

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLMOUCI
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA OBCHODNÍHO A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA**

Pavlna Horová

**OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO PŘEDMĚT
LICENČNÍ SMLOUVY**

DIPLOMOVÁ PRÁCE

OLMOUC 2012

Já, níže podepsaná Pavlína Horová, autorka diplomové práce na téma: „**Ochranná známka jako předmět licenční smlouvy**“, která je literárním dílem ve smyslu zákona o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (zákon č. 121/2000 Sb., dále jen autorský zákon), dávám tímto, jako subjekt údajů, svůj souhlas ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), správci:

Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8,
771 47 Olomouc, Česká republika

ke zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení v informačním systému, a to včetně zařazení do katalogů, a dále ke zpřístupnění jména a příjmení v katalogích a informačních systémech UP, a to včetně neadresovaného zpřístupnění pomocí metod dálkového přístupu. Údaje mohou být takto zpřístupněny uživatelům služeb Univerzity Palackého. Realizace zpřístupnění zajišťuje ke dni podání tohoto prohlášení vnitřní složka UP, která se nazývá Informační centrum UP.

Souhlas se poskytuje na dobu ochrany autorského díla dle autorského zákona.

Prohlašuji, že moje osobní údaje shora uvedené jsou pravdivé.

*„Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma **Ochranná známka jako předmět licenční smlouvy** vypracovala samostatně a citovala jsem všechny použité zdroje.“*

V Saint-Nazaire dne 6. 4. 2012

.....
Pavlína Horová

Poděkování:

Ráda bych tímto poděkovala vedoucí mé diplomové práce, doc. JUDr. Ludmile Lochmanové, Ph.D., za odborné vedení práce, cenné rady a věcné připomínky. Také bych chtěla poděkovat Me Bruno DENIS za podnětné připomínky z aplikační praxe.

Obsah

OBSAH	4
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK	6
1. ÚVOD	7
1.1 CÍL PRÁCE.....	7
1.2 SYSTEMATIKA PRÁCE.....	8
1.3 APLIKOVANÉ METODY	8
1.4 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH PRAMENŮ	8
2. PŮVOD LICENČNÍCH VZTAHŮ A VÝZNAM OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO PŘEDMĚTU LICENCE	10
2.1 PŮVOD LICENČNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ	10
2.2 VÝZNAM OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO PŘEDMĚTU LICENČNÍ SMLOUVY	11
3. PRÁVNÍ REŽIM LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE	14
3.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE V ČESKÉ REPUBLICE.....	14
3.1.1 Právní režim vztahující se k ochranné známce.....	14
3.1.2 Právní režim vztahující se k licenční smlouvě	16
3.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE VE FRANCII.....	17
3.2.1 Právní režim vztahující se k ochranné známce.....	17
3.2.2 Právní režim vztahující se k licenční smlouvě	17
3.3 SHRNUTÍ K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE	19
4. OBSAHOVÉ A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE	20
4.1 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE	20
4.1.1 Identifikace smluvních stran, preambule a definice pojmů	21
4.1.2 Vymezení práva k ochranné známce (předmět smlouvy)	21
4.1.2.1 Věcný rozsah	22
4.1.2.2 Teritoriální rozsah a institut vyčerpání práv z ochranné známky.....	22
4.1.2.3 Licence nevýlučná, výlučná a jediná.....	24
4.1.3 Platební podmínky	27
4.1.3.1 Úplata či jiná majetková hodnota	28
4.1.3.2 Předání účetní dokumentace a kontrola účetních knih	30
4.1.3.3 Splatnost a měna licenčních plateb.....	31
4.1.3.4 Oceňování ochranné známky.....	32
4.1.3.5 Daňové aspekty licenčních plateb	32
4.1.4 Povinnosti nabyvatele licence	33
4.1.4.1 Povinnost užívat ochrannou známku.....	33
4.1.4.2 Povinnost dodržovat kvalitu (jakost) označených výrobků či služeb	35
4.1.4.3 Povinnost prezentace výrobků či služeb.....	37
4.1.4.4 Povinnost zachovat prestiž ochranné známky	38

4.1.4.5 Dohoda o utajení a konkurenční doložka	44
4.1.5 Povinnosti poskytovatele licence	45
4.1.5.1 Povinnost přenechat ochrannou známku k užívání	46
4.1.5.2 Povinnost udržovat ochrannou známku ve stavu způsobilém užívání	48
4.1.5.3 Povinnost zajistit nerušené užívání ochranné známky	49
4.1.5.4 Záruka za vady a její omezení či vyloučení	53
4.1.6 Změna v osobě nabyvatele či poskytovatele licence	55
4.1.6.1 Změny týkající se osoby nabyvatele licence	55
4.1.6.2 Změny týkající se osoby poskytovatele licence	59
4.1.7 Zánik licence a náhrada škody	61
4.1.7.1 Zánik licence.....	61
4.1.7.2 Práva a povinnosti po zániku licence	63
4.1.7.3 Náhrada škody v případě porušení smluvní povinnosti	64
4.1.7.4 Náhrada škody v případě porušení práv k ochranné známce	65
4.1.8 Volba práva a jurisdikce.....	66
4.1.9 Doba trvání smlouvy, závěrečná ustanovení a přílohy smlouvy	68
4.1.9.1 Doba trvání smlouvy a účinnost smlouvy	68
4.1.9.2 Závěrečná ustanovení	69
4.1.9.3 Přílohy smlouvy.....	69
4.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÉ ZNÁMCE	70
4.2.1 Písemná forma	70
4.2.2 Zápis licenční smlouvy do známkového rejstříku	71
4.2.2.1 Úřad průmyslového vlastnictví.....	72
4.2.2.2 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu	72
4.2.2.3 Mezinárodní úřad duševního vlastnictví	72
5. ZÁVĚR	73
6. BIBLIOGRAFIE	76
ODBORNÉ PUBLIKACE A KOMENTÁŘE	76
ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH	77
ROZHODOVACÍ PRAXE	78
INTERNETOVÉ ZDROJE	81
PRÁVNÍ PŘEDPISY	81
7. SHRNUÍ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE	82
7.1 SHRNUÍ	82
7.2 SUMMARY.....	83
KLÍČOVÁ SLOVA – KEY WORDS	85

Přehled použitých zkratek

Listina	usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
ObchZ	zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ObčZ	zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
NOZ	vládní návrh nového občanského zákoníku ve znění schváleném Sněmovnou
ZOZ	zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
ZVPV	zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZOHS	zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
ZDP	zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
CC	občanský zákoník (code civil)
CCom	obchodní zákoník (code de commerce)
CPI	zákoník duševního vlastnictví (code de la propriété intellectuelle)
SES	Smlouva o založení Evropského společenství
SEU	Smlouva o Evropské unii
SFEU	Smlouva o fungování Evroské unie
PUÚ	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z r. 1883, vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sděl. č. 191/1995 Sb.
C. cass.	Nejvyšší soud Francie (Cour de cassation)
Cass. com.	obchodněprávní komora (Cour de cassation, chambre commerciale)
ES	Evropské společenství
EHP	Evropský hospodářský prostor
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
B2B	Business to bussiness (vztahy mezi profesionály)
B2C	Business to consumer (vztahy mezi profesionály a neprofesionály)

1. Úvod

Ochranná známka je nehmotným kapitálem, jehož zhodnocení vyžaduje dlouhodobou strategii. Licenční smlouva a její uplatnění v praxi (např. *franchising* či *co-branding*) představuje jednu z nejefektivnějších metod, jak dosáhnout maximální valorizace ochranných známek. Licencování ochranných známek má svůj význam ve způsobu, jakým dokáže nabyvatel licence zapůsobit na spotřebitelskou veřejnost prostřednictvím poskytovaného práva. V důsledku globalizace trhů je k dostání stále větší sortiment daného druhu zboží, čímž roste konkurence mezi jednotlivými výrobci, resp. jejich ochrannými známkami. Pro spotřebitele je stále složitější se zorientovat a zpravidla zůstávají věrni již dlouhodobě zavedeným ochranným známkám, garantujícím jim splněná očekávání. Na druhou stranu často ani nevnímají, že zboží označené jejich oblíbenou „značkou“ pochází právě z licenční výroby. Dalekosáhlé ekonomické důsledky „licenčních obchodů“ platí pro obě smluvní strany. Nabyvateli licence může užívání již zavedené ochranné známky zaručit obchodní úspěch, kterého by vlastní činností nedosáhl. Pro vlastníka ochranné známky může být licenční smlouva prostředkem ke zvýšení odbytu jeho výrobků či služeb. Mezi nejúspěšnější poskytovatele práv k ochranným známkám patří např. *The Coca-Cola Company*, která se může chlubit více jak 320 licencemi v 57 zemích světa.¹

1.1 Cíl práce

Vedle odborného zpracování vybraného tématu by tato práce měla posloužit k uvědomění si specifík institutu licenční smlouvy k ochranné známce i možných rizik z jeho nedůsledné smluvní úpravy. V rámci výkladu obsahových náležitostí smlouvy upozorním na smluvní klauzule nejvíce problematické z pohledu obou smluvních stran. Cílem následujícího výkladu není vytvořit dokonalý model licenční smlouvy k ochranné známce, nýbrž podat širokospektrální výklad k tomuto institutu. Účelem konfrontace českého a francouzského právního režimu je posouzení jejich odlišností (soukromoprávní úprava) a podobností (veřejnoprávní úprava) v kontextu práva EU.

Momentálně je již schválen vládní návrh nového českého občanského zákoníku (dále jen NOZ), kde je institut licence upraven obecně jako kontrakt, kterým se poskytuje oprávnění k užívání duševního vlastnictví. Srovnání aktuální a budoucí soukromoprávní úpravy licence by mělo vést k posouzení, do jaké míry řeší nový kodex současné nedostatky.

¹ MACHKOVÁ, H. *Mezinárodní marketing*. 3. vydání. Praha: Grada Publishnig a.s., 2009, s. 112

Na závěr se pokusím potvrdit či vyvrátit hypotézu, že licenční smlouva k ochranné známce dává vznik spíše vztahům kooperace a sdílení (angl. *win-win*) než vztahům konkurenčním či soutěžním (angl. *win-loss*).

1.2 Systematika práce

Text práce je rozdělen na tři základní části, které se dále skládají z kapitol, dílů a oddílů. První část se zaměřuje na licenčních závazkové vztahy obecně, jejich historický původ a současnou tendenci. Samostatná kapitola je věnována významu ochranné známky jako předmětu licence a praktickým příkladům. Druhá část práce je zaměřena na právní kvalifikaci licenční smlouvy k ochranné známce v českém a francouzském právním řádu. Třetí část práce je systematicky rozdělena na obsahové a formální náležitosti licenční smlouvy k ochranné známce. Podstata poslední (hlavní) části práce spočívá v interpretaci obsahových náležitostí licenční smlouvy „ušitých na míru“ zvolenému předmětu průmyslového vlastnictví – ochranné známce. Výklad zákonných ustanovení je doplněn o doktrinální názory a příklady rozhodovací praxe soudních instancí České republiky, Francie a EU.

1.3 Aplikované metody

Při zpracování textu jsou uplatňovány klasické metody logického myšlení, jmenovitě analýza, syntéza, indukce a dedukce. Vedle usuzování je ve velké míře využita metoda analogie, zejména tam, kde se jedná o legislativní úpravu licenční smlouvy.

Metoda komparativní je aplikována nejen vzhledem k francouzské právní úpravě, ale také v relaci mezi českou právní úpravou *de lege lata* a *de lege ferenda*. Komparace dvou různých národních právních režimů by měla mimo jiné odpovědět na otázku, do jaké míry jsou odlišné vzhledem ke sjednocovacím a harmonizačním snahám ze strany Evropské unie.

Své uplatnění nalézá i metoda abstrakce, která je předpokladem pro jakékoli komparativní závěry.

1.4 Charakteristika použitých pramenů

Teoretický základ zpracovaného tématu je v mé práci pojat poněkud originálně v tom smyslu, že českou a unijní právní úpravu a judikaturu doplňují prameny francouzské. Francouzské soudy se zabývají známkoprávními spory a spory z licenčních smluv mnohem častěji, o čemž svědčí i počet jimi podaných předběžných otázek ohledně výkladu sekundární

legislativy EU týkající se ochranných známek. Právní úprava licence k ochranné známce ve Francii je mi blízká z důvodu absolvování studia na Právnické fakultě ve městě La Rochelle a navazující pracovní stáže v advokátní kanceláři v Saint-Nazaire, kde jsem se také podílela na formulaci licenčních smluv k ochranným známkám klientů. V textu tak nechybí poznatky z praxe.

Pro institut licenční smlouvy je typická jeho multidisciplinarita. Vedle oblasti právní mají význam aspekty ekonomické a technické.² V praxi uzavírání licenčních smluv se vyžaduje spolupráce odborníků několika vědních oborů, vždy v závislosti na vybraném předmětu průmyslového vlastnictví. V souvislosti s ochrannými známkami proto využiji některé odborné publikace z oblasti ekonomiky a marketingu.

² Licenční smlouva představuje základní nástroj pro transfer technologií. Moderní termín „*transfer technologií*“ vznikl na půdě OSN jako důsledek negociačního tlaku rozvojových zemí a nahradil tímto termín „*obchod licencemi*“. Ohledně jeho významu však panují názorové střety. Kritici termínu věcně namítají, že pod prodej licencí spadají např. i licence známkové, které ovšem často nemají s převodem technologie vůbec nic společného.“ KUBÍČEK, J. Licence, licenční smlouvy a obchod s licencemi. *Echo*. 2005, č. 4, s. 9

2. Původ licenčních vztahů a význam ochranné známky jako předmětu licence

2.1 Původ licenčních závazkových vztahů

V úvodu této kapitoly si dovoluji uvést nejprve několik obecných poznámek k současným tendencím obchodních závazkových vztahů. Jedná se zejména o změnu soutěžního prostředí, která reaguje na globalizaci trhů, jejichž hranice jsou smazány z důvodu rozmachu elektronického obchodu. Dříve výstižný soutěžní princip „*tvoje ztráta = můj zisk*“ čím dál více převažuje princip spolupráce a vzájemné důvěry „*tvůj zisk = můj zisk*“.³ Uspokojení požadavků obou smluvních partnerů je základem dlouhodobě fungujících ekonomických vztahů. Obchodní úspěch je tak přičítán jejich schopnosti dosáhnout vyváženého kompromisu.

Na tento společensko – ekonomický jev bylo upozorněno již v několika odborných publikacích. Podle autora jedné z nich ztrácí vlastnictví povahu výlučné, exkluzivní a absolutní moci a získává stále více povahu participativní a kooperující. Tato tvrzení podkládá skutečností, že kupní smlouvu jakožto rozhodující obchodněprávní nástroj zastihují stále častěji různé podoby nájmu včetně leasingu, licenčních obchodů a franchisingu.⁴

Podle mého názoru se nejedná o úkaz novodobý, o čemž svědčí i fakt, že původní podoba franchisingu (fr. *franchise*), se vyskytovala již ve středověké Francii jako určité privilegium k výrobě či obchodu, které nevolníkovi uděloval feudál. Tímto se dostávám k historickým základům licenčních vztahů, které lze vyvodit z modelu fungování feudálního systému. Tento model propojených závislých vztahů fungoval na bázi výměny, sdílení a rozdělení úkolů. Pragmatismus systému spočíval v tom, že totéž feudální vlastnictví (*feudum*) mohlo být nájemně využíváno současně více subjekty, které se tímto podílely na jeho správě.⁵ Jedna a tatáž věc byla předmětem více nekonkurujících si práv. Jednalo se tedy o systém ekonomicky zajímavý, což ještě neznamená jeho legitimitu.

Licenční vztahy jsou zvláštním druhem výše uvedených vztahů nájemních. Hospodářský účel (*causa*) licenční smlouvy spočívá v pobírání výnosů, které přináší

³ Tento princip, obecně označovaný anglickým souslovím *win-win*, znamená umění vyjednávat, tak aby bylo dosaženo spokojenosti obou smluvních stran. Opakem je totální výhra jednoho smluvního partnera nad druhým, která je v praxi opouštěna z toho důvodu, že vítěz jednání si nemůže být nikdy jist, kdy se „karty obrátí“ a smluvního partnera bude potřebovat. Skutečností je, že se v dnešním globalizovaném obchodě „karty obrátí“ velmi často. To je jedním z důvodů, proč se doporučuje při obchodním jednání o uzavření licenční smlouvy pamatovat také na prospěch druhé smluvní strany.

⁴ HURDÍK, J. Věda a výuka občanského práva v kontextu současných společenských změn. *Právní obzor*, 2004, č. 1, s. 7

⁵ ABELLO, A. *Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: L.G.D.J. 2009, s. 88–92

exploatace daného předmětu licence. Lze uzavřít, že licenční smlouva plní vůči nehmotným statkům obdobnou funkci jako nájemní smlouva vůči věcem hmotným.

Samotným pojmem *licence* (lat. *licencia*) se označuje právní institut, kterým se poskytuje určité oprávnění. Licenční smlouva k ochranné známce je tedy smluvní dispozice, kterou se poskytuje oprávnění k užívání ochranné známky.

2.2 Význam ochranné známky jako předmětu licenční smlouvy

Význam ochranné známky jako předmětu licence byl nastíněn hned v úvodu této práce. Ekonomické zhodnocení ochranné známky může mít různé podoby. Jedním z trendů moderní doby je tzv. *co-branding*, jehož podstata spočívá v poskytnutí oprávnění označovat zboží určitého výrobce renomovanou ochrannou známkou jiného výrobce. Ačkoli je *co-branding* marketingovým nástrojem, z právního hlediska se jedná o licenční smlouvu k ochranné známce, tudíž zmínka o něm patří i do této práce. Výhodou *co-brandingu* je znásobení konkurenceschopnosti licencovaných ochranných známek a nárůst jejich hodnoty. Spotřebitelé na výrobku rozpoznají jejich oblíbenou ochrannou známku, což je přiměje dát přednost zakoupení daného výrobku před zbožím konkurence (signál pro spotřebitelskou veřejnost). Tato forma spolupráce je vhodná zejména pro výrobce zboží či poskytovatele služeb, jež se vzájemně doplňují (jsou vzájemně komplementární).

Například výrobce mikročipů *Intel Corporation Inc.* takto spolupracuje s mnoha výrobci osobních počítačů, čímž si také udržuje dominantní postavení na celosvětovém trhu mikročipů.⁶ Podobnou licenční strategii používá mnoho vlastníků známých ochranných známek. Příkladem velmi úspěšné co-brandové smlouvy je licenční vztah *Walt Disney Corporations* se společností *McDonald's*, největším světovým řetězcem rychlého občerstvení.

