výslovně plyne ze zákona. Samotné vyrozumění je dle § 562 odst. 1 OZ jednostranné adresované právní jednání, které ke svému vzniku – *perfekci* - vyžaduje dojití do sféry adresáta. Zákon nestanoví původci žádnou lhůtu, je třeba vycházet z účelu zákona a ustanovení § 9 PatZ, které primárně chrání investici zaměstnavatele. Původce tak musí učinit, pokud to okolností dovolují, co nejdříve. Tento požadavek je naprosto logický, neboť případná následná průmyslově právní ochrana je závislá na jejím včasném přihlášení. Dále je důležité, aby zaměstnanec adresoval své oznámení společnosti, případně v kopii jejímu vedení. Nedostatečné může být předání informace jen kolegovi nebo nadřízenému a to z důvodu, že se tato informace v konečném důsledku, nemusí dostat ke klíčovým osobám oprávněným o uplatnění práva na patent rozhodovat.¹⁰² Původce by pak svoji informační povinnost neplnil, což by pro něj mohlo mít dalekosáhlé důsledky. Ve společnostech, zabývajících se pravidelně vývojovou a výzkumnou činností, bývá konkrétní způsob plnění informační povinnosti specifikován vnitřní normou (formou interní směrnice).

Druhou podmínkou, kterou musí původce vynálezu spolu s písemným oznámením splnit je předání podkladů potřebných k posouzení vynálezu zaměstnavateli. Na tyto podklady nejsou zákonem kladeny žádné formální požadavky, což způsobuje, že je v praxi často podceňován rozsah a obsah podkladů potřebných k posouzení vynálezu. Otázkou pak zůstává,

¹⁰¹ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 87 s.

¹⁰² ČADA, Karel. *Podnikový vynález* [online]. vedavyzkum.cz, 5. listopadu 2016 [cit. 9. února 2017]. Dostupné na <<http://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/podnikovy-vynalez>>.

jaké podklady jsou potřebné a dostatečné k posouzení předmětu vynálezu? Stačí předat pouze informaci o tom, že byl v rámci konkrétní činnosti vytvořen vynález a dodat jen zjednodušenou výkresovou či technologickou dokumentaci? Pokud ano, v jakém rozsahu? Nebo je potřebné vypracovat dokument podobný patentové přihlášce?¹⁰³ Přestože v zákoně absentují výše zmíněné požadavky, domnívám se, že podklady by měly dostatečně srozumitelně popisovat, co je hlavní podstatou a účelem vynálezu, aby zaměstnavatel mohl s plnou znalostí zvážit, zda uplatní své právo na patent.

Důležitost podkladů, resp. jejich obsah a rozsah se projevuje v souvislosti s jejich dalším využitím. V případě, že zaměstnavatel sice uplatní právo na patent vůči původci, ale nezajistí průmyslově právní ochranu, pak jsou podklady potřebné k posouzení vynálezu, tak jak byly předány původcem, jediným podkladem pro vyplacení přiměřené odměny a stanovení její výše. Jedině podle těchto podkladů lze posuzovat technický a hospodářský význam tohoto řešení, jeho přínos a vztah k rozsahu pracovních úkolů původce. Stejně důležité tyto podklady mohou být i v případě, že zaměstnavatel své právo na patent vůči původci neuplatní. Právo na patent potom přechází zpět na původce, který s ním může libovolně nakládat, například přihlásit takové řešení k ochraně samostatně, avšak pouze to řešení, o kterém byl před tím zaměstnavatel písemně vyrozuměn.¹⁰⁴ Předložené podklady tak mohou pro zaměstnavatele plnit roli důkazní, že původce skutečně disponuje pouze s tím řešením, ke kterému nabyt právo na patent, nikoli s řešením odlišným nebo následně zdokonaleným.¹⁰⁵

Podklady potřebné k posouzení vynálezu musí být tedy natolik podrobné, aby z nich bylo možné ve výše uvedených případech vycházet, tzn. obsahovat veškeré podstatné znaky předmětného technického řešení a jeho základní technické účinky, které odlišují vytvořené technické řešení od stávajícího stavu techniky. Nutně to ale neznamená, aby dokument splňoval parametry patentové přihlášky.

6.3 Povinnost mlčenlivosti

Dle ustanovení § 9 odst. 3 PatZ jsou původce vynálezu i zaměstnavatel povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost, a to po dobu tří měsíců od vyrozumění původce o vytvoření vynálezu. Toto ustanovení slouží k ochraně jak zaměstnavatele, tak v případě *re-cesse* práva na patent i původce vynálezu. Zákonná úprava

¹⁰³ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 87 s.

¹⁰⁴ ČADA, Karel. *Podnikový vynález* [online]. vedavyzkum.cz, 5. listopadu 2016 [cit. 9. února 2017]. Dostupné na <<http://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/podnikovy-vynalez>>.

¹⁰⁵ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017. 73 s.

mlčenlivosti je naprosto nedostatečná, navíc může vyvolávat domněnku, že po této lhůtě jsou již strany této mlčenlivosti zproštěny. V této tříměsíční lhůtě zpravidla v praxi ani nedojde k podání patentové či jiné přihlášky, a proto by porušení mlčenlivosti ihned po uplynutí tří měsíců znamenalo výrazné znesnadnění případného zajištění následné patentové nebo vzorové ochrany či dokonce znemožnění patentovatelnosti vynálezu¹⁰⁶, pokud by byl vynález zveřejněn, a stal se tak součástí stavu techniky (například podáním patentové přihlášky třetí osobou).

Stejně tak i na straně původce by porušení mlčenlivosti mohlo vést až k fatálním důsledkům. V případě, že by na původce přešlo právo na patent po třech měsících zpět a zaměstnavatel by ihned po uplynutí lhůty mohl vynález zveřejnit, znemožnil by tím původci prakticky další nakládání s ním, resp. získat průmyslově právní ochranu. Byla by tím v podstatě popřena celá podstata podnikového vynálezu.¹⁰⁷ Aby se předešlo výše uvedeným situacím, je nanejvýš vhodné, aby již samotná smlouva uzavřená mezi původcem vynálezu a zaměstnavatelem, obsahovala klauzuli o mlčenlivosti a důvěrnosti informací, ve které by si strany mohly sjednat vzájemnou mlčenlivost po dobu delší, a to alespoň do doby podání patentové přihlášky.¹⁰⁸

6.4 Právo původce na odměnu

Dalším z problematických bodů současné právní úpravy podnikových vynálezů je stanovení výše přiměřené odměny a dodatečného vypořádání. V souladu s ustanovením § 9 odst. 4 věta první PatZ má původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu za podmínky, že zaměstnavatel uplatnil ohledně vynálezu právo na patent.

Právo na přiměřenou odměnu vzniká již samotným uplatněním práva na patent ze strany zaměstnavatele vůči původci. Není vázáno ani na podání patentové přihlášky u ÚPV, ani na následné kladné vyřízení a udělení průmyslově právní ochrany na takové řešení či využití tohoto řešení nebo dosažení konkrétních praktických přínosů¹⁰⁹. Tato skutečnost byla potvrzena i judikaturou, konkrétně v rozhodnutí NS ze dne 27. února 2013 sp. zn. 23 Cdo 2341/2012 .

¹⁰⁶ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014, s. 93 - 94.

¹⁰⁷ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017. 77 s.

¹⁰⁸ Tamtéž.

¹⁰⁹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel a HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 71s.

Zaměstnavatel nejenže nemusí vynález patentovat, ale nemusí jej ani žádným kvalifikovaným způsobem v budoucnu užít. Původce vynálezu má nárok na přiměřenou odměnu ve všech těchto případech, a to z toho důvodu, aby nedošlo k poškození zaměstnance, resp. je odměněn mj. i za to, že mu zaměstnavatel navždy znemožnil právo na patent využít.¹¹⁰ S tímto závěrem, který ač není v zákoně výslovně uveden, ovšem dle většiny autorů je dovozován z celkového kontextu PatZ, se nějak nemohu ztotožnit a souhlasím s V. Daňkem, že tomu tak není. Stále si kladu otázku, proč právo na přiměřenou odměnu vzniká již samotným uplatněním práva na patent ze strany zaměstnavatele vůči původci? Podíváme-li se na problematiku přiměřené odměny z pohledu zaměstnavatele, mám za to, že by bylo možné právo na odměnu vázat až na okamžik udělení patentu. Pokud patent není udělen, proč by měl mít původce řešení právo na přiměřenou odměnu? V souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákon přiznává odměnu za vytvořený vynález. Pokud tedy ÚPV nepřizná průmyslově právní ochranu technickému řešení popsanému v přihlášce, resp. potvrdí, že popsané řešení není vynálezem, nemůže tak vzniknout nárok na odměnu. Proporcionalita práv a povinností, resp. rovná pozice zaměstnavatele vůči původci je zde výrazně oslabena. Zaměstnavatel se musí do tří měsíců od písemného vyrozumění původce o vytvoření vynálezu rozhodnout, zda uplatní vůči původci právo na patent. Během této lhůty nelze spolehlivě zjistit, zda se skutečně jedná o vynález. Není zde ani časový prostor pro marketingový průzkum trhu, zda je vynález pro zaměstnavatele skutečně komerčně zajímavý a využitelný. Práva k podnikovému vynálezu mohou oslabovat kromě jiného také práva tzv. předchozího uživatele, kdy patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření. Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel patentu jeho právo uznal.¹¹¹ Z výše uvedeného je patrné, že rizika a investice k vytvoření vynálezu včetně jeho patentovatelnosti nese převážně zaměstnavatel a mám za to, že proporcionalita práv a povinností obou subjektů zde není vyvážená.

Základní mechanismus vytváření podnikových vynálezů a jejich odměňování je v praxi ve většině podnikatelských subjektů upraven v rámci vnitřních předpisů. Vnitřní předpis zpravidla s ohledem na konkrétní okolnosti daného oboru podnikání blíže specifikuje, jak má být v případě uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví zaměstnavatelem a dále při jeho případném využití k daným čtyřem zákonným podmínkám přihlédnuto.

¹¹⁰ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C.H.Beck, 2017. 79 s.

¹¹¹ DANĚK, Vilém. *O Vynálezu a rovnosti subjektů* [online]. e15.cz, 31. března 2012 [cit. 17. února 2017]. Dostupné na <<http://zpravy.e15.cz/byznys/pravo-a-byznys/o-vynalezu-a-rovnosti-subjektu-859732>>.

Odměna pak bude poskytnuta v případě splnění podmínek stanovených předpisem a to ve výši, která je určena dle postupu v předpise uvedeném. Pravdou ovšem je, že uvedené vnitřní podnikové předpisy, pokud vůbec existují, často upravují výše uvedené skutečnosti velmi okrajově a obecně.¹¹² Vždy pak bude záležet na konkrétním obsahu daného vnitřního předpisu a jakékoli upřesnění poměrně obecných zákonných požadavků na výpočet přiměřené odměny může být praktické a může vést k odstranění budoucích sporů.¹¹³ Použití vnitřních předpisů, které stanovují metodiku pro výpočet odměny za vynález, potvrzuje i judikatura například v rozhodnutí NS 23 Cdo 2341/2012 ze dne 27. února 2013.

Výpočet přiměřené odměny, jakož i některé další podmínky nároku zaměstnance na přiměřenou odměnu, si mohou strany také upravit smluvně, samozřejmě při naplnění zákonných podmínek, protože právo na přiměřenou odměnu jako takové nelze vyloučit.¹¹⁴

Samotná výše přiměřené odměny, závisí především na vzájemné dohodě zaměstnance (jakožto původce vynálezu) se zaměstnavatelem (jakožto případným prvotním majitelem patentu). Právní úprava vynálezů, ani právní řád ČR neobsahuje žádná podrobnější a konkrétní pravidla pro její určení, resp. způsob jejího výpočtu. Základním zákonným faktorem je, že se musí jednat o odměnu přiměřenou. Dále dle ustanovení § 9 odst. 4 PatZ je pro výši odměny rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu, přínos jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a rozsah pracovních úkolů původce, tj. zda byl pověřen či dostal zadání řešení konkrétní technické problematiky související s vývojem vynálezu. Pro stanovení přiměřené odměny není nutné (a v podstatě ani nelze) vypočítávat odměnu na základě konkrétního dlouhodobého užívání, ale postačí pouze odhad.¹¹⁵ Je tedy rozhodné pouze možné teoretické využití nebo jiné potenciální uplatnění, nikoli skutečné užití.

Materiálním podílem zaměstnavatele se rozumí zejména prostory (laboratoř), vybavení (stroje, zařízení, apod.) a materiál, bez nichž by byl vynález nemyslitelný, dále finanční hodnota, dostupnost a nákladnost provozu zařízení, na nichž zaměstnanec vynález vyvíjel.

Rozsah pracovních úkolů původce naproti tomu spočívá v tom, na jaké pozici byl původce u zaměstnavatele zaměstnán po dobu vývoje vynálezu a co bylo náplní jeho práce, tzn. zda vynález vyvinul v rámci pracovní činnosti či nikoli, zda byl zaměstnanec pověřen řešením specifického technického problému nebo zda si řešení daného problému stanovil sám

¹¹² ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 107 s.

¹¹³ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C.H.Beck, 2017. 79 s.