Filosofií *Walt Disney* bylo představit animované postavičky na vysoce kvalitním zboží či službách, což by vedlo k posílení reputace společnosti. *Disney Consumer Products* jsou vytvořeny tak, aby se jméno a postavička udržovaly v myslích zákazníků v sedmi obchodních oblastech (licence na reklamní předměty, nakladatelské podnikání, hudba a audio-nahrávky, počítačový software, vzdělávací produkce, obchod *Disney* a katalogový marketing). V současnosti má *Walt Disney Corporations* uzavřeno něco přes 3000 licenčních smluv na 16 000 produktů se špičkovými výrobci po celém světě.⁷ Jedním z projevů tohoto úspěchu je

⁶ MACHKOVÁ, H. *Mezinárodní marketing*. 3. vydání, Praha: Grada Publishnig a.s., 2009, s. 112

⁷ KELLER, L.-K. *Strategické řízení značky*. 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 2007, s. 396

stálá publikace licenčních podmínek k užívání *Disney* postaviček přímo na oficiálních webových stránkách společnosti.⁸

Je na místě podotknout, že v tomto oboru, ostatně jako v každém jiném, je třeba zachovat zdravý rozum a neposkytovat licenci hned každému, kdo projeví zájem. Obzvláště u licencí k ochranným známkám označujících luxusní či jiné vyhrazené zboží by měl být poskytovatel obezřetný, komu své právo uděluje. Nepřiměřený počet licencí může vést až k rozmělnění distinktivy ochranné známky (ke ztrátě rozlišovacích vlastností ochranné známky), tzn. k její devalvaci.⁹

Např. společnost *Walt Disney Corporations* na konci osmdesátých let zjistila, že některé z jejich ochranných známek nejsou patřičně užívány a jsou až příliš vystavovány na odiv. Po provedení auditu ochranných známek bylo odhaleno, že postavičky *Disney* byly na tolika výrobcích a prodávaly se tolika různými způsoby, že bylo těžké rozlišit, jaký byl původní důvod licenčních ujednání. V reakci na tyto výsledky se začala společnost více zabývat hodnotou své ochranné známky včetně obezřetnějšího udělování licencí a pečlivějšího hodnocení dalších propagačních příležitostí. Jedním z úkolů bylo zajistit, aby měly veškeré výrobky a služby konzistentní image odpovídající asociaci s ochrannou známkou *Disney*. Jedním z nápravných opatření bylo vytvoření „mantry značky“ *fun, family, entertainment* (rodinná zábava). Licenční nabídky, které neodpovídaly této „mantře“, byly odmítnuty. Společnost *Walt Disney Corporations* tak např. odmítla nabídku, aby pomohla zaštitit investiční fond v Evropě, který měl pomoci rodinám ušetřit peníze na vzdělání jejich dětí. I přes odpovídající asociaci „rodiny“ nejsou finanční společnosti a bankovníctví asociačně spjatá s image ochranné známky *Disney*.¹⁰

K obraně a posílení hodnoty ochranných známek *Disney* měla přispět i publikace knihy standardů a identity chráněného označení. V návrhu licenčních smluv je tak vždy specifikováno zacházení s barvami v logu, správné užití sekundárních grafických prvků či

⁸ Blíže na <https://licensing.disney.com>

⁹ Krajním důsledkem přílišného poskytování licencí je ztráta formální ochrany licencovaného označení viz § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ „Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé.“ (čl. L714-6 odst. 1 písm. a) CPI). Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. června 2009, sp. zn. 5 A 15/2002, podle kterého nedošlo ke zdruhování ochranné známky činností vlastníka ochranné známky, který uzavřel licenční smlouvy s nepřiměřeně velkým počtem subjektů, neboť počet čtyř licenčních smluv nebyl natolik vysoký, aby mohlo dojít ke ztrátě distinktivy ochranné známky. Nejvyšší správní soud přihlédl ke skutečnosti, že se vlastník ochranné známky snažil právními prostředky zabránit neoprávněným uživatelům v dalším užívání jeho ochranné známky.

¹⁰ KELLER, L.-K. Strategické řízení značky. 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s. 2007, s. 183

vzhledu ochranné známky (odlišující barevná schémata, tvary, image, vzory v pozadí či typografie), balení, užití znění ochranné známky mimo logo a varování o copyrightu *Disney*.¹¹

V praxi bývá licenční smlouva k ochranné známce doplněna tzv. *licencí nepravou*, jejímž předmětem je poskytnutí know-how. Jedná se o smlouvu nepojmenovanou, s čímž je spojen větší zájem na její precizní smluvní úpravě (§ 51 ObčZ, § 269 odst. 2 ObchZ).¹²

Technická dokumentace (know-how ve hmotné podobě) je nezbytná k tomu, aby nabyvatel mohl splnit stanovené normy kvality označovaných výrobků či služeb. Know-how může být poskytnuto také v nehmotné podobě, např. technickou pomocí spočívající ve školení personálu nabyvatele licence. Možná je i kombinace, tj. „balík“ oprávnění k užívání ochranných známek, obchodní firmy a jiných práv na označení včetně předání příslušného know-how prostřednictvím franchisingové smlouvy (smlouva nepojmenovaná).

¹¹ Tamtéž, s. 397

¹² Předmětem tzv. nepravých licencí jsou vždy nehmotné statky postrádající monopolní ochranu. Např. licenční smlouva k obchodnímu jménu či logu. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 30 Cdo 4514/2007

3. Právní režim licenční smlouvy k ochranné známce

3.1 Právní úprava licenční smlouvy k ochranné známce v České republice

3.1.1 Právní režim vztahující se k ochranné známce

Pro pochopení problematiky je na místě vymezit právní režim ochranné známky, tzn. její místo v právním řádu.

Ze systematického hlediska postupuji od nejobecnějšího po nejužší. Nejprve vymezím pojmy *nehmotný statek*, *duševní vlastnictví*, *průmyslové vlastnictví*, *práva na označení a ochranná známka* včetně jejich mezinárodního, unijního a národního právního rámce.

Právní dělení věcí na hmotné (*corporales*) a nehmotné (*incorporales*) pochází již z dob Římského impéria. Současný český právní řád pojem nehmotná či netělesná věc nezná. Občanský zákoník v rámci vymezení předmětů občanskoprávních vztahů rozlišuje věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.¹³ Jinými slovy aktuální právní úprava zná pouze pojem věci v užším smyslu (hmotná věc), ke kterému řadí pojem majetek (právo či jiná majetková hodnota). V české právní doktríně se lze setkat s názory, podle kterých lze věc v právním smyslu vykládat stále v souladu s původní římskoprávní koncepcí. K podpoře těchto názorů je třeba konstatovat, že uvedené zúžené pojetí věci v českém právu zná jen právo soukromé.¹⁴ Nový občanský kodex však volí širší pojetí věci v právním smyslu. Podle § 496 odst. 1 NOZ je *hmotná věc* ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Druhý odstavec uvedeného ustanovení normuje, že *nehmotné věci* jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Účinností nového kodexu tedy budou moci být předmětem vlastnického práva nejen věci hmotné, ale i nehmotné (srov. díl 3.2.1).

Nehmotným statkům nelze upřít určitá specifika, kterými se zásadně liší od věcí hmotných. Za prvé vnímání, užívání, popř. právní či ekonomické dispozice s nehmotnými věcmi jsou nezávislé na existenci jejich hmotného substrátu, od kterého se odlišují. Jejich vyjádření prostřednictvím této „hmoty“ bývá pouze dočasné (tzv. *efemérní materializace*). Nehmotná věc může být kdykoli a kdekoli zároveň i následně vnímána a užívána neomezeným počtem osob, a to bez újmy na její podstatě (nespotřebovává se) nebo na její funkci (kvalita věci se užíváním nesnižuje). Schopnost současného užívání nehmotné věci nezávisle na čase a místě vystihuje pojem *potencionální ubiquita*.¹⁵ Právě v důsledku této

¹³ Srov. § 118 ObčZ

¹⁴ Podle čl. 11 odst. 1 Listiny má každý právo vlastnit *majetek* (myšleno hmotný i nehmotný). Srov. BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002, s. 18

¹⁵ LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení*. Ostrava: Orac, 1997, s. 8–9

potencionální vsudypřítomnosti nehmotných statků, a v důsledku toho, že nehmotné věci se užíváním nespotebouvávají, hrají licenční smlouvy prvořadou roli při jejich komercializaci.

Nehmotný statek pojmově zahrnuje nejen nehmotné majetkové hodnoty, ale i nehmotné hodnoty osobní, tzn. nemajetkové hodnoty. S přihlédnutím k francouzským koncepcím lze provést následující klasifikaci nehmotných statků:

1. nehmotné statky osobní (osobnostní) povahy
2. duševní vlastnictví
 - a) literární a jiné umělecké vlastnictví
 - b) průmyslové vlastnictví¹⁶

Pojem *duševní vlastnictví* byl na mezinárodním poli poprvé vymezen v Úmluvě WIPO.¹⁷ Ochranou a obchodními aspekty duševního vlastnictví se zabývá Dohoda TRIPS z r. 1995.¹⁸ Pojem *průmyslové vlastnictví* byl poprvé použit v Pařížské unijní úmluvě z r. 1883.¹⁹

Pro průmyslové vlastnictví je typické, že chrání nehmotné statky, které jsou průmyslově (hospodářsky) využitelné. Tato práva jsou zásadně výlučná s výjimkou práva k označení původu a k zeměpisnému označení (ke kterým tudíž nelze udělit licenci). V některých případech je jejich výlučnost omezována nebo regulována instituty vyčerpání práv, nucené licence, předpisy práva soutěžního, aj.²⁰ Průmyslové vlastnictví se dále dělí na dvě základní podskupiny. První zahrnuje *práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti (patenty na vynálezy, užité vzory, topografie, aj.)*, zatímco druhá podskupina je tvořena *právy na označení (ochranné známky, obchodní firma, označení původu, aj.)*.

Práva k ochranné známce jsou regulována také na unijní úrovni v rámci sekundární legislativy EU včetně zvláštní úpravy Ochranné známky Společenství.

Mezi české právní předpisy vztahující se k ochranným známkám patří na prvním místě zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv

¹⁶ TELEC, I. O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. *Právní rozhledy*, 1997, č. 11, s. 549

¹⁷ Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, vyhláška č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb. Čl. 2 Úmluvy WIPO stanoví, že duševním vlastnictvím se rozumí práva k *literárním, uměleckým a vědeckým dílům, výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání, vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, vědeckým objevům, průmyslovým vzorům a modelům, továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i obchodním jménům (firmám) a obchodním názvům, ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v průmyslové, vědecké, literární a umělecké oblasti.*

¹⁸ Oddíl 1–7 části II. Dohody TRIPS zahrnuje pod pojem duševní vlastnictví *autorské právo a práva příbuzná, ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty, topografie integrovaných obvodů, ochrana nezveřejněných označení.*

¹⁹ Podle čl. 1 odst. 2 PUÚ jsou předmětem ochrany průmyslového vlastnictví *patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory a modely, tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.*

²⁰ TELEC, I. Systém právní úpravy průmyslových práv. *Aplikované právo*, 2003, č. 2, s. 33–34

z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vedle těchto veřejnoprávních předpisů regulují dispozice s ochrannou známkou některé další kogentní normy – předpisy práva soutěžního, daňového, přímo použitelná nařízení EU, atd.

Kogentní úprava průmyslověprávních předpisů se však vztahuje pouze na *předměty průmyslového vlastnictví*, tzn. nehmotné statky výlučně chráněné (tzv. absolutní ochrana). A contrario předmětem průmyslového vlastnictví nejsou ta práva, byť hospodářsky využitelná, která veřejnoprávní výlučnou ochranu postrádají. Tyto nehmotné statky jsou řazeny do širší skupiny *duševního vlastnictví* (viz licence v NOZ) a jejich ochrana je zajištěna soukromoprávně v rámci právní úpravy nekalé soutěže (tzv. relativní ochrana – § 44 až 55 ObchZ).

3.1.2 Právní režim vztahující se k licenční smlouvě

Obsahové náležitosti licenční smlouvy k *předmětům průmyslového vlastnictví* upravuje obchodní zákoník v § 508 až 515 (III. část, hlava druhá, díl šestý), kde je tento kontrakt vymezen jako typový smluvní závazek. Jedním z kritérií uplatnění obchodněprávní úpravy je *právní postavení smluvních stran a povaha jejich jednání* (relativní obchod). Obchodněprávní úprava se použije jen na závazkové vztahy *mezi podnikateli* (obchodníky), jestliže je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že *se týkají jejich podnikatelské činnosti* (§ 261 odst. 1 ObchZ). Na smluvní vztahy nespádající pod režim § 261 odst. 1 a 2 ObchZ lze obchodněprávní úpravu aplikovat pouze za předpokladu, že se na tom smluvní strany písemně dohodly (tzv. fakultativní obchod, § 262 ObchZ).²¹

Ohledně aktuální soukromoprávní úpravy sdílím názor, že současný stav činí právní režim tohoto institutu nepřehledný. Požadavek splnění tří kritérií pro jeho uplatnění (*kritérium právní povahy předmětu smlouvy, právního postavení smluvních stran a povahy jejich vztahu*) celou úpravu zbytečně komplikuje. O nápravu by se měl „postarat“ nový soukromoprávní kodex, kde je licence systematicky zařazena do části IV. (relativní majetková práva), hlavy II. (závazky z právních jednání), dílu II. (přenechání věci k užití jinému) a oddílu V. (licence).

Výkladu jednotlivých ustanovení aktuální a budoucí právní úpravy se věnuje druhá část práce.

²¹ Je třeba poznamenat, že smluvní strana, která není podnikatelem (zpravidla spotřebitel), podléhá přednostně předpisům občanskoprávním, zvláštěním předpisům o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiným ustanovením směřujícím k ochraně spotřebitele, jestliže je to v její prospěch. Tento „*nepodnikatel*“ nese odpovědnost za porušení povinností ze závazkových vztahů podle občanského zákoníku (§ 262 odst. 4 ObchZ).

3.2 Právní úprava licenční smlouvy k ochranné známce ve Francii

3.2.1 Právní režim vztahující se k ochranné známce

Francouzský právní řád upravuje všechny statky spadající pod duševní vlastnictví v zákoníku duševního vlastnictví. Institut *duševního vlastnictví* je zde chápán jako (vlastnické) právo k nehmotné věci. *Průmyslové vlastnictví* (fr. *propriété industrielle*) upravuje druhá část kodexu.²² Ve srovnání s mnoha českými zvláštními zákony upravujícími *předměty průmyslového vlastnictví* odděleně je CPI koherentním zákonem kodexového typu.

Celý kodex je veden v duchu tzv. vlastnické teorie (vlastník ochranné známky, vlastník užitého vzoru, apod.). Původně byla tato teorie doktrinálním výtvorem, který posléze ovlivnil rozhodovací praxi soudů. Rozhodnutí zásadního významu vydala Conseil constitutionnel (Ústavní rada) v r. 1991, když vlastníkově ochranné známky přiznala tzv. vlastnickou triádu (právo ochrannou známku užívat, brát z ní požitky a právo s ochrannou známkou disponovat – *ius utendi, fruendi a disponendi*).²³

Obecná doktrinální klasifikace a mezinárodní či unijní právní rámec odpovídá tomu, co bylo zmíněno v rámci českého právního režimu ochranných známek. Totéž platí pro ochranu nehmotných statků, které nespádají pod *předměty průmyslového vlastnictví* – soukromoprávní odpovědnostní režim (čl. 1382 až 1383 CC).

3.2.2 Právní režim vztahující se k licenční smlouvě

Zákoník duševního vlastnictví upravuje institut licenční smlouvy vždy pro každý předmět průmyslového vlastnictví zvlášť. Jedná se o právní úpravu veřejnoprávní, tedy kogentní. V případě ochranné známky nachází své uplatnění čl. L714-1 odst. 2 CPI, podle kterého práva z ochranné známky mohou být zcela či z části předmětem výlučné či nevýlučné licence, stejně jako předmětem zástavního práva. Legislativní úpravu obsahových náležitostí licenční smlouvy, která by našla obdobu v § 508 až 515 ObchZ, francouzské právo nezná. Vzhledem k tomu, že francouzský zákonodárce řadí mezi věci i nehmotné statky, nečiní problém aplikace standardních smluvních typů týkajících se věcí i na dispozice s nehmotnými statky. Např. v případě sporu ze smlouvy o úplatném převodu ochranné známky (translativní převod práva) subsumuje francouzský soudce případ pod ustanovení o kupní smlouvě

²² Druhá část kodexu se člení na čtyři knihy (kniha IV. *Organizace na úseku administrativy o profesní odbornosti*, kniha V. *Průmyslové vzory*, kniha VI. *Ochrana vynálezů a technických znalostí*, kniha VII. *Ochranné známky a jiná práva na označení*).

²³ Cons. const. 8 jan. 1991, RIPIA 1991, n. 163 In. ABELLO, A. *Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: L.G.D.J., 2009, s. 326

(čl. 1582 a n. CC). Obsahové náležitosti licenční smlouvy (konstitutivní převod práva) se řídí právním režimem smlouvy nájemní (čl. 1713 a n. CC), v případě sublicence ustanovením o podnájmu, v případě bezúplatné licence režimem smlouvy o výpůjčce. Vedle vybraného smluvního typu podléhá licenční smlouva obecným ustanovením o smluvních závazkových vztazích (čl. 1101 a n. CC).

Lze doplnit, že soudní praxe se ve Francii velmi často potýká se spory ohledně obsahu licenčního závazku, z důvodu, že licenční smlouva sporný závazek buď dostatečně neurčuje, nebo o něm zcela mlčí. V těchto případech francouzský soudce postupuje podle čl. 1135 CC „*Smluvní ujednání zavazují nejenom k tomu, co je v nich vyjádřeno, ale také ke všem následkům, které ekvita, zvyklosti nebo zákon přikládají závazkům podle jejich povahy.*“ Z uvedeného ustanovení plyne, že je nutné odlišovat *implicitní závazek* od závazku *explicitního*, který upravuje konkrétní smlouva.

Dle doktríny lze implicitní závazek (fr. *obligation implicite*) interpretací dovodit

- a) z povahy a účelu smlouvy (fr. *nature et but du contrat*)
- b) z praxe, kterou strany mezi sebou zavedly a zvyklostí (fr. *pratiques établies entre les parties et usages*)
- c) z poctivosti jednání (fr. *bonne foi*)
- d) z rozumného uspořádání vztahů (fr. *ce qui est raisonnable*)²⁴

Institut implicitních závazků zavádí rovněž Návrh společného referenčního rámce pro oblast evropského smluvního práva (DCFR).²⁵ „*Konstrukce je taková, že v případě, kde strany nepředvíдалy určitou situaci, a je nutné otázku řešit, může soud doplnit implicitní klauzuli. Je přitom povinen přihlídnout k povaze a cíli smlouvy, okolnostem jejího uzavření a k požadavkům dobré víry.*“²⁶ Český obchodní zákoník ani jiný soukromoprávní předpis tento institut nezná. Jistým náznakem by mohl být § 269 odst. 3 ObchZ, ovšem bez požadavku výlučné explicitní písemné formy.²⁷ Domnívám se, že tento postup soudcovského dotváření práva nejlépe odpovídá potřebám praxe. Jeho přednost vyniká při řešení sporů u nově vznikajících závazkových vztahů, které zákonodárce úmyslně nijak typově nereguluje

²⁴ Obligations expresses et obligations implicites [online]. Lextinter [cit. 3. března 2011]. Dostupné na <http://www.lexinter.net/JF/obligations_expresses_et_obligations_implicites.htm>.

²⁵ viz kniha č. II. (smlouvy a jiné právní úkony), kapitola č. 9. (obsah a účinky smluv), čl. II-9:101 (smluvní ujednání) DCFR

²⁶ PELIKÁNOVÁ, I. *Obchodní právo 4. Obligační právo – komparativní rozbor*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 168

²⁷ § 269 odst. 3 ObchZ „*Dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou stran o způsobu umožňujícím dodatečně určení obsahu závazku, jestliže tento způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Má-li být chybějící část smlouvy určena soudem nebo určitou osobou vyžaduje se, aby dohoda měla písemnou formu a platí obdobně § 291.*“

(tzv. nepojmenované smlouvy – franchising, různé typy distribučních smluv, leasing, aj.). Ve francouzské doktríně však někteří kritici namítají, že normotvorba náleží zákonodárci, nikoli soudci. Jedná se o problematiku dosti rozsáhlou. Pro účely této práce postačí uzavřít, že každé rozhodnutí, kterým soudce dotváří právo má jen individuální charakter, tj. postrádá obecnou závaznost jakožto vlastnost právních norem.

3.3 Shrnutí k právní úpravě licenční smlouvy k ochranné známce

V oblasti veřejného práva je právní režim licenční smlouvy v obou členských státech EU téměř totožný, což lze přičítat unijní sekundární legislativně, která národní veřejnoprávní předpisy harmonizuje či unifikuje. Harmonizována byla např. právní úprava kolektivních ochranných známek.²⁸ Oba národní předpisy vylučují licenci ke kolektivním ochranným známkám z důvodu jejich certifikační funkce (§ 39 ZOZ, čl. L715 CPI).

Veřejnoprávní předpisy upravující licenci jsou *lex specialis* (§ 18 ZOZ, čl. L714-1 CPI) k její soukromoprávní úpravě (§ 508 až 515 ObchZ, čl. 1713 a n. CC). Soukromoprávní režim licence se však v obou národních právních řádech markantně liší. Ve francouzské doktríně i soudní praxi převládá názor, že aktuální právní úprava licence nejlépe odpovídá potřebám praxe a legislativní zakotvení jakési „šablony“ obsahových ustanovení obecně pro všechny licenční smlouvy by napáchlo více škody než užítku. Česká legislativa jde poněkud jiným směrem, když tuto „šablonu“ navrhla kodifikovat v NOZ.

Režim licenčních smluv ve francouzském právu se mně jeví jako pružnější. Domnívám se, že flexibilita, kterou zavádí institut implicitních závazků, odpovídá rozmanitosti a fungování licenčních obchodních vztahů v praxi.

Závěrem bych dodala, že vzhledem k omezenému rozsahu práce nebyl podán taxativní výčet právních předpisů doléhajících na licenci k ochranné známce. S některými dalšími předpisy navíc operuji až v následující (hlavní) části práce, která je orientována na obsahové a formální náležitosti licenční smlouvy k ochranné známce.

²⁸ Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách nahrazená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008.

4. Obsahové a formální náležitosti licenční smlouvy k ochranné známce

4.1 Obsahové náležitosti licenční smlouvy k ochranné známce

Nejprve je třeba vymezit pojmové znaky (lat. *essentialia negotii*) licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, tak jak normuje § 508 odst. 1 ObchZ. Podle zmíněného ustanovení opravňuje poskytovatel licenční smlouvou *k předmětům průmyslového vlastnictví* nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje mu za to poskytnout určitou úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu.

Mezi podstatné části smlouvy dle § 508 odst. 1 ObchZ tedy patří

- a) identifikace smluvních stran
- b) vymezení předmětu smlouvy
- c) určitá úplata či jiná majetková hodnota.

Každá licenční smlouva bez ohledu na její předmět musí upravovat výše uvedené podstatné části (§ 269 odst. 1 ObchZ).²⁹ Základní ustanovení § 508 ObchZ je podle § 263 odst. 2 ObchZ ustanovením, od něhož se strany ve svém ujednání nemohou odchýlit (kogentní charakter). Absence či neplatnost některé z podstatných náležitostí nepůsobí automaticky neplatnost smlouvy, ale brání uplatnění typové obchodněprávní úpravy. Pokud jsou smluvní závazky dostatečně určité a v souladu se zákonem, jedná se o smlouvu platnou, která je způsobilá mít právní účinky jako smlouva nepojmenovaná.

Podle budoucí české soukromoprávní úpravy poskytuje licenční smlouvou poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu *práva duševního vlastnictví* v ujednaném omezeném či neomezeném rozsahu, a nabyvatel se zavazuje, *není-li ujednáno jinak*, poskytnout poskytovateli odměnu (§ 2358 NOZ). Jedná se o výraznou změnu současné koncepce licenční smlouvy jak z hlediska jejího předmětu, tak požadavku protiplnění ze strany nabyvatele licence. Pod předmět licence lze podřadit i nehmotné statky postrádající výlučnou (monopolní) ochranu, např. know-how, obchodní jméno či logo, k nimž lze v současnosti uzavřít pouze licenční smlouvy nepravé, právně kvalifikované jako smlouvy nepojmenované (§ 269 odst. 2 ObchZ, § 51 ObčZ).

²⁹ § 269 odst. 1 ObchZ „Ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv.“

4.1.1 Identifikace smluvních stran, preambule a definice pojmů

Smluvní stranou licenční smlouvy je na straně jedné *poskytovatel licence* (fr. *concedant de licence*) a na straně druhé *nabyvatel licence* (fr. *licencié*). Smluvní strany musí být ve smlouvě identifikovány tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně s jiným subjektem.³⁰ V rámci předmluvních ujednání by měl každý smluvní partner ověřit právní postavení protistrany, nejlépe prostřednictvím výpisu z obchodního rejstříku. Nabyvatel licence by měl navíc požádat o výpis ze známkového rejstříku, aby mohl ověřit rozsah oprávnění poskytovatele licence k ochranné známce.

Preambule (úvodní ustanovení) licenční smlouvy spočívá v určení hlavního záměru či účelu, který vede smluvní strany k uzavření smlouvy. Úvodní ustanovení by mělo obsahovat nastínění právní a ekonomické situace obou smluvních partnerů. Pokud licenční smlouva o některé otázce mlčí, může preambule významně pomoci v procesu interpretace skutečné vůle smluvních stran. Výhodou výslovné úpravy účelu smlouvy je možnost uplatnění institutu *zmaření účelu smlouvy*, který umožňuje zánik nesplněného závazku (§ 356 ObchZ).³¹

V úvodním ustanovení je vhodné definovat základní pojmy použité v následném textu smlouvy. Jsou-li smluvní partneři každý z jiné země, může hrozit nedorozumění ohledně některých termínů, které mají v každé zemi jiný význam. Z tohoto důvodu se doporučuje výklad použitých pojmů ve smlouvě sjednotit. Také v zájmu přehlednosti a zjednodušení textu smlouvy je účelné používat pro často se opakující pojmy dohodnuté zkratky, vysvětlené hned v úvodu smlouvy.

4.1.2 Vymezení práva k ochranné známce (předmět smlouvy)

Podle § 508 odst. 1 ObchZ opravňuje poskytovatel nabyvatele *ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území* k výkonu práv z průmyslového vlastnictví. Základní ustanovení nového občanského kodexu (§ 2358 NOZ) přináší pojem „*neomezený rozsah*“.³² K této změně lze

³⁰ Vždy se uvádí obchodní firma, sídlo či místo podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem daného subjektu a atd. viz § 13a odst. 1 ObchZ „Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, **smlouvách** a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen "identifikační číslo"); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.“

³¹ § 356 odst. 1 ObchZ „Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit.“

³² § 2358 odst. 1 NOZ „Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo **neomezeném rozsahu** a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.“

poznámenat, že uvedená neomezenost má své limity dané rozsahem výlučného práva vlastníka ochranné známky (vždyť také *nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má sám*). Také podle čl. L714-1 odst. 2 CPI, mohou být práva z ochranné známky *zcela* či z *části* předmětem výlučné či nevýlučné licence.

4.1.2.1 Věcný rozsah

Podle § 18 odst. 1 ZOZ může být právo užívat ochrannou známku poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu (§ 508 až 515 ObchZ) *pro všechny* výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo *pro některé* z nich (*princip speciality ochranných známek*). Z hlediska věcného rozsahu poskytovaného práva k ochranné známce tak lze rozlišovat licenci plnou (fr. *licence totale*) a licenci částečnou (fr. *licence partielle*).

Principem speciality se zabýval C. cass. ve svém rozhodnutí „*Silhouette*“. Cass. com. potvrdil rozhodnutí nižších soudních instancí, které prohlásily za neplatnou licenční smlouvu k ochranné známce vztahující se k sýrovým výrobkům, neboť sporná ochranná známka byla ve známkovém registru zapsána pouze pro mléko (nikoli pro jiné mléčné výrobky).³³

Z uvedeného rozhodnutí plyne, že poskytovatel může udělit licenci výhradně na výrobky či služby vyčtené v zápisu ochranné známky, nikoli na výrobky či služby jim podobné, o čemž také svědčí soukromoprávní zásada „*nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má sám*“ (lat. *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*).

4.1.2.2 Teritoriální rozsah a institut vyčerpání práv z ochranné známky

Územní rozsah licence odpovídá zpravidla teritoriální působnosti ochrany registrovaného práva (princip territoriality). Licenční smlouvou lze tento rozsah zúžit a vymezit jen na určitou geografickou oblast, což je praktické především u distribučních licenčních smluv. Teritoriální působnost licenční smlouvy tak lze stanovit např. pro území určité obce, kraje, departmentu, regionu, státu, skupiny států atd. Určení teritoriálního rozsahu však nesmí přesahovat rámec územního rozsahu formální ochrany předmětu licence. Takové ustanovení by bylo neplatné z důvodu výše uvedené zásady (*nemo plus iuris...*).

Vzhledem k téměř celosvětové územní působnosti internetu lze doporučit písemnou specifikaci oprávnění nabyvatele licence užívat ochrannou známku v rámci elektronického obchodu, tj. na webových stránkách, reklamních bannerech, atd. (viz oddíl 4.1.4.4).

S územní působností poskytovaných práv k ochranné známce souvisí institut vyčerpání (konzumpce) práv z ochranné známky (fr. *épuisement de droit*). Uvedený institut

³³ Rozsudek Cass. com. ze dne 24. října 1984, č. 82–13.307, srov. totožný právní názor v rozsudku Cass. com. ze dne 3. března 1987, č. 85–15.248

omezuje práva z ochranné známky ve prospěch zásady volného pohybu zboží a služeb v EHP, která byla zakotvena prostřednictvím sekundární legislativy EU v národních známkoprávních předpisech (§ 11 ZOZ³⁴ a čl. L713-4 CPI). Jedná se o zásadu fungování jednotného vnitřního trhu, která omezuje monopol vlastnictví (výlučnost) ochranných známek. Jakmile je výrobek označený ochrannou známkou uveden jejím vlastníkem nebo s jeho souhlasem³⁵ na trh v jednom z členských států EHP, nemůže tento zakázat, nemá-li k tomu *oprávněný důvod*, jeho další užívání **třetími osobami** na území vnitřního trhu (§ 11 odst. 3 ZOZ).³⁶ Uvedené ustanovení používá demonstrativní výčet důvodů vylučujících vyčerpání práv z ochranné známky (*zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnila nebo zhoršily*).

Další výjimka z principu konzumpce práv se uplatní jen vůči **nabyvateli licence**. Podle ustanovení § 18 odst. 2 ZOZ (čl. L714 – 1 odst. 3 CPI) se vlastník ochranné známky může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o *dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence*.

Pro příklad lze uvést nedávný rozsudek C.cass. ohledně překročení doby trvání licence (viz oddíl 4.1.9.1). Nabyvatel licence může proti poskytovateli namítat vyčerpání práv z ochranné známky pouze za předpokladu, že sám respektuje rozsah poskytovaného práva.³⁷

Souhlas s užíváním ochranné známky prostřednictvím licence tedy není absolutní a bezpodmínečný.³⁸

Širší interpretací uvedených výjimek z jinak obecného principu vyčerpání práv se zabývá oddíl 4.1.4.4.

Princip konzumpce práv má negativní dopad pro ty poskytovatele licence, kteří vytváří síť selektivní distribuce a jsou tímto zbaveni možnosti dovolávat se svých práv z ochranné

³⁴ § 11 odst. 1 ZOZ „Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.“ (národní vyčerpání práv z ochranné známky). Podle § 11 odst. 2 ZOZ „Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.“ (vyčerpání práv z ochranné známky v rámci jednotného vnitřního trhu).

³⁵ Souhlas s uvedením výrobků na trh EHP může být konkludentní, pokud takovýto souhlas vyplývá ze skutečností a okolností, které předcházely, provázely nebo následovaly uvedení na trh a z nichž je podle posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně patrné, že se uvedený vlastník vzdal svého výlučného práva. viz bod 35. rozsudku SDEU ze dne 15. října 2009 ve věci C-324/08 (*Makro c/ Diesel*).

³⁶ § 11 odst. 3 ZOZ „Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má **oprávněné důvody** zakázat pozdější obchodní využití výrobků, **zejména** pokud se *stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnila nebo zhoršily*.“

³⁷ Rozsudek Cass. com. ze dne 13. července 2010, č. 09–14.668

³⁸ Rozsudek SDEU ze dne 23. dubna 2009 ve věci C-59/08 (*Copad c/ Dior*)

známky vůči jejím nepovolaným uživatelům (kromě výše uvedených výjimek). Jakmile se označené zboží dostane mimo území jednotného vnitřního trhu, uvedená překážka odpadá, a vlastník ochranné známky získává aktivní legitimaci pro stíhání neoprávněných uživatelů jeho ochranné známky.³⁹ Dlužno podotknout, že nemožnost mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky byla potvrzena judikaturou SDEU.⁴⁰

4.1.2.3 Licence nevýlučná, výlučná a jediná

Nevýlučná či **nevýhradní licence** (fr. *licence non-exclusive*) je v současné české obchodněprávní úpravě vymezena v § 511 odst. 1 ObchZ.⁴¹ Toto ustanovení představuje *zásadu nevýlučnosti*, která spočívá v tom, že pokud smlouva mlčí, oprávnění vlastníka ochranné známky užívat poskytnutou ochrannou známku a udělovat k ní v tomtéž rozsahu další licence zůstává zachováno. Nový občanský zákoník zachovává zásadu nevýlučnosti licence (*není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci*, § 2362 NOZ). Toto řešení umožňuje paralelní uzavření několika identických licenčních smluv, aniž by docházelo k zásahu do práv jednotlivých nabyvatelů.⁴² Jedná se o zásadu, která odlišuje licenční smlouvu od smlouvy nájemní, kde pronajímatel poskytnutím práva užívat pronajatou věc sám toto právo ztrácí stejně jako možnost jeho poskytnutí dalším osobám.

Nabyvatel licence však může mít zájem na omezení možnosti udělovat další nevýlučné licence jiným potencionálním nabyvatelům a stanovit proto maximální přípustný počet paralelních nevýlučných licencí.

S nevýlučnou licencí souvisí tzv. *doložka nejvyšších výhod*, kterou poskytovatel nabyvateli garantuje stejně výhodné podmínky jako dalším potencionálním nabyvatelům licence k totožnému právu.⁴³

Výlučnou či **výhradní licenci** (fr. *licence exclusive*) poskytuje poskytovatel právo k užívání ochranné známky v daném rozsahu pouze jednomu nabyvateli. Výlučnost musí být ve smlouvě přesně vymezena. Institut výhradní (výlučné) licence upravuje NOZ v § 2360 odst. 1. Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednáno opak, zdrží se

³⁹ Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Předmluva. In MESTRE, J. *Francouzské obchodní právo*. 1. vydání. Praha: Orac, 2002, s. 159

⁴⁰ Rozsudek SDEU ze dne 1. července 1999 ve věci C-173/98 a rozsudek SDEU ze dne 29. ledna 1998 ve věci C-355/96.

⁴¹ Dle § 511 odst. 1 ObchZ je poskytovatel nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.

⁴² Srov. rozsudek odvolacího soudu v Aix-en-Provence ze dne 13. ledna 2004, č. 00–02502

⁴³ MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2002, s. 230–231

i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. V tomto ustanovení je vyřešena současná polemika ohledně účinků výlučné licence vůči jejímu poskytovateli. Dispozitivní řešení je jednoznačné, výlučnost působí *erga omnes* včetně poskytovatele licence. Podle odstavce druhého § 2360 NOZ *poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována.*

Francouzský obchodní zákoník váže k poskytnutí *výlučného práva* vztahujícího se k ochranné známce či k jiným právům na označení *předsmluvní informační povinnost* kogentního charakteru. Jedná o ustanovení chránící slabší smluvní stranu, tj. nabyvatele práva. Na základě čl. L330-3 CCom je poskytovatel povinen předložit nabyvateli *předsmluvní informační dokument* spolu s *návrhem smlouvy* minimálně dvacet dní před podpisem finální smlouvy. Předsmluvní informační dokument musí obsahovat údaje upřesněné dekretem č. 91–337 ze dne 4. dubna 1991 (např. prezentace společnosti poskytovatele licence, rozsah exkluzivity poskytovaného práva, perspektivy týkající se daného trhu zboží a služeb, aj.).

Francouzský soudce tak neváhá prohlásit licenční smlouvu k ochranné známce za neplatnou z důvodu porušení předsmluvní informační povinnosti (absence informovaného souhlasu ze strany nabyvatele licence, čl. L330-3 CCom ve spojení s čl. 1108 CC).⁴⁴

Vzhledem k **principu teritoriality** se výlučnost práva váže vždy jen k určitému ohraničenému území. Výlučnost licence však může být omezena i věcně (oddíl 4.1.2.1.) či časově (oddíl 4.1.9.1). I v případě exkluzivity poskytovaného práva tak není vyloučeno uzavření několika licenčních smluv, každou pro jiné výrobky či služby (**princip speciality**) nebo jiný územní rozsah (princip teritoriality).

Výlučnost licence může být taktéž omezena faktory, které se týkají samotného poskytovaného práva, např. zákonná licence k ochranné známce, konzumpce práva, právo předchozího uživatele⁴⁵ atd. Dle § 10 odst. 1 ZOZ není vlastník ochranné známky (poskytovatel licence) oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu, název nebo adresu, dále údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby [...],

⁴⁴ Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 5. prosince 1996, JurisData č. 96–024084

⁴⁵ Podle § 10 odst. 2 ZOZ je vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

pokud je jejich užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Vzhledem k **principu vyčerpání práv z ochranné známky** nemohou být licenční smlouvy k ochranné známce s územním rozsahem byt' jen jedné ze zemí EHP prakticky nikdy plně výlučné. O plné výlučnosti lze uvažovat pouze v případě licenčních smluv poskytnutých na teritoria (vývoz licence) či z teritorií (dovoz licence) **mimo území EHP**.