¹¹⁴ Tamtéž.

¹¹⁵ Tamtéž.

v rámci pracovní náplně, zda v souvislosti s tím obdržel nějaké zadání od zaměstnavatele a nakolik bylo toto zadání konkrétní, apod. V případě, že byl zaměstnanec pověřen výzkumnou činností, v jejímž rámci byl vynález vyvinut, znamenalo by to, že odměna za vytvoření vynálezu byla již součástí jeho pravidelné mzdy či jiné odměny za výkon pracovních povinností.¹¹⁶

Určení výše přiměřené odměny a dodatečného vypořádání v penězích vzhledem k výše uvedenému je velmi komplikované. Ideálně by tato částka měla být stanovena zaměstnavatelem již předem vnitřním předpisem, jako motivační a stimulační nástroj.

Způsobů výpočtu může být více a jejich výsledky mohou vést k odlišným částkám. Jednou z možných metod je analogie licenčního poplatku, s tím rozdílem, že původce vynálezu samozřejmě není v postavení vlastníka patentu (nebo majitele práva na patent), a nemůže tedy očekávat, že by přiměřená odměna za uplatnění práva na patent dosahovala výše licenčního poplatku. Konkrétně zde jde o obdobné využití mechanismu hrazení licenčního poplatku při výpočtu přiměřené odměny, například procentuálního vyjádření z výnosů z užití vynálezu, samozřejmě při zachování výše uvedených čtyř zákonných zásad.¹¹⁷ Dalším možným způsobem je vyplacení přiměřené odměny fixní částkou, opět při respektování čtyř zákonných zásad, a případně i částkou procentuální.¹¹⁸

6.5 Právo na dodatečné vypořádání

V případě, že se později dostane již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem, kterého zaměstnavatel dosáhl pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce vynálezu právo na dodatečné vypořádání. Vznik práva na dodatečné vypořádání je tedy vázán na okamžik, kdy se vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu. Může to být například okamžik, kdy zaměstnavatel zavedl vynález do praxe nebo jej začal využívat ve větší míře, případně jiným způsobem, udělil licenci třetí osobě k užívání patentovaného vynálezu a v souvislosti s tím se mu dostává dalšího přínosu z vynálezu. Zákonný nárok původce na dodatečné vypořádání zde již bude vycházet z výnosů a ze skutečného užití vynálezu.¹¹⁹ Jak už jsem v předchozí kapitole uvedla, musí jednat o nepoměr

¹¹⁶ ŠLEMAROVÁ, Denisa. *Podnikový vynález a právo na odměnu* [online]. epravo.cz, 3. listopadu 2009 [cit. 17. února 2017]. Dostupné na <<https://www.epravo.cz/top/clanky/podnikovy-vynalez-a-pravo-na-odmenu-58683.html>>.

¹¹⁷ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014. 109 s.

¹¹⁸ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C.H.Beck, 2017, s. 80-81.

¹¹⁹ Tamtéž.

zjevný, to znamená, že pouhý „běžný“ nepoměr mezi vyplacenou odměnou a přínosem vynálezu postačovat nebude.

Právo na dodatečné vypořádání, stejně jako právo na přiměřenou odměnu, není vázáno na podání patentové přihlášky k vynálezu či udělení patentu. Postačí, je-li vynález využíván a uplatňován a z tohoto využívání a uplatňování se dostává zaměstnavateli přínos. Výši dodatečného vypořádání může ale ovlivnit skutečnost, zda patent na vynález v mezidobí nezanikl, což by mohlo poukazovat na využití a uplatnění vynálezu v nižší než nulové míře, a tedy být faktorem pro určení výše dodatečného vypořádání.¹²⁰

Způsob výpočtu dodatečného vypořádání může být například koncipován tak, že původce vynálezu může na základě licenční analogie obdržet ročně určité procento z objemu výroby nebo ze zisku z prodeje předmětu, kterého se patent týká případně určité procento z licence poskytnuté zaměstnavatelem další osobě. Opět i v tomto případě je nutné přihlížet ke všem taxativně stanoveným faktorům pro výši přiměřené odměny uvedených v ustanovení § 9 odst. 4 PatZ.¹²¹ Samozřejmě i zde je vhodné, aby zaměstnavatel zakotvil tuto možnost spolu s mechanismem výpočtu v případě dodatečné odměny do vnitřního předpisu, případně se dohodl se zaměstnancem.

Na základě výše uvedených skutečností mohu potvrdit, že právní úprava podnikových výsledků technických řešení je nedostatečná. Ve svém důsledku jde o právní úpravu příliš obecnou, což se negativně odráží v praxi a vyvolává nepříznivé dopady.

¹²⁰ ŠLEMAROVÁ, Denisa. *Podnikový vynález a právo na odměnu* [online]. epravo.cz, 3. listopadu 2009 [cit. 17. února 2017]. Dostupné na <<https://www.epravo.cz/top/clanky/podnikovy-vynalez-a-pravo-na-odmenu-58683.html>>.

¹²¹ ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014, s. 115-116 s.

7 Vymahatelnost práv průmyslového vlastnictví a uplatňování nároků

Porušování práv z průmyslového (i duševního) vlastnictví je celosvětovým problémem, který se reálně dotýká všech oborů lidské činnosti, tzn. od padělání textilních výrobků a obuvi chráněných ochrannými známkami až po padělání produktů, u kterých je kladen důraz na bezpečnost (například náhradní díly k automobilům či jiným strojním zařízením chráněných patentem či průmyslovým vzorem). Inovační podnikatelské subjekty (a nejen ony) by rozhodně neměly oblast boje proti porušování průmyslových práv podceňovat. Nedostatečnou ochranou výsledků své činnosti mohou přijít nejen o již vynaložené investice či výsledky výzkumu, ale může dojít i k dlouhodobému a nevratnému poškození postavení subjektu.¹²²

7.1 Právní úprava

Boj proti porušování práv z průmyslového vlastnictví je záležitostí nejen národní, ale samozřejmě i nadnárodní a mezinárodní. Česká právní úprava vychází z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána (zejména dohoda TRIPS) a příslušné komunitární úpravy práva EU (nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES apod.).

Vnitrostátní úprava vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je obsažena v různých právních předpisech, ať už speciálních (zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“ či „VymPrVI“) nebo obecných (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OSŘ“ apod.). Jednotlivé právní prostředky ochrany jsou tak dovozovány z jednotlivých právních předpisů či jejich kombinace a lze je dělit na soukromoprávní prostředky ochrany a veřejnoprávní prostředky ochrany.

7.2 Soukromoprávní prostředky ochrany

Soukromoprávní prostředky jsou pro všechny typy průmyslových práv upraveny v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, přičemž chráněná práva nemusí být

¹²² DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. In Suchý, Václav. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 78-79.

přímo porušována, ale postačí jejich ohrožení. Řízení před českými civilními soudy probíhá podle OSŘ.