Dovoz licence do EHP lze demonstrovat na příkladě ochranné známky *Gotcha*, která byla předmětem výlučné licence pro území Francie. Pokud do Francie pronikaly paralelní dovozy z teritorií mimo EHP, došlo k zásahu do práva k uvedené ochranné známce.⁴⁶ K totožnému závěru dospěl C. cass. v kauze ohledně distribuce zboží označeného ochrannou známkou *Ocean pacific* z území Izraele do Francie bez výslovného souhlasu nabyvatele výlučné licence k užívání ochranné známky *Ocean Pacific* na francouzském území.⁴⁷ Uváděné právní závěry jsou v souladu s ustálenou judikaturou SDEU.⁴⁸

Úspěšnost licenčních obchodů zvyšuje riziko paralelních dovozů ze třetích států a tím i růst distribučních sítí označeného zboží. Řada distributorů se totiž snaží zahrnout výrobky označené úspěšnou ochrannou známkou do své distribuční sítě, což se v konečném důsledku odráží na snížených cenách nabízeného zboží. Za těchto okolností tak licenční dohody podporují konkurenční prostředí.

Za **další omezení výlučnosti licence lze považovat případ, kdy si poskytovatel licence ponechává oprávnění užívat ochrannou známku** dále poté, co k ní udělil výlučnou licenci. Jedná se o natolik podstatné omezení nabyvatele licence, že doktrína tyto licenční smlouvy oddělila od výlučných licencí a označila je *licencemi jedinými* či *sólo licencemi*. V této souvislosti je nezbytné upozornit na spornost situace, pokud si smluvní partneri ve výlučné licenční smlouvě toto oprávnění poskytovatele výslovně neupraví.⁴⁹

Francouzská právní nauka je v tomto rozdělená na dva tábory, přičemž jeden tvrdí, že v případě absence smluvní úpravy poskytovateli právo automaticky zůstává, jelikož výlučnost je pojata pouze ve vztahu ke třetím osobám. Jiní autoři naopak oponují, že pokud výlučná licenční smlouva o tomto oprávnění poskytovatele mlčí, nelze z ní bez dalšího vyvozovat, že si poskytovatel právo vyhrazuje i pro sebe. Posledně uvedený názor zastává i soudní praxe viz oddíl 4.1.5.3. (povinnost zajistit nerušené užívání ochranné známky).

Za stavu aktuální české legislativy není na otázku působnosti výlučnosti licenčních smluv stále jednotná odpověď (srov. § 2360 odst. 1 NOZ). Smluvním stranám lze doporučit,

⁴⁶ Rozsudek odvolacího soudu ve Versailles ze dne 1. dubna 1999, č. 96–5875

⁴⁷ Rozsudek Cass. com. ze dne 2. prosince 1997, č. 95–17.255

⁴⁸ Např. rozsudek SDEU ze dne 1. července 1999 ve věci C-173/98 (*Sebago*) či rozsudek SDEU ze dne 29. ledna 1998 ve věci C-355/96 (*Silhouette*)

⁴⁹ Srov. PELIKÁNOVÁ, I. *Komentář k obchodnímu zákoníku*, 4. díl, Praha: Lince a.s., 1997, s. 417 „Ani v zahraničí nejsou jednotná stanoviska na otázku, zda exkluzivita zbavuje majitele nehmotného statku práva, aby sám využíval své oprávnění či ne.“

aby v případě exkluzivní licence upřesnily, jakým způsobem se exkluzivita vztahuje také na poskytovatele licence.

4.1.3 Platební podmínky

Úplata je podstatnou náležitostí licenční smlouvy a jedním z prvků, který jí dává povahu smlouvy nájemní. Podle ustanovení § 508 odst. 1 ObchZ se nabyvatel zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Podle současné české právní úpravy je licenční smlouva výhradně smlouvou synallagmatickou čili smlouvou upravující vzájemný závazkový vztah. Poskytovatel nabízí nabyvateli oprávnění k užívání ochranné známky výměnou za protiplnění, kterým je úplata či jiná majetková hodnota.

Polemika ohledně souhlasu k bezplatnému užívání ochranné známky byla odstraněna nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu, který judikoval, že vlastník ochranné známky může souhlasit s jejím užíváním jinou osobou, aniž by muselo být sjednáno úplatné protiplnění.⁵⁰ Taková smlouva nespadá pod režim § 508 a n. ObchZ z důvodu absence podstatné náležitosti – úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Jedná se tedy o smlouvu inominátní (§ 269 odst. 2 ObchZ, § 51 ObčZ).

Podle § 2358 odst. 1 NOZ poskytuje poskytovatel licenční smlouvou nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v ujednaném omezeném či neomezeném rozsahu, a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. Protiplnění nabyvatele licence je zde oproti současnému kogentnímu ustanovení § 508 odst. 1 ObchZ upraveno dispozitivně („*není-li ujednáno jinak*“), což dává smluvním stranám více právní jistoty v případě volby bezúplatného užívání předmětu licence. Novinkou je ustanovení § 2366 odst. 1 NOZ, které normuje „*Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud*

a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny; v takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo

b) strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.“

⁵⁰ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 „*Zákon o ochranných známkách neuvádí, že uzavření licenční smlouvy je jediným možným způsobem poskytnutí souhlasu majitele ochranné známky s jejím užíváním třetí osobě, resp. že takový souhlas může majitel ochranné známky třetí osobě udělit jen v licenční smlouvě.*“

Uvedené ustanovení lze považovat za přínosné. Nicméně pokud smlouva o bezúplatnosti mlčí a ani na základě interpretace skutečné vůle smluvních stran nelze dospět k jednotnému závěru o úplatnosti smlouvy, je možné uvažovat o její neplatnosti.

Také ve francouzském právu lze licenční smlouvu uzavřít úplatně (nájem) či bezúplatně (výpůjčka) za využití obecných interpretačních pravidel pro právní úkony.

4.1.3.1 Úplata či jiná majetková hodnota

Protiplnění ze strany nabyvatele licence může být sjednáno formou jednorázové úhrady či průběžných plateb.

Zvláštním případem uplatnění jednorázové formy jsou okolnosti, které činí formu procentuálního výpočtu licenčních plateb méně výhodnou, např. právní předpisy některých zemí stanoví maximálně přípustnou sazbu průběžných licenčních plateb, nebo je zdaňují vyšší sazbou než je tomu u jednorázové platby.⁵¹ V licenční praxi se tato forma platby uplatňuje zejména u předání technické dokumentace.

Pravidelná licenční platba (fr. *redevances*) může být stanovena paušální formou či procentní částkou. Paušální platbu lze stanovit v hotovosti či v naturáliích (např. určité množství pravidelně vyráběného zboží).⁵² Další alternativou může být tzv. *křížová licence*, tj. vzájemné poskytnutí práv k předmětům průmyslového vlastnictví či jiného duševního vlastnictví.

U procentuálních plateb je třeba ve smlouvě stanovit jejich základ a sazbu. Česká doktrína uvádí jako základ **čistou prodejní cenu** vyrobeného a prodaného zboží sníženou o výslovně určené položky, např. cena obalu, dopravné, pojistné, daně, poplatky a jiné dávky, různé slevy poskytované kupujícímu. Bývá pravidlem, že si poskytovatel licence ve smlouvě vyhradí, že výše těchto srážek nesmí přesáhnout určitou hranici.⁵³ Poskytovateli licence totiž hrozí, že nabyvatel bude s údaji o prodeji manipulovat tak, aby byl vykazován co nejmenší zisk, tedy placeny co nejnižší licenční platby (např. nabyvatel tvrdí, že náklady na výrobu a propagaci snížily čistý zisk na polovinu). Z výše uvedených důvodů by podle mého názoru bylo pro výpočet licenční platby vhodnější zvolit jako základ **hrubou prodejní cenu**.

⁵¹ KUBÍČEK, J., SVAČINA, P. *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování: příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků*. Praha: Technologické centrum AV ČR, 2006, s. 28

⁵² Srov. BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002, s. 286 „Není vyloučeno ani placení licenčních poplatků výrobky nabyvatele licence vyrobenými na podkladě licence nebo i vyprodukovanými nezávisle na ní. Taková forma úhrady za licenci není běžná, ale někdy se užívá s ohledem na platební situaci nabyvatele a na odbytových možnostech pro dané výrobky ze strany poskytovatele, nebo když poskytovatel sám výrobu ukončil a potřebuje tyto výrobky pro servisní službu k dřívější produkci apod.“

⁵³ MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 114

Francouzská smluvní praxe užívá ke stanovení základu pro výpočet pravidelné licenční platby **hrubý obrat** (fr. *chiffre d'affaires hors taxes*). V tomto ohledu je třeba upřesnit, zda se jedná pouze o obrat z užívání konkrétního poskytnutého práva (pokud nabyvatel užívá ochranné známky jiných poskytovatelů či jiné právo totožného poskytovatele) či celkový obrat nabyvatele licence. Zároveň se doporučuje uvést, zda se jedná o částku inkasovanou či fakturovanou (fr. *chiffre d'affaires hors taxes encaissés ou facturés*).

Procentní sazbu lze nastavit jako fixní, progresivní nebo degresivní. Sazba degresivní má tu výhodu, že motivuje nabyvatele licence ke zvýšení obratu (čím vyšší bude obrat, tím nižší bude procentní sazba licenčního poplatku). Degresivní sazbu si lze snadno představit také při výpočtu z objemu prodaných výrobků (čím více prodaných výrobků, tím procentní hranice sazby klesá).

Podle autorů publikace určené pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením platí pro ochranné známky sazba v rozmezí 1 až 3% z čisté prodejní ceny výrobků nebo služeb. Ohledně průmyslového odvětví platí, že např. potravinové zboží má sazby nižší (pod hranicí 1 %), jelikož se zároveň předpokládá jeho masový odbyt. Naopak tomu bude v případě nových technologií či energií. U luxusních výrobků dosahují sazby až 8 %.⁵⁴ U know-how, obchodního jména či loga bývají sazby z důvodu absence absolutní (výlučné) ochrany těchto nehmotných statků poněkud nižší.

Výše uvedené platby mohou doplňovat tzv. minimální licenční poplatky (fr. *redevances minimales*), zejména v případě výlučné licence. Exkluzivita licence představuje pro poskytovatele určitou hrozbu v tom smyslu, že nabyvatel nemusí poskytované právo dostatečně využívat.⁵⁵ Důsledkem nabyvatelovi nečinnosti je pokles hodnoty poskytované ochranné známky a ztráta na zisku, kterého by jinak prodejem zboží dosáhl. Z tohoto důvodu jsou minimální licenční platby nastaveny tak, že musí být placeny nezávisle na čistém či hrubém zisku. Povinnost platit minimální licenční platby musí být odlišena od povinnosti nabyvatele dosáhnout určitého zisku vyčísleného v licenční ujednání či povinnosti dosáhnout určitého minimálního objemu prodeje (oddíl 4.1.4.1).

Závěrem lze dodat, že v licenční praxi se často uplatňuje kombinace poplatku jednorázového (cena za předání know-how) s průběžnými licenčními platbami („nájemné“ za užívání ochranné známky). Je třeba brát v úvahu, že nejnižší cena licence nemusí být pro

⁵⁴ BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002, s. 272. Srov. KELLER, L.-K. *Strategické řízení značky*. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, s. 399 „V průměru platí držitel licence společnosti honorář 5% velkoobchodní ceny každého produktu, i když se vlastní procentuální poměr může pohybovat od 2 do 10 procent.“

⁵⁵ ČADA K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, s. 73

nabyvatele vždy cenou nejvýhodnější (viz negociační strategie *win-win*). Odměna za licenci je jedním z nejvíce diskutovaných bodů smlouvy, čímž se z ní stává významný faktor při výběru smluvního partnera.

4.1.3.2 Předání účetní dokumentace a kontrola účetních knih

Nabyvatel licence by měl být smluvně zavázán k předložení účetních knih a k archivaci záznamů, které by mohl vlastník ochranné známky oprávněně požadovat (informace o vyrobeném a prodaném zboží, jména klientů, atd.).⁵⁶

Podle ustanovení § 2366 odst. 2 NOZ, je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.⁵⁷ Zákodárce tímto reagoval na otázku z praxe, a to do jaké míry lze po nabyvateli licence spravedlivě požadovat detaily účetních informací jako např. faktury objednávek, jména klientů či subdodavatelů, způsob vedení společnosti, apod.

Ze strany nabyvatele licence lze chápat neochotu předání informací chráněných obchodním tajemstvím (§ 17 až 20 ObchZ). Z tohoto důvodu je vhodné upravit vzájemnou dohodu o utajení informací, v níž se smluvní strany zavážou k nezneužití získaných informací a k udržování jejich tajnosti. Tento závazek se obvykle specifikuje i ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům smluvních partnerů (§ 513 ObchZ).

V souvislosti s kontrolou účetních knih je vhodné stanovit, která ze smluvních stran bude nést náklady na její provedení. Pro kontrolu se doporučuje zvolit třetí nezávislou osobu, např. auditora. Další variantou je povinnost nabyvatele licence předložit poskytovateli kopii účetních knih společně s výkazy zisků dosažených v daném období v souvislosti s výrobou či prodejem daného zboží ve stanoveném počtu dní před uplynutím splatnosti licenční platby. V tomto případě může být pro poskytovatele praktické ustanovení upravující sankci v případě

⁵⁶ Srov. předválečný judikát Vážný 10 652 z roku 1931 „Z povahy licenční smlouvy plyne, že držitel licence je povinen, aby dal majiteli patentu do té míry nahlédnout do svého provozu, pokud jest toho třeba k hájení jeho práv. Je na něm zejména, je-li licenční poplatek stanoven v poměru k výrobě, aby předložil oprávněnému příslušné obchodní knihy, aby mu umožnil výpočet licenčního poplatku. Není však povinen podat mu zvláště uzpůsobené vyúčtování v určitých obdobích, ledaže to bylo sjednáno.“ In. NESNÍDAL, J. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2000, roč. 8, č. 2, s. 41

⁵⁷ Uvedené ustanovení NOZ odpovídá současnému § 271 ObchZ, který normuje „Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.“

chyby ve vykázaném účetnictví (např. v případě odchylky v počtech převyšující stanovené procento ponese náklady na kontrolu nabyvatel licence).

Nakonec předání uvedených účetních podkladů je předpokladem nejen pro vyměření pravidelných licenčních plateb, ale i pro jejich splatnost. Nový soukromoprávní kodex tuto povinnost předvídá v § 2366 odst. 3 NOZ, podle kterého *nabyvatel předloží poskytovateli pravidelná vyúčtování odměny v ujednaných časových obdobích, není-li ujednáno jinak, je povinen tak učinit alespoň jednou ročně.*

4.1.3.3 Splatnost a měna licenčních plateb

Každá licenční smlouva by měla upravovat **okamžik vzniku platební povinnosti**. V praxi jím je zpravidla moment, kdy smlouva nabývá platnosti (podpis smlouvy oběma smluvními stranami) či začátek faktického využívání licence. Vedle vzniku platební povinnosti je nutné stanovit termín zaplacení konkrétní jednorázové či průběžné licenční platby, tj. **splatnost**.

Jednorázová platba se obvykle dělí do několika splátek, přičemž poskytovatel by ve smlouvě neměl svolit k předání technické dokumentace před obdržetím první dohodnuté splátky. Lze mu proto doporučit, aby časově ohraničil zaplacení poslední splátky, např. do 6 až 18 měsíců od data předání úplné technické dokumentace nezbytné pro zahájení licenční výroby.⁵⁸

Splatnost pravidelných licenčních plateb nastává ročně, pololetně nebo čtvrtletně, zpravidla do třiceti dnů od data uplynutí příslušného čtvrtletí, pololetí nebo roku. V případě měsíčních plateb bývá splatnost nastavena na polovinu (patnáctý den) následujícího kalendářního měsíce.

Poskytovatel licence by měl ve smlouvě pamatovat na případ nedodržení termínu splatnosti (např. úroky z prodlení či možnost výpovědi smlouvy v případě, že prodlení přesáhne určitý počet týdnů či měsíců).

V případě mezinárodních licenčních smluv je vhodné určit dlouhodobě stabilní měnu, v níž budou licenční platby vykazovány. Prostřednictvím měnové doložky se poskytovatel licence vyvaruje ztrátám vzniklým náhlou kurzovní změnou sjednané měny (§ 744 odst. 1 ObchZ). Vzhledem k délce trvání licenčních smluv nelze vyloučit ani nepříznivé inflační vlivy, z tohoto důvodu se doporučuje neopomenout tzv. doložku inflační.

⁵⁸ ČADA, K., HORÁČEK, R., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 280–281

4.1.3.4 Oceňování ochranné známky

Nejvýznamnějším kritériem pro stanovení výše licenčních plateb za užívání ochranné známky je zjištění její hodnoty. Cena ochranné známky může přesáhnout i hodnotu hmotného majetku podniku poskytovatele licence. Např. pro rok 2011 je ochranná známka *Coca-cola* oceňována na 71,861 mld. USD, ochranná známka *Intel* na 35,217 mld. USD, ochranná známka *McDonald's* na 35,593 mld. USD a ochranná známka *Disney* na 29,018 mld. USD.⁵⁹

Hodnota ochranné známky je ovlivňována různými faktory. Jedná se především o dobu užívání ochranné známky, jelikož s délkou její ochrany roste i její hodnota. Tímto se ochranné známky diametrálně liší od patentů, jejichž hodnota naopak s faktorem času klesá. Dalším kritériem je již zmíněný teritoriální rozsah ochrany, rozsah výrobků a služeb, průmyslové odvětví aj.

Hodnotu ochranné známky lze zjistit na základě specifických metod oceňování. Jednou z nejužívanějších je metoda licenční analogie. Oceňování ochranné známky za použití licenční analogie spočívá na úvaze, kolik by musel nabyvatel licence vynaložit prostředků, aby získal oceňovanou ochrannou známku v daném čase, pro dané území a druh výrobků či služeb.⁶⁰ Opakem je metoda výnosová, tj. kolik by vlastník ochranné známky mohl za poskytnutí licence na licenčních poplatcích získat.⁶¹

Mezi specifické faktory při oceňování ochranné známky patří její originalita, rozlišovací schopnost, estetický vjem, fantazijnost, jednoduchost zapamatovatelnosti a výslovnosti, její vazba na obchodní firmu či místo podnikání jejího vlastníka.⁶²

4.1.3.5 Daňové aspekty licenčních plateb

Daňový režim licenčních plateb je variabilní podle toho, zda se jedná o transfer technologií, poskytnutí práva k užívání ochranné známky či obojí.⁶³

V českém právním řádu je termín „licenční poplatek“ definován v § 19 odst. 7 ZDP, který prohlašuje příjem z licenčních poplatků za zdanitelné plnění (§ 22 odst. 1, písm. g) bod 1 ZDP) a zároveň určité licenční platby od daně osvobozuje.⁶⁴ Francouzský všeobecný

⁵⁹ Blíže na <http://www.interbrand.com>

⁶⁰ BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002, s. 272

⁶¹ Podle zákona § 2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, patří mezi další metody oceňování nehmotného majetku nákladový způsob, porovnávací způsob, oceňování podle jmenovité hodnoty, oceňování podle účetní metody, oceňování podle kurzové hodnoty a oceňování sjednanou cenou.

⁶² BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002, s. 272–273

⁶³ Srov. Rozhodnutí odvolacího správního soudu v Paříži ze dne 3. května 1994, č. 93–677 ohledně režimu zdanění licenčních plateb za užívání ochranné známky a speciální výrobní technologie společnosti *Yves Saint-Laurent*.

⁶⁴ Podle § 19 odst. 1 písm. zj) ZDP jsou od daně osvobozeny „licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, od obchodní společnosti nebo družstva, je-li

daňový zákoník (fr. *code général des impôts*) upravuje daňový režim licenčních plateb především v čl. 39 terdecies. Z působnosti čl. 39 terdecies jsou však vyloučeny licenční platby související s užíváním „nepatentovatelných práv“, tj. know-how, výrobní tajemství, ochranná známka, průmyslový vzor, atd. U užívání ochranné známky záleží, zda se jedná o ochrannou známku výrobní (čl. 92 et 93 quater všeobecného daňového zákoníku) či obchodní (čl. 34 a n. všeobecného daňového zákoníku). Stojí za poznamenání, že hranice mezi pojmy výrobní a obchodní ochranná známka nemusí být vždy zcela jasná.⁶⁵ Správní judikatura odlišuje tyto dva pojmy pomocí kritéria *efektivního vztahu s výrobou zboží*. Výrobní ochrannou známkou označuje výrobce výsledky své vlastní produkce, zatímco obchodní ochrannou známkou je zboží označováno až u obchodníka (distributora), který dané výrobky pouze komercializuje.⁶⁶

Daňové otázky licenčních plateb mezi přidruženými společnostmi z různých členských států byly harmonizovány Směrnicí Rady č. 2003/49/EC.

Zdanění licenčních plateb mezinárodních licenčních smluv upravují Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, např. čl. 12 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Francií, sděl. č. 75/2006 Sb. m. s. Tento článek vymezuje rovněž pojem „licenční poplatek“ a stanoví, že může být zdaněn jak ve státě zdroje (sídlo či bydliště nabyvatele licence), tak ve státě rezidenta, kterému je vyplácen (sídlo či bydliště poskytovatele licence). Pro kategorii ochranných známek platí sazba daně max. 10 % z hrubé částky licenčních poplatků.⁶⁷

4.1.4 Povinnosti nabyvatele licence

V české obchodněprávní úpravě jsou povinnosti smluvních stran upraveny dispozitivním způsobem. Jedinou kogentně vyžadovanou povinností nabyvatele licence je poskytnutí protiplnění ve formě úplaty či jiné majetkové hodnoty (§ 508 odst. 1 ObchZ), viz přecházející díl.

4.1.4.1 Povinnost užívat ochrannou známku

Podle ustanovení § 509 odst. 2 ObchZ je nabyvatel povinen k výkonu práva, závisí-li na něm jeho trvání. Rovněž podle § 2359 odst. 1 NOZ není nabyvatel povinen licenci využít,

poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, nebo od stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie na území České republiky.“

⁶⁵ Více v rozsudku odvolacího správního soudu v Paříži ze dne 14. října 1997, č. 95–4009

⁶⁶ Rozhodnutí Conseil d'Etat ze dne 27. července 2005, č. 252847

⁶⁷ VYŠKOVSKÁ, M. *Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d'État (Francie)*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 133. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají přednost před zákony jednotlivých států, viz čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu. Ochranné známky jsou nejlepším příkladem závislosti trvání práva na jeho *skutečném* výkonu. Podle § 13 odst. 3 ZOZ se užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy považuje za užívání vlastníkem. Skutečné užívání nabyvatelem licence nabývá na významu u *výlučné licence*. Pokud totiž není nedostatek užívání ochranné známky nabyvatelem licence ospravedlněn *řádnými důvody*, hrozí zánik její formální ochrany.⁶⁸

Francouzská judikatura uznává za řádné i užívání ochranné známky jiným subjektem na základě konkludentního souhlasu jejího vlastníka (absence písemné formy a zápisu ve známkovém rejstříku).⁶⁹ Na druhou stranu samotný fakt uzavření písemné licenční smlouvy k ochranné známce a jejího zápisu v registru ochranných známek nestačí k prokázání řádného užívání ochranné známky.⁷⁰

Ochranná známka musí být užívána v souladu s její **základní funkcí**, kterou je zajistit identitu původu výrobku nebo služeb, pro které byla zapsána, za účelem vytvoření nebo zachování odbytu, s výjimkou užití symbolického charakteru, jehož jediným cílem je udržet práva poskytnutá ochrannou známkou. Skutečné užívání ochranné známky je třeba posuzovat na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, na které je v dotyčném hospodářském odvětví nazíráno jako na odůvodněné užívání sledující udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, jakož i rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.⁷¹ Základní funkce ochranné známky proto není naplněna v případě jejího užívání pro výrobky (nealkoholické nápoje) nabízené zadarmo spotřebitelům kupujícím jiné výrobky (oblečení).⁷²

Při redakci **výlučné licence** by poskytovatel neměl opomenout preventivní smluvní ujednání pro případ, že nabyvatel nebude poskytnutou ochrannou známkou dostatečně užívat. Příkladem může být uložení povinnosti dosáhnout minimálního objemu zboží označeného licencovanou ochrannou známkou, který musí nabyvatel licence za určité období vyrobit, distribuovat či prodat. V případě nedodržení minimálního objemu prodeje bývá nabyvatel licence zpravidla sankcionován zaplacením licenční platby odpovídající stanoveným kvótám. Smlouva může předvídat i jiné smluvní sankce, např. ztrátu exkluzivity poskytovaného práva či možnost předčasného ukončení smlouvy.⁷³

O skutečném užívání nelze naopak uvažovat v případě označení registrovaném nikoli za účelem jeho užívání v obchodním styku, ale se záměrem paralyzovat konkurenta či dosáhnout zisku zneužitím distinktivy jiné ochranné známky (spekulativní ochranná

⁶⁸ § 13 ZOZ ve spojení s § 14 a § 31 ZOZ a čl. L714-5 odst. 2 CPI. Stejně jako u zdruhování ochranné známky (ztráta distinktivy ochranné známky po jejím zápisu) může Úřad průmyslového vlastnictví na návrh třetí osoby dané označení zrušit s účinky *ex nunc* viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2007, sp. zn. 10 Ca 8/2006, srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. února 2008, sp. zn. 2 As 11/2007.

⁶⁹ Rozsudek Cass. com. ze dne 31. ledna 2006, č. 04–12.945

⁷⁰ Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 14. ledna 1998, č. 96/06205

⁷¹ Bod 43. rozsudku SDEU ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01

⁷² Rozsudek SDEU ze dne 15. ledna 2009 ve věci C-495/07

⁷³ Srov. Výpověď licenční smlouvy k užívání patentu z důvodu nedodržení stanovené kvóty prodeje v rozsudku Cass. com. ze dne 8. prosince 1970, č. 69–13.562. Srov. dále rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006 ve věci C-416/04P a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2009, sp. zn. 8 Ca 368/2008, podle kterých minimální užívání ochranné známky skutečně obchodně odůvodněné, může být dostatečné k prokázání existence řádného užívání.

známka), chránit se před jednáním konkurenta (obranná ochranná známka) či vyhradit si dopředu označení, které má být užíváno až v budoucnu (zásobní ochranná známka).

Nezbývá než dodat, že licenční smlouva by měla dostatečně specifikovat **způsob užívání** ochranné známky nabyvatelem licence, tj. zda se licence vztahuje jen výrobu zboží nebo i na jeho prodej, distribuci, užívání na obalech či v reklamních letáčích.⁷⁴

4.1.4.2 Povinnost dodržovat kvalitu (jakost) označených výrobků či služeb

Kontrola kvality výrobků označených poskytnutou ochrannou známkou souvisí s garanční funkcí ochranných známek. Jedná se o to, že ochranná známka by měla spotřebiteli zaručit, že výrobek jí označený bude mít určitou standardní vlastnost. Z tohoto důvodu by kvalita výrobků nabyvatele měla odpovídat tomu, co zaručuje poskytovatel licence. U prestižních ochranných známek má kontrola jakosti jimi označeného zboží navíc zajistit koherenci image ochranných známek (srov. oddíl 4.1.4.3).⁷⁵ Vedle technických požadavků na výrobky, může být předmětem kontroly i způsob jejich skladování.⁷⁶ Poskytovatel licence má zpravidla zájem provádět kontrolu prodejny, skladiště či výrobního závodu nabyvatele licence zcela náhodně, tzn. bez možnosti nabyvatele se na kontrolu „připravit“. Další variantou je závazek nabyvatele licence pravidelně posílat poskytovateli vzorky vybraných produktů. Sjednat lze také procedury schvalování vyrobeného zboží.

S globalizací obchodu stále více vlastníků ochranných známek ukončuje vlastní výrobu a „prodává“ licence k výrobě zboží a k ochranným označením různě po celém světě, tam kde jsou pro to nejvýhodnější podmínky. Běžný spotřebitel mnohdy ani nepostřehne, že kupuje zboží vyrobené pod licencí (ochranná známka zůstává příznačná pro jejího vlastníka). Pokud však poskytovatel dostatečně nezabezpečí kontrolu kvality zboží vyráběného pod jeho ochrannou známkou, může to pro něho mít velmi neblahé následky (srov. pokles akcií společnosti *Mattel Inc.* v souvislosti s výrobou hraček v Číně⁷⁷).

V praxi se lze setkat s ustanovením, které ukládá nabyvateli povinnost odebírat výrobky pouze od poskytovatelem určených subdodavatelů či výlučně od samotného poskytovatele. Tato ustanovení musí být odůvodněná požadavkem skutečného zachování

⁷⁴ Za důkaz řádného užívání nebo úmyslu ochrannou známkou užívat však nelze považovat obálky dopisů, návrhy na jednání o prodeji či licenci viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2010, sp. zn. 8 Ca 295/2008

⁷⁵ Srov. rozsudek Cass. com. ze dne 21. října 1997, č. 95–20.118

⁷⁶ Technické požadavky na výrobky upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

⁷⁷ LEINER, Odřej, STANĚK, Martin. *Mattel stahuje z trhu miliony hraček, prodávaly se i v ČR.* [online]. ihned.cz, 14. srpna 2007 [cit. 26. října 2010]. Dostupné na <<http://ekonomika.ihned.cz/c1-21815010-mattel-stahuje-z-trhu-miliony-hracek-prodaval-y-se-i-v-cr>>.

kvality výrobků, jinak by byla jen zástěrkou pro omezování hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu neplatná *ex tunc* (čl. 101 odst. 1 a 2 SFEU).⁷⁸ Za oprávněné lze považovat např. taková smluvní ustanovení, která nabyvatele licence zavazují k odběru výrobků od poskytovatele z důvodu zvláštních výrobních postupů, kterými poskytovatel disponuje a které podléhají obchodnímu tajemství (tajné výrobní technologie).⁷⁹ Např. v oblasti výroby piva byla uznána exkluzivita v zásobování u poskytovatele licence, jelikož pivní kvasnice jsou pro každého výrobce piva specifické.⁸⁰ Tyto dohody tvoří výjimku z obecného zákazu (čl. 101 odst. 1 SFEU, § 3 odst. 2 ZOHS, čl. L420-1 Ccom), pokud

- a) přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazení spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících,
- b) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná,
- c) a neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených (čl. 101 odst. 3 SFEU, § 3 odst. 4 ZOHS, čl. L420-4 Ccom).

Francouzská doktrína uvádí, že osobní povaha závazku (*intuitus personae*) nabyvatele licence nebrání, aby komponenty či celé výrobní série vyráběli nabyvatelovi subdodavatelé. Tento závěr podkládá skutečností, že subdodavatelé řídí výrobu podle pokynů nabyvatele, který odpovídá za kvalitu takto vyrobeného zboží.⁸¹

Podle mého názoru by smlouva měla pamatovat alespoň na informační povinnost nabyvatele licence či proceduru schvalování vybraných subdodavatelů poskytovatelem. V případě oprávnění k užívání know-how poskytovatele nesmí být opomenuta úprava jeho

⁷⁸ Čl. 101 odst. 1 a 2 SFEU „S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky;

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice;

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži;

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.

Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou **neplatné od počátku**.“

⁷⁹ Rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. prosince 1977, č. 78/253 (*Campani Milano*)

⁸⁰ Rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. března 1990, č. 90/186 (*Moosehead*)

⁸¹ ABELLO, A. *Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: L.G.D.J. 2009, s. 346

režimu ve vztahu k subdodavatelům nabyvatele licence. Smlouva by měla také upřesnit podmínky, za jakých bude kontrolována kvalita výroby subdodávek poskytovatelem licence.

Pokud poskytovatel už dopředu ví, že by s takovou výrobou nesouhlasil, měl by svůj nesouhlas ve smlouvě výslovně upravit. Lze např. stanovit, že výroba prostřednictvím subdodavatelů je povolena pouze na některém území (členské státy Evropské unie), zatímco na jiných teritoriích (asijský kontinent) je zakázána.

4.1.4.3 Povinnost prezentace výrobků či služeb

Licenční smlouva může upravovat povinnost nabyvatele pořádat reklamní kampaně (propagační funkce ochranné známky).⁸² Reklamu, propagační materiály a další obdobné prostředky pro šíření povědomí o ochranné známce mezi spotřebiteli by měl poskytovatel licence pravidelně kontrolovat či upravit postup pro jejich schvalování.⁸³

Toto platí o to víc, jedná-li o ochrannou známku k luxusnímu zboží⁸⁴, a nabyvatel licence nerespektuje *standing* vlastníka ochranné známky.⁸⁵ Povinnost organizovat prezentace zboží stanoveným způsobem bývá motivována zájmem poskytovatele na zhodnocení jeho ochranné známky.⁸⁶ Na formu prodeje a prezentace luxusních výrobků je proto nutno nazírat nejen z hlediska jejich materiálních vlastností, ale i z hlediska dojmu, který vyvolávají (image).⁸⁷ Vlastník ochranné známky tak může zakázat uvádění luxusního zboží vedle banálních nízkonákladových výrobků⁸⁸ či vyžadovat určitou úpravu interiéru prodejen.⁸⁹ Společnost *Christian Dior* dokonce omezila prezentaci a prodej zboží označeného její ochrannou známkou jen na ty prodejce, kteří zároveň zajišťovali distribuci vybraných „značek“ konkurentů (*Yves Saint-Laurent, Chanel, Lancôme, Givenchy*, atd.). Obchodní strategie *Christian Dior* se zakládala na faktu, že spotřebitelé preferují, pokud mohou najít jejich oblíbené prestižní „značky“ pohromadě v rámci jedné prodejny.⁹⁰

⁸² Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. prosince 1977 č. 78/253 (*Campari Milano*) „Kontrola kvality vyrobeného zboží pod licenci a jejich identita s originálním italským výrobkem má pro poskytovatele licence takový význam, že zavazuje nabyvatele i k vedení reklam, které udržují a zvyšují povědomí o právu k ochranné známce.“

⁸³ Např. povinnost nabyvatele licence předložit poskytovateli propagační materiály min. 1 měsíc před realizací prezentace viz rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 13. ledna 2012, č. 11/07183

⁸⁴ Pro pojem „luxusní zboží“ v rámci selektivní distribuce srov. parfémy a kosmetika *Lancôme* (rozsudek SDEU ze dne 10. července 1980 ve věci 99/79), kosmetika *L'Oréal* (rozsudek SDEU ze dne 11. prosince 1980 ve věci 31/80), parfémy a kosmetika *Yves Saint-Laurent Parfums* a *Givenchy* (rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 1996 ve věci T-88/92 a T-19/92). Lze sem zahrnout ale např. i džíny (rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 11. října 2000, č. 98/16126), luxusní hodinky (rozsudek SDEU ze dne 13. ledna 1994 ve věci C-376/92), osobní automobily *BMW* (rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. prosince č. 75/73), či počítačovou elektroniku *IBM* (rozhodnutí Evropské komise ze dne 18. dubna 1984 č. 84/233).

⁸⁵ Rozsudek Cass. com. ze dne 5. října 1993, č. 90–19.068 či rozsudek Cass. com. ze dne 29. září 2009, č. 08–20.526

⁸⁶ Pro podrobnosti viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. prosince 1985 č. 85/616 (*Villeroy et Boch*), rozsudek SDEU ze dne 11. října 1983 ve věci 210/81 (*Demo-Studio Schmidt*), rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 1996 ve věci T-19/92 a T-88/92 (umístění výrobků typických pro hypermarkety hned vedle luxusního zboží není samo o sobě způsobilé poškodit image luxusu výrobku, pokud je tento prezentován v takových podmínkách, které zajišťují jeho valorizaci). Srov. rozsudek Cass. com. ze dne 13. listopadu 2003, č. 01–00.195

⁸⁷ Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 1996 ve věci T-88/92 a T-88/92 (*Leclerc c/ Komisi*)

⁸⁸ Srov. rozsudek Cass. com. ze dne 15. září 2009, č. 07–11.077 či rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. července 1985 č. 85/404 (*Grundig*)

⁸⁹ Srov. rozsudek Cass. com. ze dne 23. března 2010, č. 09–65.839, 09–65.844 a 09–66.987

⁹⁰ Rozsudek Cass. com. ze dne 4. května 1993, č. 91–17.321

V souvislosti s nerespektováním smluvních povinností nabyvatele licence ohledně prezentace zboží se nabízí zmínka o kauzách společnosti *Chanel*. Prezentace a reklama luxusního zboží označeného ochrannou známkou *Chanel* prováděné mimo schválenou distribuční síť totiž zasáhly do image prestiže tohoto zboží a snížily tak hodnotu ochranné známky. C. cass. se tak ztotožnil s odůvodněním, ve kterém odvolací soud subsumuje uvedenou skutkovou podstatu (zásah do image prestiže) pod oprávněné důvody uvedené v čl. L714-1 odst. 3 CPI (§ 11 odst. 3 ZOZ). Francouzské soudy tedy za uvedených skutkových okolností přiznávají vlastníkově ochranné známky známkoprávní ochranu, i když došlo k vyčerpání jeho práv.⁹¹

Vedle formy prezentace by smlouva měla uvádět, kdo bude výdaje na reklamu a propagaci nést. Poskytovatel výlučné licence může mít zájem na tom, aby nabyvatel vyhradil určité finanční zdroje výhradně pro reklamní akce týkající se výrobků či služeb nesoucích poskytovanou ochrannou známkou, např. určité procento z celkového obrátu nabyvatele.⁹² V praxi lze sledovat, že nabyvatel licence ke konci trvání smlouvy úmyslně podceňuje investice do hodnoty ochranné známky a snižuje výdaje na reklamu, neboť posléze už nebude moci sklidit zisk ze svého snažení. Licenční strategie vlastníka ochranné známky by proto měla tendovat k poskytování spíše dlouhodobějších licencí.

Propagační povinnost nabyvatele licence souvisí s povinností dosáhnout určitého objemu prodaného zboží (srov. oddíl 4.1.4.1). Cílem obou smluvních závazků je garantovat vlastníku ochranné známky budoucí zisk.⁹³

I bez povinnosti nabyvatele prezentovat označené zboží, může být licencování ochranných známek samo o sobě reklamou. Tato forma marketingu však nemusí být legální tam, kde je reklama určitého sortimentu zboží zakázána veřejnoprávními předpisy (licencování ochranné známky k tabákovým výrobkům či alkoholu).⁹⁴

4.1.4.4 Povinnost zachovat prestiž ochranné známky

Nabyvatel licence je u vybraných ochranných známek povinen udržovat i jejich prestiž. Z uvedeného důvodu zasluhuje pozornost také úprava smluv mezi nabyvatelem licence a jeho distributory. Distribuční síť nabyvatele licence je jedním z faktorů, kterým se poskytovatel řídí při výběru potencionálních smluvních partnerů pro uzavření licenční smlouvy. Po zvolení „vhodného kandidáta“ by měl poskytovatel v licenční smlouvě specifikovat režim distribuce výrobků označených jeho ochrannou známkou.