7.2.1 Oprávněná osoba

Aktivně legitimován ve sporech k ochraně průmyslových práv je vlastník nebo majitel¹²³ práva z průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv. Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezačal vlastníkem či majitelem práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.¹²⁴

7.2.2 Soudnictví ve věcech průmyslového vlastnictví

Agenda sporů z průmyslového vlastnictví je dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví soustředěna u jednoho soudu – Městského soudu v Praze, který rozhoduje v prvním stupni ve všech věcech průmyslového vlastnictví a rovněž přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí ÚPV.¹²⁵ Městský soud v Praze dále rozhoduje jako soud prvního stupně ve věcech ochranných známek Společenství a průmyslových vzorů Společenství. V uvedených věcech řízení probíhá před specializovanými senáty složených z předsedy a dvou soudců.

7.2.3 Žalobní nároky

Základem soukromoprávních prostředků jsou žalobní nároky uplatňované majiteli práv či jinými oprávněnými osobami v občanskoprávním řízení u příslušného soudu. Majitel práv z průmyslového vlastnictví má v případě porušení jednak nároky z obecného soukromého práva a jednak nároky z práva průmyslového vlastnictví dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kterým jsou zejména:

- **informační** - oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo.¹²⁶ Tato práva dávají majiteli či jiné oprávněné osobě možnost zasáhnout nejen proti konkrétnímu porušovateli, kterého zjistili, ale umožňuje jim vysledovat řetězec podnikatelů, například

¹²³ Zákodárce naprosto záměrně použil termín vlastník, nebo majitel, a to z důvodu terminologie dvojího typu ve zvláštních zákonech průmyslových práv. Pojmosloví není sjednoceno.

¹²⁴ § 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

¹²⁵ § 6 odst. 1, § 8 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

¹²⁶ § 3 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

velkoodběratelů či maloodběratelů, kteří se v obchodním měřítku na porušování práv těchto osob podílejí.

- **zdržovací** (negatorní, zakazovací) - jde o nárok na zákaz rušení práva, na zdržení se určité hospodářské nebo jiné činnosti, resp. nárok na zdržení se jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva.¹²⁷ Má preventivní funkci a předpokladem úspěšnosti žaloby je, že rušení práva trvá, hrozí, že s rušením práva bude započato nebo se bude opakovat.
- **odstraňovací** (obnovovací, restituční) - směřuje k odstranění protiprávního (závadného) stavu obnovením právního stavu před zásahem. VymPrVl uvádí v ustanovení §4 odst. 1 demonstrativní výčet podob restitučního nároku, který může mít formu:
 - *stažení výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva;*
 - *trvalé odstranění nebo zničení takových výrobků;*
 - *stažení, trvalé odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.*

V případě odstraňovacího nároku je na soudu, aby s ohledem na závažnost žalobního nároku na zničení materiálů či jiných věcí posoudil, zda v závislosti na okolnostech případu (přiměřenost závažnosti porušení, možnost odstranění porušení práv jiným způsobem, přihlídnutí k zájmům třetích osob) rozhodl v rámci své diskrece o přípustnosti takového žalobního nároku.¹²⁸

- **určovací (uznávací)** - přichází v úvahu jen tam, kde nelze žalovat na některé z výše uvedených plnění nároků. Může mít svůj význam pro další postup v oblasti veřejnoprávní. Dle ustanovení § 29 patentového zákona ÚPV přepíše přihlášku vynálezu, popř. patent, na tu osobu, o níž soud rozhodne, že je původcem vynálezu. Úřad přepíše přihlašovatele nebo majitele patentu, jestliže příslušný orgán ve sporu o právo na patent rozhodne, že toto právo přísluší jiné osobě. Například v případě více spolupůvodců vynálezu, pokud by některý z nich podal patentovou přihlášku bez vědomí ostatních i bez informování příslušného zaměstnavatele či zaměstnavatelů. Ostatní spolupůvodci by se mohli domáhat u soudu určení, že právo na původcovství svědčí též jim, zaměstnavatel by se mohl domáhat určení, že právo na patent svědčí jemu. Spolupůvodci i zaměstnavatel by se případně mohli domáhat náhrady škody, pokud by jim uvedeným jednáním vznikla.¹²⁹

¹²⁷ § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

¹²⁸ § 4 odst. 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

¹²⁹ CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017. 74 s.

- **zveřejňovací** ohledně rozsudku, dle ustanovení § 4 odst. 5 VymPrVI, 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.
- **na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, na přiměřené zadostiučinění**, na něž má oprávněná osoba právo, byla-li zásahem do jejich práv způsobena nemajetková újma. Náhrada škody směřuje k nápravě majetkové újmy vzniklé poškozenému (zejména majiteli práv) a nahrazuje to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho by dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk). Vydání bezdůvodného obohacení pak směřuje k vydání toho, o co se porušovatel svou nelegální činností majetkově obohatil (například sanace jeho zisků z užití licenční smlouvy bez právního důvodu). Vyčíslení konkrétní výše škody či bezdůvodného obohacení je jednou z nejtěžších právních i věcných otázek, kde probíhá složité dokazování s významnou rolí znaleckého posudku.¹³⁰ Soud může stanovit výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení a peněžitého přiměřeného zadostiučinění rovněž v násobcích obvyklého licenčního poplatku, a to minimálně ve výši dvojnásobku obvyklého licenčního poplatku (nejsou tedy vyloučeny ani vyšší násobky) anebo ve výši obvyklého licenčního poplatku, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět o porušování.¹³¹ Dojde-li k zásahu do osobnostních práv (v průmyslových právech jde jen o velmi limitované osobnostní právo původce vynálezu, užitého vzoru či průmyslového vzoru být uveden na přihlášce k ochraně), je možno požadovat přiměřené zadostiučinění, resp. morální satisfakci (typicky omluva) či peněžitou satisfakci.

Nároky z obecného soukromého práva, dle občanského zákoníku jsou jednak *zakročovací* (preventivní) proti hrozící újmě dle ustanovení § 2901 OZ, *nahrazovací* (reparační) u majetkové újmy (škody) dle ustanovení § 2894 odst. 1 OZ, *zadostiučňovací* (satisfakční) u nemajetkové újmy dle ustanovení § 2894 OZ a *vydávací* (kondikční), vydání bezdůvodného obohacení podle § ustanovení 2991 odst. 1 OZ.

Vymáhat právo z průmyslového vlastnictví je možné také žalobou proti *nekalé soutěži*. Ustanovení § 2988 a 2989 OZ vyjmenovává sankce, které jsou použitelné v případě, že je

¹³⁰ DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. In Suchý, Václav. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 75 s.