⁹¹ Rozsudek Cass. com. ze dne 23. března 2010, č. 09–66.522 a č. 09–65.839 (C. cass. se řídil rozsudkem SDEU ze dne 23. dubna 2009 ve věci C-59/08, viz následující oddíl).

⁹² Rozsudek Cass. com. ze dne 6. září 2011, č. 10–21.442

⁹³ Porušení povinnosti dodržet minimální objem prodeje tak může být následkem nedostatečného respektování smluvních podmínek týkajících se prezentace výrobků viz rozsudek TGI v Paříži ze dne 4. května 1994 ve věci *Duez c/ Sté Ets Albert*

⁹⁴ Srov. rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 9. března 1995 ve věci *Decaux c/ Ministère public* týkající se komercializace obuvi „*Camel Boots*“ na základě licence k ochranné známce, který prohlásil tuto formu nepřímé reklamy za zakázanou. Podobné právní stanovisko zaujal opakovaně i C. cass. ohledně komercializace hodinek pod ochrannou známkou „*Camel Trophy*“ (Rozsudek Cass. crim ze dne 22. ledna 1997, č. 95–82.674, ze dne 29. června 1999, č. 98–81.962, ze dne 18. března 2003, č. 02–83.015 a ze dne 7. března 2006, č. 05–82.482).

Např. společnost *Pierre Balmain SA* žalovala svého smluvního partnera (*Lotes SARL*) pro porušení distribučních podmínek uvedených v licenční smlouvě, jež vedlo ke znehodnocení její ochranné známky. Žaloba byla podložena skutkovými okolnostmi, podle kterých nabyvatel licence uzavřel smlouvu o výrobě a distribuci se subdodavatelem, který následně ochrannou známkou označené výrobky prodával společností zabývajícím se výprodejem zboží. Spor rozhodoval odvolací soud v Paříži, podle kterého licenční smlouva neobsahovala ustanovení, které by dostatečně jasně a výstižně upravovalo otázku výběru distribuční sítě nabyvatelem. Odvolací soud dále poukazoval na vágnost ustanovení týkajících se garance prestiže ochranné známky a na to, že vybraní distributoři respektovali smluvní požadavky na jakost a prezentaci zboží. Společnost *Pierre Balmain* navíc předtím autorizovala jiné své distributory k prodeji zboží společností zabývajícím se výprodejem. Žaloba tedy byla zamítnuta.⁹⁵ Uvedený spor se dostal před C. cass., který potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k vágnímu charakteru smluvních klauzulí upravujících zachování prestiže ochranné známky. Podle stanoviska C. cass. samotná skutečnost, že se jedná o luxusní ochrannou známkou, nepropůjčuje výrobkům kvalifikaci „luxusního zboží“ komercializovaného výhradně jen v rámci selektivní distribuce.⁹⁶

Je zajímavé, že v právním posouzení tohoto případu se soudci odvolací a nejvyšší instance neodkázali na implicitní zvyklosti (čl. 1135 CC), ale dali přednost řešení explicitnímu (znění smlouvy). V odůvodnění rozsudku C. cass. je navíc poukazováno na nedostatek koherence v managementu distribučních sítí, pokud někteří distributoři mohou prodávat výrobky společností zabývajícím se výprodejem a jiní naopak nikoli. Jakmile jsou tedy smluvní ustanovení vágní a nejednotná, může poskytovatel licence případný spor v této věci spíše vzdát vzhledem ke striktnímu soudcovskému výkladu smlouvy.

K povinnosti udržovat prestiž ochranné známky nutno uvést rozhodnutí SDEU ve věci *Copad SA* proti *Christian Dior couture SA*.⁹⁷ Vedle otázky vyčerpání práv řešil SDEU nakolik se vlastník ochranné známky (*Christian Dior couture*) může bránit proti tomu, aby byly výrobky označené jeho ochrannou známkou „lacino přenechávány“ společností zabývajícím se výprodejem (*Copad*), jestliže licenční smlouva nabyvateli licence (*SIL*) takový prodej výslovně zakazuje. Zejména zda a za jakých okolností vede takové porušení smlouvy k poškození **dojmu luxusu** prestižních výrobků, a tím ovlivňuje jejich jakost. Uvedený rozsudek si zaslouží podrobnější rozbor.

Společnost *Christian Dior* uzavřela se společností *SIL* licenční smlouvu k ochranné známce na výrobu a distribuci prestižních "korzetových výrobků". Článek 8.2 odst. 5 smlouvy stanovil, že "**za účelem zachování proslulosti a prestiže ochranné známky se nabyvatel licence zavazuje neprodávat velkoobchodníkům, uskupením, společností zabývajícím se výprodejem, společností provozujícím zásilkový prodej, podomní prodej či prodej v bytě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence**". Nicméně nabyvatel licence bez ohledu na nesouhlas poskytovatele licence prodal výrobky označené jeho ochrannou známkou společností zabývajícím se výprodejem (*Copad*). Poskytovatel licence proto podal proti společností *SIL* a *Copad* žalobu pro porušení práv z ochranné známky k Tribunal de grande instance de Bobigny, který rozhodl, že porušením licence jejím nabyvatelem (*SIL*) nedošlo k zásahu do práv z ochranné známky, ale jen k porušení smluvní povinnosti. Po částečně úspěšném odvolání společností *Christian Dior*, podala společnost *Copad* dovolání k C. cass., který byl na pochybách ohledně výkladu použitelného práva Společenství (Směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní

⁹⁵ Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 28. dubna 2000, č. 98–05606

⁹⁶ Rozsudek Cass. com. ze dne 8. července 2003, č. 00–16.726

⁹⁷ Rozsudek SDEU ze dne 23. dubna 2009 ve věci C-59/08

předpisy členských států o ochranných známkách, dále jen Směrnice), rozhodl proto přerušit řízení a položit SDEU **tři předběžné otázky**:

1) Musí být čl. 8 odst. 2 Směrnice⁹⁸ vykládán v tom smyslu, že vlastník ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující prodej za účelem výprodeje, z důvodu prestiže ochranné známky?

SDEU se zabýval otázkou, zda není možné subsumovat případ porušení ustanovení licenční smlouvy zakazující prodej za účelem výprodeje, **z důvodu prestiže** ochranné známky pod některou ze skutkových podstat porušení licenční smlouvy uvedených taxativním výčtem v ustanovení čl. 8 odst. 2 Směrnice. V souvislosti s podřazením případu pod skutkovou podstatu porušení ustanovení licenční smlouvy týkající se **jakosti zboží či služeb** vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence byla připomenuta ustálená judikatura SDEU, podle které **základní funkcí ochranné známky** je zajistit spotřebiteli nebo konečnému uživateli identitu původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že je mu umožněno odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu.⁹⁹ SDEU měl již několikrát příležitost podat extenzivní výklad ustanovení čl. 8 odst. 2, konkrétně, že **jakost prestižních výrobků nevyplývá pouze z jejich hmotných vlastností, ale též z luxusní a prestižní povahy, jež jim propůjčuje dojem luxusu**. Dojem luxusu, jenž vyzařuje z prestižního zboží, je podstatným prvkem umožňujícím spotřebitelům odlišit prestižní výrobky od všech ostatních obdobných produktů. Z tohoto důvodu **je zásah do zmíněného dojmu luxusu schopen ovlivnit i jakost těchto výrobků**. Je tedy nutné ověřit, zda může prodej prestižních výrobků společností zabývajícím se výprodejem, které nejsou součástí selektivní distribuční sítě vytvořené na základě licenční smlouvy představovat uvedený zásah do dojmu luxusu.¹⁰⁰ V tomto ohledu SDEU již judikoval, že **specifické rysy a způsoby prodeje vlastní selektivnímu distribučnímu systému jsou samy o sobě schopny zachovat jakost výrobků**.¹⁰¹ Zavedení systému selektivní distribuce, který má podle ustanovení licenční smlouvy uzavřené mezi společnostmi *Christian Dior* a *SIL* za cíl zajištění zhodnocující prezentace v místě prodeje, je proto (zejména co se týče umístění, reklamy, prezentace výrobků a obchodní politiky) schopno přispět k dobrému jménu daných výrobků, a tudíž i k zachování jejich dojmu luxusu.¹⁰² Podle SDEU **musí příslušný vnitrostátní soud ověřit, zda s ohledem na skutkové okolnosti sporu vede porušení takového ustanovení k poškození dojmu luxusu prestižních výrobků, a tím ovlivňuje jejich jakost**. V tomto ohledu je třeba vzít na zřetel jednak povahu prestižních výrobků označených ochrannou známkou, objem, a pravidelnou nebo naopak sporadickou povahu prodeje těchto výrobků nabyvatelem licence společností zabývajícím se výprodejem, které tvoří součást selektivní distribuční sítě, a jednak povahu výrobků obvykle uváděných na trh těmito společnostmi zabývajícím se výprodejem, jakož i způsoby uvádění na trh běžné v odvětví, v němž jsou tyto společnosti činné.¹⁰³ Na základě výše uvedeného SDEU rozhodl, že článek 8 odst. 2 musí být vykládán v tom smyslu, že se **vlastník ochranné známky se může dovolávat práv z ochranné známky proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující z důvodů prestiže ochranné známky prodej výrobků společností zabývajícím se výprodejem, pokud se prokáže, že toto porušení vede z důvodu skutkových okolností věci k zásahu do image elegance a prestiže, který zmíněným výrobkům propůjčuje dojem luxusu**.¹⁰⁴

⁹⁸ Čl. 8 odst. 2 Směrnice „*Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.*“

⁹⁹ Bod 30. rozsudku SDEU ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99, bod 28. rozsudku SDEU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97, bod 13. rozsudku SDEU ze dne 17. října 1990 ve věci C-10/89, aj.

¹⁰⁰ Bod 24. až 27. rozsudku *Copad c/ Dior*, bod 45. rozsudku SDEU ze dne 4. listopadu 1997 ve věci C-337/95 (*Parfums Christian Dior*) či rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 1996 ve věci T-88/92 (*Leclerc proti Komisi*), který ve svém bodě 109. uvádí, že pojem "*vlastnosti luxusních kosmetických výrobků*" nelze omezit na jejich materiální vlastnosti, ale že zahrnuje i specifické vnímání těchto výrobků ze strany spotřebitelů, zejména jedná-li se o dojem luxusu, jež vyvolávají.

¹⁰¹ Bod 16. rozsudku SDEU ze dne 11. prosince 1980 ve věci 31/80 (*L'Oréal*)

¹⁰² Bod 29. rozsudku *Copad c/ Dior*

¹⁰³ Bod 31. a 32. rozsudku *Copad c/ Dior*

¹⁰⁴ Bod 37. rozsudku *Copad c/ Dior*

2) Musí být čl. 7 odst. 1 Směrnice¹⁰⁵ vykládán v tom smyslu, že k uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh v EHP dochází za okolností uvedeného případu¹⁰⁶ bez souhlasu vlastníka ochranné známky?

V rámci této otázky se SDEU zabýval podmínkami vyčerpání práv z ochranné známky na základě čl. 7 Směrnice. Z judikatury SDEU vyplývá, že v určitých případech nastává vyčerpání výlučného práva tehdy, je-li uvádění výrobků na trh uskutečňováno nabyvatelem licence.¹⁰⁷ V takové situaci má totiž poskytovatel možnost kontrolovat jakost výrobků nabyvatele licence tím, že do licenční smlouvy vloží specifická ustanovení, která nabyvatele licence zavazují k dodržování jeho pokynů a umožňují mu jejich dodržování zajistit.¹⁰⁸ **Souhlas vlastníka ochranné známky však není absolutní a bezpodmínečný** vzhledem ke znění čl. 8 odst. 2 Směrnice, který výslovně stanoví **možnost, aby vlastník ochranné známky uplatnil práva z ochranné známky proti nabyvateli licence, který poruší určitá ustanovení licenční smlouvy.**¹⁰⁹ Podle SDEU tak čl. 7 odst. 1 Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, který při něm nedodrží některé ustanovení licenční smlouvy, je provedeno **bez souhlasu** vlastníka ochranné známky, pokud toto **ustanovení smlouvy odpovídá jednomu z ustanovení taxativně uvedených v čl. 8 odst. 2 Směrnice.**¹¹⁰

3) Za předpokladu souhlasu vlastníka ochranné známky s uvedením výrobků na trh EHP, může tento podat námitky proti novému uvedení výrobků na trh na základě čl. 7 odst. 2 Směrnice¹¹¹?

Podle ustálené judikatury SDEU použití příslovce "zejména" v odstavci 2 článku 7 znamená, že případ změny nebo zhoršení stavu výrobků označených ochrannou známkou je uváděn pouze demonstrativně. SDEU v této souvislosti uznal, že **poškození dobrého jména ochranné známky může pro jejího vlastníka představovat zákonný (oprávněný) důvod** ve smyslu čl. 7 odst. 2 Směrnice (§ 11 odst. 3 ZOZ). Zákonný důvod má tak např. vlastník ochranné známky v případě reklamy na luxusní nebo prestižní výrobky, která ovlivňuje respekt vůči jeho ochranné známce tím, že snižuje luxusní a prestižní povahu dotčených výrobků, jakož i dojem luxusu z nich vyzařující.¹¹² Na třetí otázku SDEU odpověděl, že musí-li být uvedení prestižních výrobků na trh nabyvatelem licence považováno za provedené se souhlasem vlastníka ochranné známky, přestože k němu došlo v rozporu s ustanovením licenční smlouvy, **může se tento vlastník dovolávat porušení ustanovení licenční smlouvy k podání námitek na základě čl. 7 odst. 2 Směrnice** proti dalšímu prodeji těchto výrobků, pouze **pokud prokáže, že s ohledem na skutkové okolnosti daného případu vede takovýto další prodej k poškození dobrého jména dotyčné ochranné známky.**

Ve svém rozhodnutí ze dne 2. února 2010 obchodněprávní komora C. Cass. rozhodla v souladu s odpovědí SDEU a rozsudek odvolacího soudu v Paříži z r. 2006 částečně zrušila.¹¹³ V r. 2011 odvolací soud v Paříži, přihlížející k indiciím rozsudku SDEU, odvolání vlastníka ochranné známky *Dior* zamítl. Podle jeho právního stanoviska společnost *Christian Dior* s ohledem na skutkové okolnosti daného případu neprokázala, že prodejem výrobků

¹⁰⁵ Čl. 7 odst. 1 Směrnice „Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.“

¹⁰⁶ Uvedení na trh EHP nabyvatelem licence v rozporu s ustanovením licenční smlouvy zakazujícím z důvodu prestiže ochranné známky prodej za účelem výprodeje.

¹⁰⁷ Bod 43. rozsudku *Copad c/ Dior*, který odkazuje na rozsudek SDEU ze dne 22. června 1994 ve věci C-9/93, bod 34.

¹⁰⁸ Bod 44. rozsudku *Copad c/ Dior*

¹⁰⁹ Bod 47. a 48. rozsudku *Copad c/ Dior*

¹¹⁰ Bod 51. rozsudku *Copad c/ Dior*

¹¹¹ Čl. 7 odst. 2 Směrnice „Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

¹¹² Bod 43. a 45. rozsudku SDEU ze dne 4. listopadu 1997 ve věci C-337/95 (*Parfums Christian Dior*)

¹¹³ Rozsudek Cass. com. ze dne 2. února 2010, č. 06–16.202

mimo schválenou distribuční síť došlo k zásahu do image elegance a prestiže, který jim propůjčuje dojem luxusu (viz extenzivní výklad čl. 8 odst. 2 Směrnice).¹¹⁴

Rozsudek *Copad c/ Dior* je ukázkovým příkladem rozhodovací tendence SDEU, která dává základ novému typu ochranných známek (tzv. prestižní ochranné známky) a přiznává jejich vlastníkově rozšířená práva prostřednictvím **extenzivního výkladu výjimky z principu vyčerpání práv** vůči nabyvatelům licence porušujícím ustanovení licenční smlouvy týkající se jakosti zboží (vedle žaloby na základě smluvního práva možnost žaloby na základě ochranné známky) a vůči třetím osobám (žalobu na základě ochranné známky).¹¹⁵

Podle některých autorů by měl SDEU z hlediska právní jistoty podat výklad pojmu „prestižní výrobek“ či „prestižní ochranná známka“, tak aby bylo možné na základě objektivních kritérií určit, které výrobky (ochranné známky) mohou s tímto režimem posílené ochrany počítat.¹¹⁶ Podle mého názoru však takový objektivní výklad není zapotřebí, jelikož k právnímu závěru o prestiži daného výrobku či ochranné známky lze dojít pouze na základě posouzení skutkových okolností konkrétního případu. Nicméně v rozsudku *Copad c/ Dior* se SDEU přeci jen zmínil o jednom z objektivních z kritérií pro takové posouzení. Podle SDEU je totiž *zavedení systému selektivní distribuce*¹¹⁷ *samo o sobě schopno přispět k dobrému jménu daných výrobků, a tudíž i k zachování jejich dojmu luxusu.*¹¹⁸ Nakonec finálním cílem systému selektivní distribuce je zajistit spotřebitelům či konečným uživatelům kvalitu označených výrobků či služeb.¹¹⁹ V souvislosti s tím, že **forma prodeje** některých výrobků může poškodit jejich image a v konečném důsledku i jejich jakost, je otázkou, zda lze v tomto smyslu omezit jejich prodej prostřednictvím internetu, tj. aplikovat systém selektivní distribuce v rámci elektronického obchodu. Touto problematikou se zabýval SDEU v nedávném rozhodnutí o předběžné otázce podané v r. 2009 odvolacím soudem v Paříži.

Předmětem sporu byly distribuční smlouvy společnosti *Pierre Fabre dermo-cosmétique SAS* (dále jen PFDC), které de facto zakazovaly prodej na internetu. PFDC totiž ve smluvních podmínkách

¹¹⁴ Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 1. července 2011, č. 10/03160

¹¹⁵ Pokud by vlastník ochranné známky neuspěl v rámci dovolání se práv z ochranné známky, není vyloučeno uplatnění obecné občanskoprávní deliktovní odpovědnosti nekalosoutěžní žalobou za předpokladu, že vytýkané jednání distributorů naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže.

¹¹⁶ BRETONNIÈRE, J.-F., Marques de prestige: une protection renforcée par la CJCE. *Lamy Revue droit des affaires*, 2009, č. 41, s. 26

¹¹⁷ Systém selektivní distribuce je definován v čl. 1 písm. e) Nařízení Evropské komise č. 330/2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě ze dne 20. dubna 2010. Pro účely tohoto nařízení se systémem selektivní distribuce rozumí *distribuční systém, ve kterém se dodavatel stavuje přímo nebo nepřímo k prodeji smluvního zboží nebo služeb pouze distributorům vybraným na základě stanovených kritérií a ve kterém se tyto distributori zavazují, že nebudou prodávat toto zboží nebo tyto služby neschváleným distributorům na území, které je dodavatelem vyhrazeno pro provoz systému.*

¹¹⁸ Bod 29. rozsudku *Copad c/ Dior*

¹¹⁹ V tomto smyslu srov. rozsudek Cass. com. ze dne 23. března 2010, č. 09–65.839, 09–65.844 a 09–66.987 týkající se image a prestiže ochranné známky *Chanel*.

ohledně distribuce kosmetických výrobků ochranných známek *Avene, Klorane, Galénic a Ducray*, stanovila, že k jejich prodeji musí docházet ve fyzicky existujících prostorách za přítomnosti osoby s farmaceutickým vzděláním. V rámci řízení o předběžné otázce PFDC uvedla, že účel dohody byl prosoutěžní a měl zajistit, aby měli spotřebitelé k dispozici co nejlepší poradenství při nákupu jejich výrobků a dále, že poradenství stejné kvality nelze poskytnout při internetovém prodeji. Společnost PFDC rovněž odkazovala na rozsudek SDEU ve věci **Copad proti Dior**, konkrétně na tyto dvě právní věty 1) *vlastnosti výrobků nevyplývají pouze z jejich materiálních kvalit, ale i z dojmu, který tyto výrobky vyvolávají u spotřebitelů*, 2) *vlastnosti a podmínky systému selektivní distribuce mohou samy o sobě zachovávat kvalitu a zajišťovat správné použití výrobků*. Podle stanoviska generálního advokáta Jana Mazáka pokud chce výrobce stanovit podmínky týkající se způsobu prodeje svých výrobků (např. speciální kvalifikace zaměstnanců či speciální požadavky ohledně prezentace výrobků tak, aby se zvýraznila jejich image) může vytvořit systém selektivní distribuce, který mu umožní, aby si vybral distributory v souladu s těmito požadavky.¹²⁰ Nicméně provozování systému selektivní distribuce je přípustné pouze za podmínky výběru distributorů na základě **objektivních kritérií kvalitativní povahy, které jsou stanoveny jednotně a neuplatňují se diskriminačně**.¹²¹ Stanovisko dále uvádí, že za určitých okolností může internetový prodej výrobků poškozovat jejich image, a tedy i jakost těchto výrobků. Na druhou stranu výrobce může chránit image svého zboží stanovením opodstatněné a nediskriminační podmínky omezující internetový prodej, aniž by ho zcela zakázal.¹²² **Podle SDEU musí být čl. 101 odst. 1 SFEU** vykládán v tom smyslu, že **uvedené smluvní klauzule představují omezení na základě účelu, jestliže se po individuálním a konkrétním přezkumu** znění i cíle této smluvní klauzule a právního i hospodářského kontextu, do kterého zapadá, s ohledem na vlastnosti dotčených výrobků **jeví, že tyto klauzule nejsou objektivně odůvodněny**. Na dohodu o selektivní distribuci, která obsahuje obecný a absolutní zákaz internetového prodeje, se však může vztahovat **individuální výjimka**, jsou-li kumulativně splněny podmínky stanovené v **čl. 101 odst. 3 SFEU**.¹²³

Uvedený právní závěr lze aplikovat i na distribuční podmínky ukládané vlastníkem ochranné známky nabyvateli licence. Jde o názorný příklad rozhodovací tendence unijních soudních instancí, která upřednostňuje zájmy Evropské unie (fungování vnitřního trhu).

V případě soudní pře tak musí poskytovatel licence učinit dostatečná opatření pro unesení **důkazního břemena** ohledně poškození image jeho ochranné známky (ohledně zásahu do jakosti zboží). I za předpokladu takového zásahu však nesmí její vlastník nabyvateli licence ukládat taková omezení, která nejsou přiměřená a nezbytná ke splnění účelu (kompromis mezi ochranou monopolu vlastníka ochranné známky a ochranou hospodářské soutěže).

Nakonec nezbyvá než dodat, že výběr smluvního partnera je jedním z prvních rozhodnutí, na kterém závisí úspěšnost celého licenčního obchodu. Licenční smlouva k prestižní ochranné známce poskytnutá nevhodnému nabyvateli může způsobit úplnou depreciaci tohoto nehmotného kapitálu.¹²⁴

¹²⁰ Bod 45. stanoviska generálního advokáta Jana Mazáka ze dne 3. března 2011 ve věci C-439/09 (*Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*)

¹²¹ Bod 47. tamtéž (odkaz na rozsudek SDEU ze dne 10. července 1980 ve věci 99/79 (*Lancôme*), bod 20.)

¹²² Bod 54. stanoviska generálního advokáta ve věci *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*

¹²³ Rozsudek SDEU ze dne 13. října 2011 ve věci C-439/09

¹²⁴ Na druhé straně nejen vlastník ochranné známky, ale i nabyvatel licence by mohl být poškozen v případě snížení dobrého jména ochranné známky např. z důvodu nepříznivé ekonomické situace poskytovatele. Odvolací soud v Paříži judikoval, že nabyvatel licence se nemůže dovolávat neplatnosti licenční smlouvy k ochranné známce v případě úpadku poskytovatele a s ním související ztrátě dobrého jména ochranné známky, pokud byl seznámen s nepříznivou ekonomickou situací vlastníka ochranné známky v době podpisu smlouvy (srov. díl

4.1.4.5 Dohoda o utajení a konkurenční doložka

Nabyvatel licence je povinen utajovat poskytnuté *podklady a informace* před třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Za třetí osoby se nepovažují osoby, které se účastní na podnikání podnikatele a které podnikatel zavázal mlčenlivostí. Po zániku smlouvy je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a utajovat poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými (§ 513 ObchZ).¹²⁵ Rovněž NOZ upravuje povinnost nabyvatele utajit před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo, ledaže ze smlouvy nebo z povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem (§ 2368 odst. 1 NOZ). Uvedené ustanovení dodává, že za třetí osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání podnikatele účastní, byl-li podnikatelem zavázán k mlčenlivosti. Znění § 2368 odst. 2 NOZ je převzato ze současné obchodněprávní úpravy (*po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou obecně známými*). K závazku mlčenlivosti osob účastnících se na podnikání nabyvatele lze doplnit, že jeho zachycení v písemné formě může sloužit jako důkazní prostředek v případě pochybností o splnění závazku. Mezi osoby, jež se účastní na podnikání podnikatele, je možné řadit nejen společníky společnosti, tiché společníky, členy družstva nebo sdružení, ale i zaměstnance a subdodavatele.¹²⁶ Stejnou povinností musí nabyvatel licence zavázat „podnájemce licence“ v případě smlouvy o sublicenci.

S dohodou o utajení souvisí management rizik poskytovatele licence. Lze uvažovat o neoprávněné reprodukci technologie či jiném zneužití know-how, prostřednictvím kterého získávají označované výrobky speciální kvalitu či vlastnost. Z tohoto důvodu se doporučuje do licenční smlouvy vložit konkurenční doložku.¹²⁷ Dlužno podotknout, že *know-how* může být kvalifikováno zároveň jako obchodní tajemství, jehož ochranu zajišťuje ustanovení § 17 až 20 a § 51 ObchZ. Třebaže se jedná jen o relativní ochranu, nekalosoutěžní žaloba může být efektivním právním nástrojem k ochraně uvedených práv. Další možnou ochranu představuje ustanovení § 271 ObchZ, které upravuje skutkovou podstatu *zneužití důvěrných informací* či *porušení povinnosti chránit důvěrné informace před jejich únikem*.

4.1.1). V uvedeném sporu byla navíc *bona fide* poskytovatele prokázána tím, že přihlédl ke snížení tržeb nabyvatele a vyhotovil dodatek smlouvy, ve kterém snížil sazbu licenčních plateb. viz rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 15. října 2009, č. 08/16285

¹²⁵ Srov. LOCHMANOVÁ, L. *Základy obchodního práva*. 1. vydání. Ostrava: KEY Publishing, 2009, s. 220

¹²⁶ ČADA, K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, s. 89

¹²⁷ Srov. rozsudek Cass. com. ze dne 2. prosince 2008, č. 07–17.521, podle kterého skutečnost, že se nabyvatel práva stane po zrušení smlouvy o poskytnutí know-how akcionářem společnosti konkurující poskytovateli, nezakládá porušení konkurenční doložky.

Nekalosoutěžní jednání nabyvatele licence se může rovněž zakládat na zneužití práv k ochranné známce. Je proto v zájmu poskytovatele, aby se nabyvatel licence zavázal, že po dobu trvání smlouvy i po jejím zániku neučiní žádné snahy směřující k získání vlastnického práva k ochranné známce ani k označením jí podobným. Tento závazek zahrnuje povinnost zdržet se registrace shodného či zaměnitelného označení na vlastní jméno nabyvatele licence pro území mimo teritoriální rozsah působnosti ochranné známky.

4.1.5 Povinnosti poskytovatele licence

O některých povinnostech vlastníka ochranné známky bylo pojednáno již v předcházejícím textu. Následující oddíly jsou koncipovány ve smyslu *povinnosti poskytovatele splnit závazek řádným způsobem*. Podle § 365 ObchZ je dlužník (poskytovatel licence) v prodlení, jestliže nesplní *řádně* a včas svůj závazek, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Včasným splněním závazku se zabývá oddíl 4.1.7.1. Z dikce zákonného ustanovení plyne, že vadné (nikoli řádné) plnění je v českém obchodním zákoníku specifickým případem odpovědnosti za prodlení.¹²⁸ V případě vadného plnění však dochází ke změně závazkového vztahu a nabyvateli licence (věřiteli) vznikají nové nároky. *Jestliže dlužník poskytne vadné plnění a věřitel nemá právo odstoupit od smlouvy nebo tohoto práva nevyužije, mění se obsah závazku způsobem, který odpovídá nárokům věřitele vzniklým z vadného plnění, a závazek zaniká jejich uspokojením* (§ 324 odst. 2 ObchZ). V rámci obchodněprávní licence dlužno podotknout, že „*celá právní úprava odpovědnosti za vady v obchodním zákoníku (s výjimkou § 324) je dispozitivní. Proto se uplatní pouze v případě, že si strany nedohodly něco jiného a jen v rozsahu, v jakém dohoda stran neupravuje práva a povinnosti stran odchylně, a pokud tato dohoda určitá ustanovení nevylučuje.*“¹²⁹

Jelikož obchodní zákoník o povinnosti poskytovatele přenechat licencované právo ve stavu způsobitelném smluvenému (popř. obvyklému) užívání mlčí, mohla by být s určitými ústupky aplikovatelná ustanovení o odpovědnosti pronajímatele v rámci občanskoprávní nájemní smlouvy včetně obecné soukromoprávní odpovědnosti za vady (§ 1 odst. 2 ObchZ, § 664 ObčZ a § 499 až 510 ObčZ).¹³⁰

¹²⁸ BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. *Kurs obchodního práva. Obchodní závazky*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 101

¹²⁹ PLÍVA, S. *Obchodní závazkové vztahy*. 1. vydání. Praha: ASPI a. s., 2006, s. 148

¹³⁰ NOZ upravuje obecnou odpovědnost za vady v rámci ustanovení o zániku závazků (§ 1914 NOZ až 1925 NOZ).

Ustanovení § 664 ObčZ normuje, že **pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.**

Podle ustanovení § 2205 NOZ se nájemní smlouvou **pronajímatel zavazuje**

- a) **přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,**
- b) **udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,**
- c) **zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.**

Obdobné znění obsahuje čl. 1719 CC, podle kterého je **pronajímatel povinen odevzdat předmět nájmu** (fr. *obligation de délivrance*), **udržovat ho ve stavu způsobilém užívání** (fr. *obligation d'entretien*) a **zaručit nájemci jeho pokojné užívání** (fr. *garantie en cas d'éviction et de vices cachés*).

Závazek **přenechat předmět licence** souvisí se samotnou existencí ochranné známky v době uzavření smlouvy. Závazek **udržovat předmět licence ve stavu způsobilém užívání** implikuje povinnost poskytovatele udržovat platnost ochranné známky po celou dobu trvání licenční smlouvy. Pod závazek **zajistit nabyvateli pokojné užívání předmětu licence** lze podřadit záruku za nerušené užívání ochranné známky jednáním poskytovatele licence či třetích osob (ochrana před evikcí) a záruku za skryté vady ochranné známky, event. know-how.

Odpovědnostní režim v rámci nájemní smlouvy je zvláštní úpravou obecné soukromoprávní odpovědnosti za vady podle § 499 ObčZ „*Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc má v době plnění vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle její povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady.*“ Podobně normuje čl. 1625 CC, podle kterého *prodávající garantuje kupci pokojnou držbu prodané věci a dále, že prodaná věc nemá skryté vady.* Specifikum francouzské právní úpravy spočívá v tom, že odpovědnostní režim prodávajícího či pronajímatele se aplikuje na poskytovatele licence za pomoci argumentu *a simili*.

4.1.5.1 Povinnost přenechat ochrannou známku k užívání

Splnění **povinnosti přenechat předmět licence** vyžaduje, aby byl poskytovatel v době uzavření smlouvy vlastníkem platně registrovaného označení. Absence známkoprávní ochrany v okamžiku podpisu smlouvy má za následek neplatnost licenční smlouvy od počátku (*ex tunc*). Určitý ústupek se nabízí v případě licence k ochranné známce, která je předmětem

zápisného řízení (neexistence práva v době podpisu smlouvy) za předpokladu suspenzivní podmínky odkládající účinnost smlouvy.¹³¹ V případě prohlášení licenční smlouvy za neplatnou *ex tunc* nastává otázka restituce již uhrazených licenčních plateb, v opačném případě by došlo k bezdůvodnému obohacení poskytovatele licence. Obezřetný poskytovatel proto může mít zájem na smluvní limitaci jeho povinnosti inkasované licenční platby vrátit.

Licenční smlouva k ochranné známce byla prohlášena za neplatnou *ex tunc* ve sporu zabývajícím se kvalifikačními rozdíly mezi licenční smlouvou k ochranné známce a smlouvou franchisingovou. Nabyvatel licence se domáhal prohlášení neplatnosti licenční smlouvy z důvodu absence jejího předmětu hned po té, co se dozvěděl, že poskytovatel ještě před uzavřením smlouvy opomenul obnovit platnost své ochranné známky. Poskytovatel však namítal, že smlouva není licenční smlouvou k ochranné známce, ale smlouvou franchisingovou, jelikož nabyvateli poskytl technickou asistenci a předal veškeré své know-how. Poskytovatel zakládal svá tvrzení na skutečnosti, že v rámci franchisingové smlouvy je poskytnutí práva k užívání ochranné známky pouze závazkem akcesorním a v tomto důsledku by nemohla být neplatnost ochranné známky důvodem pro neplatnost celé franchisingové smlouvy. Odvolací soud ve Versailles však smlouvu kvalifikoval jako licenční smlouvu k ochranné známce a následně ji prohlásil za neplatnou *ex tunc* pro absenci jejího předmětu (čl. 1108 CC).¹³²

Z uvedeného judikaturního příkladu vyplývá, že nabyvatel licence by si měl ještě před uzavřením smlouvy ověřit platnost ochranné známky, její zbývající délku a třídu výrobků či služeb, na které se ochranná známka vztahuje (prostřednictvím výpisu z rejstříku vedeného příslušným známkovým úřadem). Tímto si může zároveň ověřit, zda již na stejný okruh výrobků či služeb vlastník ochranné známky neposkytl výlučnou či nevýlučnou licenci někomu jinému.

Dalšího preventivního opatření může nabyvatel licence dosáhnout prostřednictvím písemného potvrzení, ve kterém poskytovatel výslovně uvede, že právní titul ochranné známky je v době podpisu smlouvy platný.

Podle ustanovení občanského zákoníku § 120 odst. 1 ObčZ (čl. 1615 CC) je součástí věci *vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila*. V případě ochranné známky lze uvažovat o *know-how* souvisejícím s požadavkem specifických vlastností či jakosti výrobků označených ochrannou známkou. Podle § 512 ObchZ je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli *veškeré podklady a informace*, jež jsou potřebné k výkonu práva podle

¹³¹ Rozsudek Cass. com. ze dne 3. března 1987, č. 85–15.248. Uvedené rozhodnutí uvádí, že stejná možnost se nenabízí v případě budoucí přihlášky k ochranné známce (neplatnost smlouvy *ex tunc*).

¹³² Viz rozsudek odvolacího soudu ve Versailles ze dne 7. března 2002, č. 00–0440. Ke kvalifikaci licenční smlouvy k ochranné známce odvolací soud uvedl, že užívání licencované ochranné známky může být doplněno i jinými závazky, obzvláště technickou asistencí a povinností nabyvatele licence dodržovat určité požadavky na úpravu interiéru prodejních prostor za účelem uniformního užívání ochranné známky všemi nabyvateli a zachování jejího identického image vůči klientele (veřejnosti). V projednávaném sporu nebylo prokázáno, že by know-how poskytnuté vlastníkem ochranné známky disponovalo dostatečnou mírou originality, která by mu byla vlastní jako tvůrci daného konceptu a které by nebylo již rozšířeno v době podpisu smlouvy. Dále nebylo dokázáno, že vlastník ochranné známky zajišťoval profesní a organizační přípravu nabyvatele licence, když strávil pouze několik málo dnů jako pozorovatel v jiném obchodě nesoucím totožný firemní štít.

smlouvy. Rovněž podle NOZ poskytne poskytovatel nabyvateli *bez zbytečného odkladu* po uzavření smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence (§ 2367 NOZ).¹³³ Termín *bez zbytečného odkladu* vyjadřuje nezbytnost předání podkladů a informací co nejdříve (podle konkrétních podmínek a poměrů). Tato lhůta musí být vždy objektivně stanovitelná.¹³⁴ *Podklady a informace technické povahy* vyžadují podrobný smluvní rámec včetně podoby, v jaké bude technická dokumentace předávána (např. na elektronickém či listinném nosiči), termínu jejího předání a jazyka, v jakém bude vedena (pokud se jedná o licenční smlouvu mezi smluvními stranami z různých zemí). Francouzské právo obdobu dispozitivního ustanovení § 512 ObchZ neupravuje. Nicméně předání technické dokumentace může být podle okolností konkrétního případu považováno za *povinnost implicitní* (čl. 1135 CC). Jedna ze zvyklostí, ke které francouzský soudce v případě mlčení licenční smlouvy přihlíží, je požadavek *efektivní spolupráce* smluvních stran, která může (ale nemusí) předání technické dokumentace v konkrétním případě vyžadovat.

4.1.5.2 Povinnost udržovat ochrannou známku ve stavu způsobilém užívání

Platně registrované označení musí existovat nejen v momentě podpisu smlouvy, ale také během jejího trvání. Podle dikce § 510 ObchZ je poskytovatel licence povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to povaha tohoto práva vyžaduje. Také podle § 2359 odst. 2 NOZ udržuje poskytovatel po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha. Kritériem je tedy povaha poskytovaného práva – ochranné známky (§ 29 ZOZ, čl. L712-9 CPI). Podle ustanovení § 29 odst. 1 ZOZ platí zápis ochranné známky 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Poskytovatel je tedy povinen obnovovat zápis ochranné známky každých 10 let trvání licence. Ustanovení § 29 odst. 4 ZOZ normuje, že žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti (tzv. poshověcí lhůta). Poskytovatel licence hradí v souvislosti s každou obnovou ochrany tzv. udržovací poplatky. Za žádost podanou až v dodatečné šestiměsíční lhůtě musí být poplatek zaplacen ve dvojnásobné výši. I když § 29 odst. 2 ZOZ normuje, že zápis ochranné známky se obnoví na *žádost vlastníka ochranné známky*, nic by však nemělo bránit, aby vlastník ochranné známky udělil nabyvateli generální mandát k těmto administrativním úkonům.