¹³¹ § 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

naplněna být jen generální klauzule nekalosoutěžního jednání.¹³² V případě, že tak porušovatel učinil, pak v souladu s ustanovením § 2988 OZ „osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.“

V České republice existuje kromě řešení sporů soudy (k ochraně subjektivního práva) také možnost řešit spory týkající se práv z průmyslového vlastnictví prostřednictvím arbitráže a mediace. Účastníci sporu se mohou dohodnout, že podstoupí mimosoudní řízení na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a rozhodovat pak bude Rozhodčí soud nebo rozhodce *ad hoc* v majetkovém sporu (o majetkové právo). Rozhodčí řízení v ČR může probíhat před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo u Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví.

7.3 Veřejnoprávní prostředky ochrany

7.3.1 Správní prostředky ochrany

Na ochranu práv z průmyslového vlastnictví nabízí české právo celou soustavu správních prostředků, která obsahuje:

- **sporná řízení před ÚPV;**
- **problematiku přestupků;**¹³³
- **činnost České obchodní inspekce;**¹³⁴
- **činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Státní veterinární správy** při kontrole specifikace označení původu nebo zeměpisných označení;
- **činnost celních orgánů** na úseku ochrany spotřebitele;
- **činnost živnostenských úřadů**¹³⁵.

V oblasti vymáhání práv z průmyslového vlastnictví hraje velmi důležitou roli ÚPV, který registruje nebo uděluje ochranu pro jednotlivá průmyslová práva. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví má před Úřadem podobu sporných řízení, u kterých se postupuje

¹³² HULMÁK Milan a kol. *Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014)*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 1774 s.

¹³³ § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

¹³⁴ proti porušování práv z průmyslového vlastnictví se postupuje jako proti zakázanému klamání spotřebitele podle § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

¹³⁵ zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad může zrušit nebo pozastavit živnostenské oprávnění podnikateli, který při své podnikatelské činnosti opakovaně, závažně porušil práva průmyslového vlastnictví.

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s odchylkami stanovenými v jednotlivých předpisech na ochranu průmyslového vlastnictví. ÚPV řeší zejména:

- *uplatnění připomínek* a práv třetích osob, která by byla dotčena, pokud by došlo k získání ochrany (u přihlášky vynálezu může kdokoliv podat připomínky k patentovatelnosti jejich předmětu);
- *zrušovací a výmazové řízení*, u patentů může dojít k jejich zrušení s účinky *ex tunc*, u užitných a průmyslových vzorů se jedná o výmaz s účinky *ex tunc*;
- *určovací řízení* s cílem určit, zda předmětné řešení spadá do rozsahu ochrany patentu nebo užitného vzoru.

7.3.2 Trestní prostředky ochrany

Ochranu práv z průmyslového vlastnictví poskytuje také zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (trestní zákon). Postup orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování trestných činů a ukládání trestů za spáchané trestné činy upravuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Trestněprávní ochrana průmyslových práv je systematicky zařazena ve zvláštní části trestního zákona, konkrétně v hlavě VI. „trestné činy hospodářské“, dílu čtvrtém „trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu“.

V případě ochrany práv z průmyslového vlastnictví, dle okolností (zejména je nutný vždy úmysl), může být naplněn trestný čin „Porušení práv k ochranné známce a jiným označením“ podle ustanovení § 268 a „Porušení chráněných průmyslových práv“ podle ustanovení § 269 trestního zákona.

Trestního práva by však mělo být k zajištění ochrany zájmů společnosti používáno až jako *ultima ratio*, resp. rozsah trestněprávního postihu společensky škodlivých jevů v hospodářské sféře (oblasti průmyslových práv) je omezen principem subsidiarity trestní represe. Ke kriminalizaci výše uvedených trestných činů je třeba přistoupit teprve tehdy, jestliže k ochraně před nimi nestačí prostředky práva občanského, obchodního, správního či mimoprávní preventivní prostředky.¹³⁶ Prostředky trestního práva mají tedy význam jen v nejzávažnějších úmyslných případech porušování průmyslových práv.

¹³⁶ JELÍNEK, Jiří a kol. *Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část*. 3. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 683 s.

Závěr

Nezbytným předpokladem úspěšného podnikání podnikatelských subjektů je ochrana jejich vlastních nehmotných statků. Aby tato ochrana byla co nejučinnější, je potřeba zvolit tu nejhodnější strategii. Jasná a správně zvolená strategie ochrany nehmotných statků má zásadní význam, neboť snižuje pravděpodobnost, že nově zaváděné výrobky nebo služby budou nezákonně napodobovány či kopírovány, a současně zvyšuje praktické možnosti komerčního využití nových výrobků. Práva z průmyslového vlastnictví pak konkrétně umožňují získání výlučnosti k těmto předmětům, tj. ke svým vynálezům, užitným vzorům obchodním tajemstvím, ochranným známkám i designu výrobků. Naopak v případě nedostatečné ochrany výsledků své činnosti mohou vzít za své nejen investice a výsledky výzkumu, ale může dojít k dlouhodobému a nevratnému poškození postavení podnikatelského subjektu na trhu a způsobit tak nenahraditelné obchodní a následně ekonomické ztráty.

Tato práce proto měla za cíl poskytnout ucelený a prakticky využitelný přehled nejvýznamnějších strategických přístupů a právních nástrojů, které má podnikatel k dispozici k ochraně vlastních poznatků a výsledků tvůrčí práce. Rozborem základních strategických přístupů ochrany průmyslových práv, zejména technických řešení, kterými jsou přístup bez právní ochrany, kvalifikované zveřejnění, utajení a průmyslově právní ochrana byla potvrzena první hypotéza této práce, která prokazuje, že neformální ochrana v podobě utajení není dostatečná pro zajištění ochrany práv a odpovídajícího konkurenčního postavení vlastníka výsledků technické tvůrčí činnosti. Bylo potvrzeno, že průmyslově právní ochrana výsledků tvůrčí činnosti (formou patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů apod.) by měla být nedílnou součástí dlouhodobé firemní strategie. Chce-li totiž podnikatelský subjekt na určitém území využívat nehmotný majetek a současně mít právo užívání shodného řešení konkurenci zakázat, pak je průmyslově právní ochrana naprosto nezbytná. Jejím účelem je zajistit návratnost nemalých finančních prostředků, jež řada podnikatelských subjektů vkládá do výzkumu a vývoje. Smyslem pak je zaručit výhody původcům a majitelům nových technických řešení a zajistit náležitou právní ochranu výsledků jejich tvůrčí práce tak, aby je bez vynaložení jakýchkoliv nákladů nezískala konkurence a nepřipravila je tak o zisk, který jim náleží.

Druhá hypotéza je založena na tvrzení, že právní úprava podnikových výsledků technických řešení je příliš obecná a nedostatečná. Třetí potom na tvrzení, že právní úprava podnikových výsledků technických řešení zakládá nerovnost práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, coby původcem výsledku technického řešení. Domnívám

se, že současná právní úprava nástrojů sloužících k ochraně předmětů průmyslového vlastnictví v České republice je dostačující a poskytuje podnikatelským subjektům dostatečné množství účinných právních prostředků na ochranu jejich poznatků a výsledků tvůrčí práce. Výjimkou je ovšem úprava podnikových (zaměstnaneckých) výsledků tvůrčí činnosti. Ve své práci jsem srovnávala režimy jednotlivých zaměstnaneckých výsledků a zkoumala vyváženost mezi právy a povinnostmi zaměstnance (původce) a zaměstnavatele. Z daného srovnání a poznání vyplynulo, že právní úprava podnikových výsledků technických řešení je nedostatečná, což potvrzuje druhou hypotézu a v jejím důsledku jde tedy o právní úpravu příliš obecné povahy, jež v praxi vyvolává nepříznivé praktické dopady. *De lege ferenda* by bylo vhodné a žádoucí tento problém řešit novou dostatečnou právní úpravou. V rámci třetí hypotézy bylo potvrzeno, že rizika a investice k vytvoření vynálezu včetně jeho patentovatelnosti nese převážně zaměstnavatel. Mám za to, že práva a povinnosti obou subjektů, tedy zaměstnavatele a původce, nejsou vzájemně vyvážené.

Závěrem snad jen jediné - nehmotné statky jsou intelektuálním kapitálem, klíčem k dalšímu rozvoji, který je třeba chránit!

Použité zdroje

Monografie:

- BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2002.
- ČADA, Karel. *Chránit/nechránit, to je otázka*. Plzeň: Alevia, s.r.o., 2014.
- ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014.
- DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. In Suchý, Václav. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010.
- DRIESSEN, Marian. *Organization of intellectual asset management*. In JOLLY, Adam, PHILPOTT, Jeremy. *The handbook of European intellectual property management: developing, managing and protecting your company's intellectual property*. 2nd edition, Kogan Page Ltd., 2009.
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005.
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011.
- JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014.
- JELÍNEK, Jiří a kol. *Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část*. 3. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 683 s.
- KOUKAL, Pavel. *Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
- KUBÍČEK, Jaromír, SVAČINA, Pavel. *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování*. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2006.
- RÝDL, Jan. *Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2008.
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Orac, 2003.
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006.

- SUCHÝ, Václav a kol. *Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. 1. vydání. Technologické centrum Akademie věd ČR Praha: Sociologické nakladatelství, 2010.
- ŠVARC, Zbyněk. *Základy obchodního práva*. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009.

Komentář:

- HULMÁK Milan a kol. *Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014)*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2014, 1774 s.
- CHLOUPEK, Vojtěch a kol. *Patentový zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2017.
- KOUKAL, Pavel, ČERNÝ, Miroslav, CHARVÁT, Radim. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Odborný časopis:

- HÁK, Jan. *Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? In Průmyslové vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 4/2008.*

Mezinárodní smlouvy:

- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, vyhl. č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968 a změněná dne 28. října 1979, vyhl. č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl. č. 85/1985 Sb.
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS - Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (vyhl. č. 191/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Právní předpisy:

- Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 478/1992 Sb., zákon o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů.
- Důvodová zpráva k zákonu 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, část první.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv k duševnímu vlastnictví.
- Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.

Judikatura:

- Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. července 2007, sp. zn. 5 A 130/2001.
- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 1446/2009.
- Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2013, sp. zn. 23 Cdo 2341/2012 .

- Soudní dvůr: Rozsudek ze dne 2. července 2009, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo SL), C-32/08, Sb. rozh. s. I-05611, bod 49.

Internetová stránka:

- ČADA Karel. *Podnikový vynález* [online]. vedavyzkum.cz, 5. listopadu 2016 [cit. 9. února 2017]. Dostupné na <<http://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/podnikovy-vynalez>>.
- ČADA, Karel. *Průmyslověprávní audit* [online]. emijournal.cz, 13. května 2016 [cit. 20. února 2017]. Dostupné na <http://emijournal.cz/?page_id=332&lang=cs>.
- DANĚK, Vilém. *O Vynálezu a rovnosti subjektů* [online]. e15.cz, 31. března 2012 [cit. 17. února 2017]. Dostupné na <<http://zpravy.e15.cz/byznys/pravo-a-byznys/o-vynalezu-a-rovnosti-subjektu-859732>>.
- HÁCHOVÁ, Kateřina. *Vynález vytvořený v pracovní-právním vztahu čili Podnikový vynález a Zlepšovací návrh – část 3* [online]. ceskenoviny.cz, 31. března 2011 [cit. 29. ledna 2017]. Dostupné na <<http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vynalez-vytvoreny-v-pracovne-pravnim-vztahu-cili-podnikovy-vynalez-a-zlepsovaci-navrh-cast-3-/610199>>.
- ŠLEMAROVÁ, Denisa. *Podnikový vynález a právo na odměnu* [online]. epravo.cz, 3. listopadu 2009 [cit. 17. února 2017]. Dostupné na <<https://www.epravo.cz/top/clanky/podnikovy-vynalez-a-pravo-na-odmenu-58683.html>>.
- TILL, Gerhard. *Acquisition of Intellectual Property Rights for SMEs* [online]. ip4inno.eu, 20. listopadu 2007 [cit. 10. února 2017]. Dostupné na <http://www.ip4inno.eu/index.php?id=194&tx_splitpage_pi2%5Bmax%5D=2&tx_splitpage_pi2%5Bpage%5D=2&cHash=ffa040da4b9c466c9d3892ce76144ad3>.
- ÚPV. *Průmyslová práva. Užité vzory* [online]. upv.cz, 19. července 2016 [cit. 28. února 2017]. Dostupné na <<https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/uzitne-vzory.html>>.
- ÚPV. *Životní situace – užité vzory* [online]. upv.cz, 20. listopadu 2015 [cit. 29. ledna 2017]. Dostupné na <<https://www.upv.cz/cs/upv/uredni-deska/poskytovani-informaci/zivotni-situace-uv.html>>.
- ÚPV. *Metodické pokyny. Část B - Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení, kapitola 1, článek 3.3* [online]. upv.cz, 31. října 2016 [cit. 8. února 2017]. Dostupné na <<https://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>.

Kvalifikační a vědecké práce:

- NOVOTNÝ, Petr. *Ochrana výsledků tvůrčí činnosti z pohledu teorie a praxe*. Praha: 2013. 6 s. Dostupné na < <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150017616>>.

Seznam obrázků

- Obrázek 1.** SWOT – typické příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.
- Obrázek 2.** Hodnotová hierarchie různých strategií ochrany průmyslových práv v podnikatelských subjektech.

Seznam příloh

- Příloha 1 Právní předpisy upravující oblast průmyslového vlastnictví v České republice.
- Příloha 2 Schéma řízení o přihlášce vynálezu.
- Příloha 3 Schéma řízení o přihlášce užitého vzoru.

Přílohy

Příloha 1. Právní předpisy upravující oblast průmyslového vlastnictví v České republice.

Ústavní pořádek

- Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1193 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákony a vyhlášky

V oblasti technických řešení a průmyslových vzorů:

- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrudám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
- Zákon č. 474/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrudám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrudách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrudám), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 550/1990 Sb., vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (ve znění změn na základě vyhlášky 283/2014 Sb.).

V oblasti práv k označení:

- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
- Vyhláška č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Další zákony:

- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.
- Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, (ve znění změn na základě zák. č. 250/2014 Sb.).

Právní předpisy EU

- Nařízení č. 2424/2015, ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).
- Nařízení rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

- Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.
- Nařízení Rady ES č. 6/2002 o průmyslovém vzoru Společenství.
- Nařízení rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství k uskutečnění přístupu Evropských společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.
- Nařízení komise (ES) č. 782/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95 v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu.
- Nařízení komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.
- Nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění).
- Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.
- Nařízení č. 1891/2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů.
- Nařízení komise (ES) č. 876/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství.
- Nařízení komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství.
- Nařízení komise (ES) č. 877/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

- Rozhodnutí rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999.
- Směrnice evropského parlamentu a rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla.
- Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění).
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257 /2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde příslušná ustanovení o překladu.
- Dohoda o Jednotném patentovém soudu, zveřejněná jako dokument Rady EU č. 16351/2012 z 11. ledna 2013.

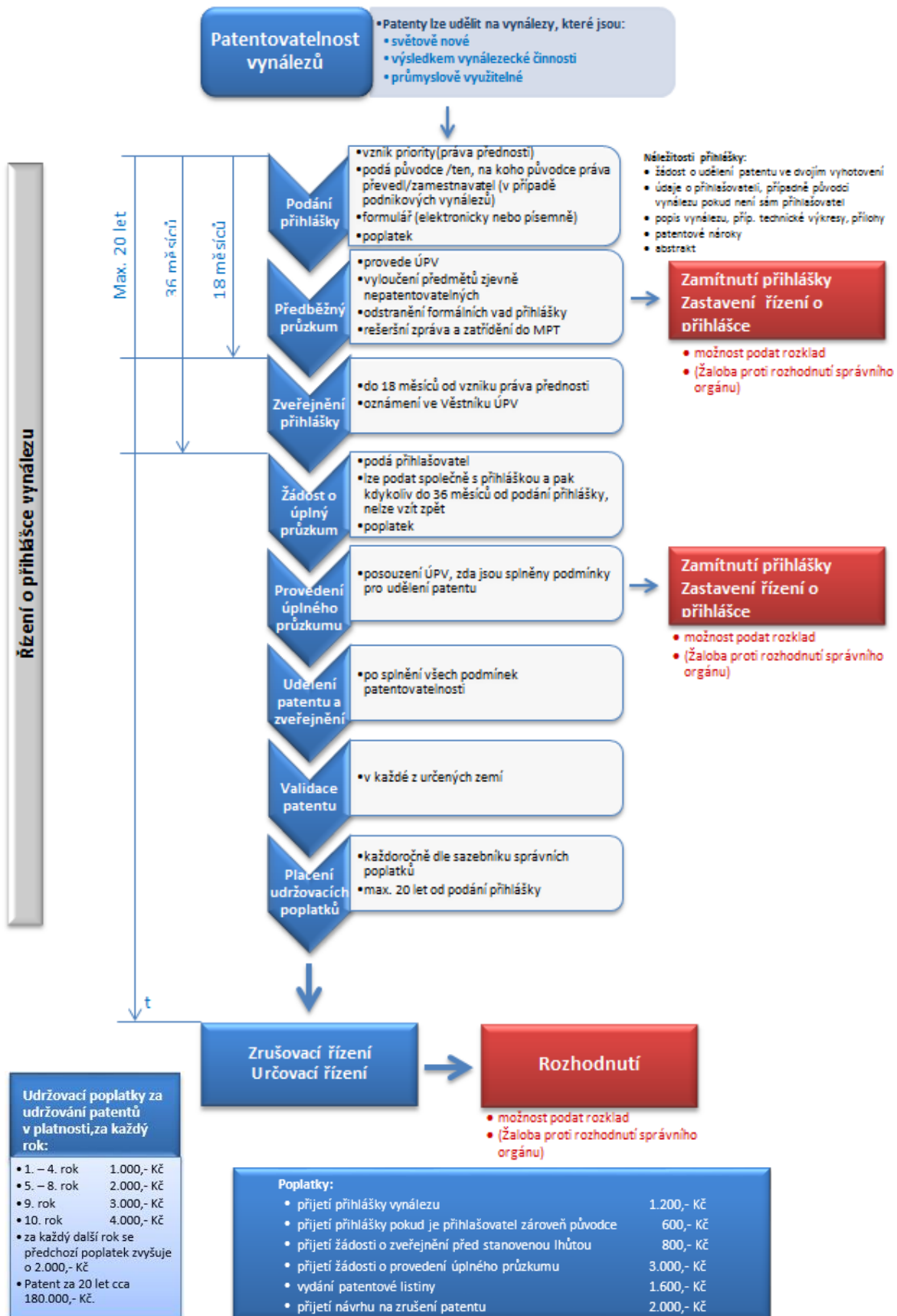
Mezinárodní smlouvy

- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva), ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu

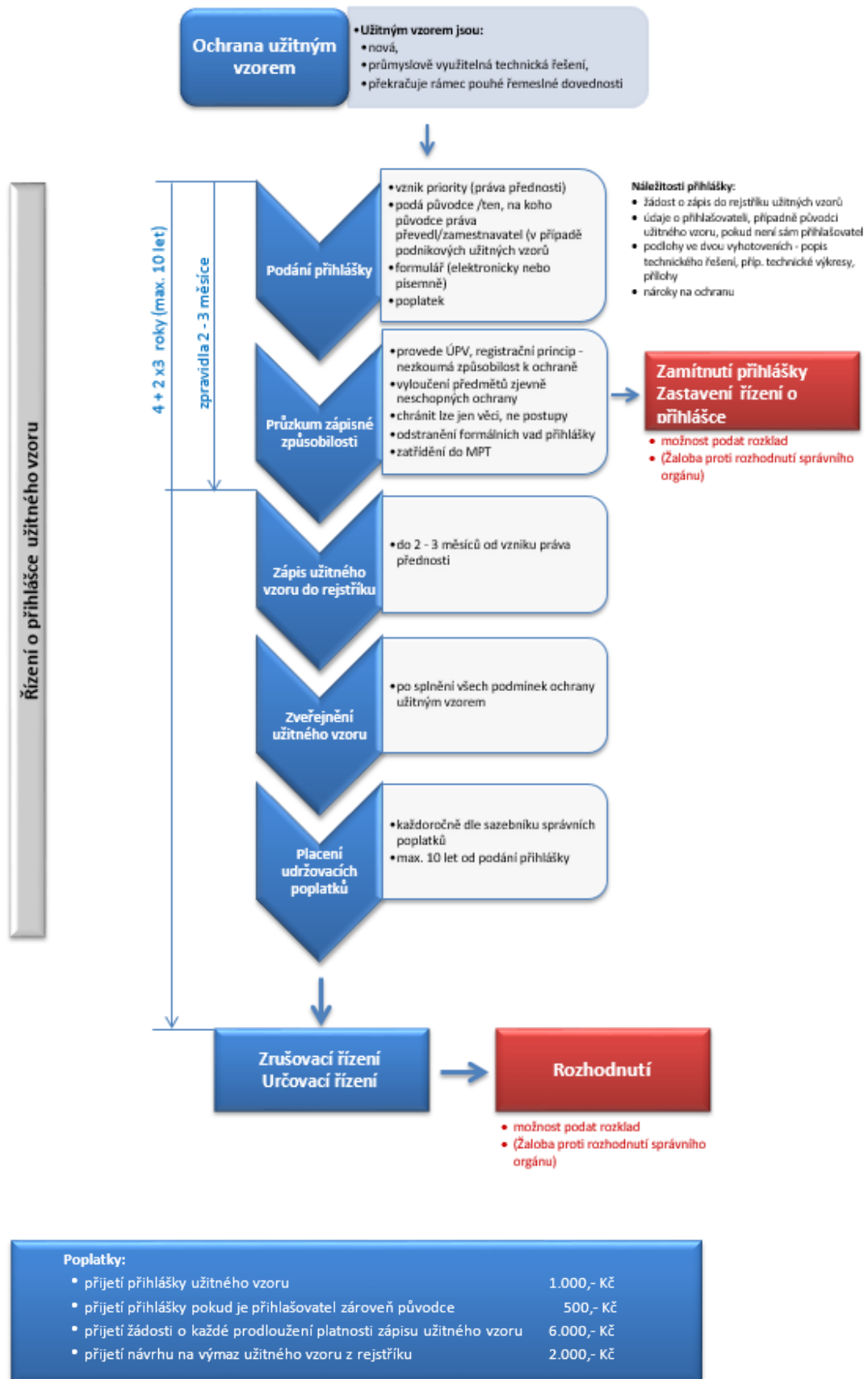
dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).

- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.).
- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989 (sděl. č. 248/1996 Sb.).
- Smlouva o známkovém právu (TLT), sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sděl. č. 199/1996 Sb.).
- Smlouva o patentové spolupráci (PCT), přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná dne 28. září 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. října 2001 (sděl. č. 296/1991 Sb., ve znění pozdějších změn).
- Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 28. září 1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.).
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.).
- Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění, přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28. dubna 1979, změněná v roce 1980 (vyhl. č. 212/1989 Sb.).
- Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění, ze dne 24. března 1971, změněná dne 28. září 1979 (vyhl. č. 110/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 86/1985 Sb.).
- Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968 a změněná dne 28. září 1979 (vyhl. č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl. č. 85/1985 Sb.).
- Úmluva o udělování evropských patentů, revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000 (EPC 2000).

Příloha 2. Schéma řízení o přihlášce vynálezu



Příloha 3. Schéma řízení o přihlášce užitého vzoru



Abstrakt

POLÁKOVÁ, Hana. *Strategie podniku při ochraně práv průmyslového vlastnictví*. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Olomouc, 2017.

Diplomová práce se zabývá problematikou strategie podnikatelského subjektu při ochraně práv průmyslového vlastnictví. Klade si za cíl poskytnout ucelený, srozumitelný a prakticky využitelný přehled nejvýznamnějších strategických přístupů a právních nástrojů, které má subjekt k dispozici k ochraně vlastních poznatků a výsledků tvůrčí činnosti. Rozbor základních strategických přístupů ochrany průmyslových práv zejména technických řešení, kterými jsou přístup bez právní ochrany, kvalifikované zveřejnění, utajení, průmyslově právní ochrana a dle konkrétních okolností jejich vhodné kombinace ukazuje důležitost průmyslově právní ochrany výsledků tvůrčí činnosti, která by měla být nedílnou součástí dlouhodobé firemní strategie a pro zajištění konkurenceschopnosti a postavení na trhu je naprosto nezbytná.

Dále tato práce popisuje vybrané formy průmyslově právní ochrany technických řešení a rozbor prostředků ochrany, jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních, které nabízí náš právní řád.

Zahrnuje také problematiku práv a povinností původců - zaměstnanců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé, v případě zaměstnaneckých nehmotných výsledků.

Klíčová slova

Průmyslové vlastnictví, tvůrčí činnosti, vynález, patent, užitný vzor, průmyslový vzor, průmyslově právní ochrana, utajení, kvalifikované zveřejnění, zaměstnanecký vynález.

Abstract

POLÁKOVÁ, Hana. *The company strategy to protect industrial property rights*. Diploma thesis. Palacky University in Olomouc, Faculty of Law. Olomouc, 2017

This diploma thesis deals with the matter of a business entity's strategy for the protection of its industrial property rights. It aims to provide comprehensive, coherent and practically exploitable overview of major strategic approaches and legal instruments, which the business entity can use to protect its own knowledge and results of creative activity. The analysis of the basic strategic approaches to the protection of industrial property rights, particularly technical solutions, which consist of "the access without legal protection", qualified publication/disclosure, confidentiality, industrial property protection and according to particular circumstances any suitable combination thereof shows the importance of industrial property protection of the results of creative activity, which should be an integral part of long-term corporate strategy and is absolutely necessary for ensuring competitiveness and position in the market.

This thesis also describes selected forms of industrial property protection of technical solutions and an analysis of both private and public law instruments of legal defence, which are provided by our legal system.

It also includes the issue of rights and obligations of originators - employees and their employers, in case there are intangible assets produced by employees.

Key words

Industrial property, creative activities, invention, patent, utility model, design model, industrial legal protection, confidentiality, qualified publicity, employment invention.