Ve francouzském právu lze vedle právní úpravy obnovy formální ochrany v CPI (čl. L712-9 a čl. R712-1 až R712-26) uvedenou povinnost poskytovatele licence odvodit

¹³³ Podle § 2206 odst. 2 NOZ odevzdá pronajímatel nájemci věc se vším, co je třeba k řádnému užívání věci.

¹³⁴ ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1094

z obecné povinnosti udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém smluvenému užívání (čl. 1720 CC, srov. § 664 ObčZ).

V případě, že poskytovatel poruší povinnost udržovat platnost ochranné známky, mohl by být nabyvatel oprávněn od smlouvy odstoupit (pokud tak stanoví smlouva, srov. § 344 až 351 ObchZ). Nicméně i pokud nabyvatel tohoto práva nevyužije, účinkem zániku poskytovaného práva nastává neplatnost licence z důvodu absence podstatné náležitosti – předmětu smlouvy (§ 508 odst. 1 ObchZ, čl. 1108 CC).¹³⁵ Účinek neplatnosti licence se vztahuje až ke vzniku vadné právní skutečnosti (*ex nunc*), kterou je neobnovení platnosti ochranné známky ve stanovené lhůtě. Jedná se o situaci odlišnou od předchozího oddílu (neplatnost licence *ex tunc*), jelikož nabyvatel licence mohl ochrannou známku po určitou dobu trvání licence efektivně užívat. Při uvážení vzájemných restitucí smluvních stran je proto třeba zvážit ekonomickou hodnotu, kterou mohl nabyvatel do okamžiku zániku licence z užívaného práva čerpat.¹³⁶ V soudní praxi tak dochází k částečnému započtení či k plné kompenzaci pohledávek.

Např. započtení **pohledávky z titulu bezdůvodného obohacení nabyvatele licence**, který po zániku formální ochrany užívaného označení vypověděl smlouvu bez uhrazení jakékoli licenční platby, a **pohledávky na náhradu škody způsobené poskytovatelem licence** (nabyvatelovi investice do interiéru prodejen k ujednanému užívání ochranné známky).¹³⁷

4.1.5.3 Povinnost zajistit nerušené užívání ochranné známky

Pokojně užívání ochranné známky je zajištěno, pokud není rušeno jak ze strany poskytovatele licence (fr. *garantie d'éviction du fait personnel*) tak ze strany třetích osob (fr. *garantie d'éviction du fait des tiers*). Francouzská doktrína a soudní praxe aplikují garanci pro případ evikce upravenou v rámci kupní smlouvy (čl. 1626 CC) i na nájem (licenci) za použití argumentu *a simili*.

Vlastník ochranné známky by se měl zdržet užívání ochranné známky nebo označení jí podobných či zaměnitelných v rozsahu oprávnění poskytnutých nabyvateli výlučné licence. Záruka za nerušené užívání ochranné známky ze strany poskytovatele licence souvisí s tzv. sólo licencemi (viz oddíl 4.1.2.3).

Podle rozhodnutí C. cass. si vlastník ochranné známky v případě poskytnutí licenční smlouvy obvykle své oprávnění ochrannou známkou dále užívat zachovává (zásada nevýlučnosti). Proto tomu musí být naopak v případě poskytnutí licence výslovně výlučné (exkluzivní).¹³⁸ Např. společnost *Pierre Balmain SA* porušila ustanovení smlouvy o výlučnosti poskytovaného práva k výrobě a prodeji *Prêt-à-Porter*, pokud za trvání licenční smlouvy prezentovala novou kolekci pod svoji ochrannou

¹³⁵ Dle čl. 1108 CC existují čtyři základní podmínky platnosti smluv: *souhlas smluvní strany, již se závazek týká, způsobilost smluvních stran uzavírat smlouvy, určitý předmět smlouvy a oprávněná kauza*.

¹³⁶ Cass. com. ze dne 28. ledna 2003, č. 00–12.149 ohledně restituce licenčních plateb za užívání patentu.

¹³⁷ Rozsudek odvolacího soudu v Amiens ze dne 19. září 1988, JurisData č. 1988–049848

¹³⁸ Rozsudek Cass. com. ze dne 25. dubna 1968, č. 55–11.008

známkou a způsobila tím pokles hrubého obrátu nabyvatele licence.¹³⁹ Ke stejnému závěru dospěl C. cass. ve svém pozdějším rozhodnutí, když opět v souvislosti s ochrannou známkou rozhodl, že **kromě případu výslovné úpravy opravňující poskytovatele k užívání licencovaného práva, působí výlučnost licence erga omnes, tj. vůči všem včetně poskytovatele licence.** Výjimkou je případ, kdy poskytovatel užívá ochrannou známku ještě před uzavřením smlouvy a nabyvatel je s touto skutečností v době uzavření smlouvy plně srozuměn.¹⁴⁰

Nicméně v jednom z posledních rozhodnutí týkajících se výlučnosti licence C. cass. své právní stanovisko změnil. Předmětem soudního sporu bylo licencované **právo k patentu**, které po uzavření výlučné licenční smlouvy bez výslovného oprávnění jeho poskytovatel nadále užíval. Nabyvatel svůj nárok zakládal na tom, že poskytovatel nejedná v dobré víře, pokud prodává zboží, k jehož výrobě a prodeji již poskytl na daném území nabyvateli výlučnou licenci. Nabyvatel licence namítal, že v důsledku tohoto neoprávněného jednání mu poskytovatel odvádí klientelu. C. cass. opět řešil, jak postupovat v případě absence výslovné klauzule, která by zakazovala či opravňovala poskytovatele dále licencované právo užívat. Nakonec došel k závěru, že nedostatku dobré víry by se dalo dovolávat pouze v případě, kdyby ve smlouvě byl upraven výslovný zákaz užívat licencované právo i pro poskytovatele. Předmětná licenční smlouva však žádný takový zákaz neobsahovala. Žaloba tedy byla zamítnuta, přičemž C. cass. vyjádřil nové právní stanovisko, že pokud výlučná licenční smlouva mlčí o otázce oprávnění poskytovatele předmětné právo nadále užívat, nelze mu ho bez dalšího upřít.¹⁴¹

Podle mého názoru posledně uváděné soudní stanovisko nelze generalizovat ve vztahu k jiným předmětům průmyslového vlastnictví. Z prezentovaných rozhodnutí vyplývá, že soudce rozhoduje každý spor vždy vzhledem ke konkrétnímu poskytovanému právu. Jestliže francouzské soudy v případě ochranných známek nepřiznávali poskytovateli výlučné licence *implicitní právo* nadále ochrannou známku užívat, v případě patentů tomu může být naopak.

Odpovědnost poskytovatele za porušení povinnosti zajistit pokojné užívání poskytované ochranné známky v případě uzavření několika výlučných licenčních smluv ke stejnému *územnímu, věcnému a časovému rozsahu* však nevyvolává diskuzi. Otázka odpovědnosti poskytovatele licence pokud jeden z více nabyvatelů překročí meze (rozsah) svého oprávnění na úkor jiného nabyvatele však není natolik jednoznačná.¹⁴² Za předpokladu negativní odpovědi má poškozený nabyvatel stále možnost stíhat svého konkurenta přímou cestou prostřednictvím nekalosoutěžní žaloby (§ 44 ObchZ, čl. 1382 CC).

V rámci obecné úpravy nájemní smlouvy **je pronajímatel povinen zasáhnout v případě, že je nájemce rušen třetími osobami** (§ 684 ObčZ¹⁴³, srov. § 2211 a § 2212 NOZ). Stejně tak podle obchodního zákoníku, *je-li nabyvatel omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu o tom podat zprávu poskytovateli. Poskytovatel je povinen učinit bez zbytečného*

¹³⁹ Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 22. června 1994, č. 94–022419

¹⁴⁰ Rozsudek Cass. com. ze dne 10. ledna 1995, č. 92–18.923

¹⁴¹ Rozsudek Cass. com. ze dne 26. února 2002, č. 00–15.495

¹⁴² Afirmativní odpověď lze nalézt v rozsudku C. cass., který přiznal nabyvateli výlučné licence (teritoriálně omezené) možnost uplatnit žalobu na základě smluvního práva vůči poskytovateli, pokud nezasáhl proti rušení ve výkonu práva jiným nabyvatelem licence (porušení povinnosti zajistit pokojné užívání ochranné známky) viz rozsudek Cass. com. ze dne 8. prosince 1980, Bull. civ. IV, č. 337

¹⁴³ Srov. § 684 ObčZ „Uplatňuje-li třetí osoba k věci práva, jež jsou neslučitelná s právy nájemce, je pronajímatel povinen učinit potřebná právní opatření k jeho ochraně. Jestliže tak pronajímatel v přiměřené lhůtě neučiní, nebo nejsou-li jeho opatření úspěšná, může nájemce odstoupit od smlouvy.“

*odkladu potřebná právní opatření*¹⁴⁴ k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Při těchto opatřeních je nabyvatel povinen poskytnout poskytovateli potřebné spolupůsobení (§ 514 ObchZ). Povinnost poskytovatele směřuje pouze k právním opatřením, nikoliv tedy k opatřením technickým nebo obchodním.¹⁴⁵ Toto ustanovení obsahuje vedle závazku poskytovatele i informační povinnost nabyvatele (hrozící) zásah do jeho práv poskytovateli včas oznámit a poskytnout potřebné spolupůsobení. Podle mého názoru je v uvedeném zákonném ustanovení dominantním závazek poskytovatele učinit právní opatření k ochraně poskytovaného práva, z tohoto důvodu ustanovení nezmiňují v díle 4.1.4 (povinnosti nabyvatele licence). Nicméně tímto nelze snižovat význam nabyvatelovy oznamovací povinnosti, která musí být dle zákona učiněna *bez zbytečného odkladu* (okamžitě, jakmile se nabyvatel licence o porušení práva dozví). Ohledně požadavku spolupůsobení lze doporučit výslovnou úpravu jeho formy přímo ve smlouvě. Uvedené ustanovení obchodního zákoníku bylo převzato do § 2369 NOZ v poněkud pozměněném znění „*Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.*“ Nová právní úprava tak zachovala informační povinnost nabyvatele licence, k součinnosti či ke spolupůsobení je však pro příště povinen poskytovatel licence.

Pro případ soudního sporu lze smluvním stranám doporučit, aby v licenční smlouvě upravily, kdo ponese náklady řízení, popř. jak mezi ně bude rozděleno případné odškodnění.

V souvislosti s ochranou pokojného užívání ze strany třetích osob nabývá na významu zápis licence do známkového rejstříku.¹⁴⁶ Ve francouzském právu byla nedávno ukončena dlouholetá polemika ohledně ochrany nabyvatele licenční smlouvy dosud nezapsané do veřejného registru. V případě rušení pokojného výkonu práva třetími osobami se mohl nabyvatel licence domáhat právní ochrany až od zveřejnění zápisu licenční smlouvy ve veřejném rejstříku (zásada ochrany dobré víry třetích osob). Obrat přišel nejprve

¹⁴⁴ Podle § 4 až 5 ZVPV se v případě neoprávněného zásahu do práva může oprávněná osoba (§ 2 ZVPV) domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení práva byly odstraněny. Dále má oprávněná osoba právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění.

¹⁴⁵ DĚDIČ, J. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. Díl IV. Praha: Polygon, 2002, s. 3550

¹⁴⁶ Srov. LOCHMANOVÁ, L. *Základy obchodního práva*. 1. vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2009, s. 219 “*Význam zápisu ve vztahu k licenční smlouvě není jednoznačný. Otázka je natolik otevřená, že se ponechává v řešení jednotlivých právních předpisů. Lze uvažovat o rovině dvou obecných možností. Podle prvé z nich nelze výkon práva bez zápisu vůbec provést (tzn., že smlouva není účinná ani mezi jejími stranami). Druhá možnost výkon práva přiznává, ale nikoli vůči třetím osobám. (smlouva není účinná vůči třetím osobám).*“ Dále srov. KUPKA, P. *Nová právní úprava ochranných známek. Právní rádce*, 2004, č. 2, s. 13 „*Považují však za účelné zdůraznit, že do doby vyznačení těchto změn v rejstříku se např. nabyvatel ochranné známky nemůže dovolávat svého nabytého práva právě vůči třetím osobám, např. při zásahu do práv k ochranné známce.*“

s rozhodnutím C. cass (r. 2004), který judikoval, že nabyvatel licence dosud nezapsané ve veřejném rejstříku má právo intervenovat jako vedlejší účastník do řízení vedeném poskytovatelem proti třetím osobám, které neoprávněně zasahují do jeho absolutního práva.¹⁴⁷ Toto právní řešení bylo v r. 2008 upraveno i legislativně (čl. L714-7 CPI). I když tato legislativní změna posílila právní postavení nabyvatele, stále zůstává na vůli poskytovatele jako vlastníka daného práva, aby inicioval právní postih proti potencionálním rušitelům nebo případně poskytl souhlas k takovému úkonu nabyvateli licence.

Aktivní legitimaci nabyvatele licence k vymáhání práv z ochranné známky upravuje čl. L716-5 CPI, podle kterého je nabyvatel *výlučného práva* oprávněn vymáhat práva z ochranné známky, *není-li ve smlouvě stanoveno jinak*, pokud vlastník ochranné známky zůstává po písemném oznámení nečinný. Odstavec druhý normuje, že každá smluvní strana licenční smlouvy může vstoupit do řízení jako vedlejší účastník ohledně náhrady škody, která jí byla způsobena zásahem do práva k ochranné známce.

V české právní úpravě může nabyvatel licence vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka ochranné známky. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám (§ 2 odst. 2 ZVPV).

Ustanovení § 2 odst. 2 ZVPV by mělo pomoci osobám oprávněným z licence uplatnit svá práva v těch případech, kdy bude poskytovatel licence z jakýchkoli důvodů nečinný. Pokud tedy poskytovatel licence na oznámení nereaguje, vytváří se zákonná fikce jeho souhlasu s vyvoláním sporu. Tato fikce je důležitá především z hlediska otázky aktivní legitimace v řízení před soudy. Oznámení o ohrožení či porušení práv by mělo být písemné (důkazní prostředek uplynutí jednoměsíční lhůty). Jednoměsíční lhůta má podle názoru autora komentovaného znění zákona o ochranných známkách povahu hmotněprávní (žaloba vlastníka ohroženého či porušeného práva musí být do jednoho měsíce doručena soudu).¹⁴⁸

Procesní postupy v oblasti vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byly v českém a francouzském právu harmonizovány směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, *o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví*. Nicméně z výše uvedeného plyne, že v případě vymáhání práv z ochranné známky je právní postavení nabyvatele *nevýlučné licence* ve francouzském právu slabší.

¹⁴⁷ Rozsudek Cass. com. ze dne 18. února 2004, č. 02–16.703

¹⁴⁸ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*, 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 543

4.1.5.4 Záruka za vady a její omezení či vyloučení

Záruka ohledně *přenechání* ochranné známky k užívání nemůže být vyloučena, neboť jejím porušením nastává zánik licence pro absenci jejího předmětu (§ 508 odst. 1 ObchZ, čl. 1108 CC). Uvedený případ je nutno odlišit od záruky za skryté vady, při jejímž porušení dochází pouze ke změně obsahu závazku, a nabyvateli licence vznikají nové nároky (§ 324 odst. 2 ObchZ). Vady skryté se od vad zjevných liší v tom, že je nelze zjistit v době uzavření smlouvy (na rozdíl od kupní smlouvy je zde okamžik přechodu nebezpečí škody na věci irelevantní). Na zjevné vady, kterými mohou být např. práva třetích osob zveřejněná spolu se zápisem ochranné známky ve veřejném rejstříku, poukazuje § 500 odst. 1 ObčZ. Podle § 1917 NOZ, je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži nabyvatele. To neplatí, pokud zcizitel vadu listivě zastřel nebo pokud nabyvatele výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad. Francouzský code civil upravuje skryté vady (fr. *vices cachés*) a zjevné vady (fr. *vices apparents*) v ustanovení o kupní smlouvě (čl. 1641 CC a čl. 1642 CC). Vady lze dále dělit na právní (fr. *vices juridiques*) či faktické (fr. *vices matériels*). Podstatná většina právních vad byla uvedena v rámci předcházejících oddílů.

Podle § 1920 odst. 1 NOZ má předmět plnění právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel **věděl** nebo **musel vědět**. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli. Podle odst. 2 kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém **ví**, že zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady (např. při uzavření licenční smlouvy k padělané ochranné známce). V aktuální české soukromoprávní úpravě lze uvažovat o analogické aplikaci občanského zákoníku (§ 499 ObčZ), eventuálně obchodního zákoníku (§ 433 ObchZ). V rámci odpovědnosti za faktické vady ručí poskytovatel licence za kompletnost a správnost předávané technické dokumentace a tím i za realizovatelnost licencovaného práva (srov. oddíl 4.1.5.1).

Záruku za nerušené (pokojné) užívání předmětu licence lze nalézt v rámci obecné právní úpravy nájmu. Podle NOZ neodpovídá pronajímatel za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany **věděly**, a která **nebrání užívání věci** (§ 2207 odst. 2 NOZ). Toto ustanovení by bylo možné aplikovat par analogiam i na licenční smlouvu. Kritériem pro vyloučení odpovědnosti poskytovatele by bylo **vědomí o vadě obou smluvních stran v době uzavření smlouvy**.¹⁴⁹ Je otázkou, zda lze vzhledem k volbě pojmu „věděly“ a nikoli pojmu

¹⁴⁹ Tento případ je nutno odlišit od zjevných vad, které nabyvatel **mohl zjistit** v době uzavření smlouvy z výpisu známkového rejstříku (objektivní dobrá víra).

„mohly vědět“, považovat dobrou víru za subjektivní či objektivní (tj. zda je vyžadována skutečná vědomost nabyvatele licence či zda postačí, že o vadě mohl vědět při vynaložení péče řádného hospodáře, fr. *bon père de famille*).¹⁵⁰ Kumulativně by se mělo jednat o takovou vadu, která nebrání užívání předmětu nájmu, tj. ochranné známky. Do jaké míry brání vytýkaná vada užívání poskytovaného práva, záleží na posouzení okolností konkrétního případu. Rovněž podle čl. 1721 CC pronajímatel garantuje nájemci, že přenechaná věc nemá vady, které by bránily jejímu užívání.

Vedle zákonného vyloučení odpovědnosti uvedeného v předcházejících řádcích (liberační důvody z objektivní odpovědnosti poskytovatele licence) připadá v úvahu omezení či vyloučení jeho odpovědnosti na základě smlouvy. Vlastník práva má zpravidla zájem, aby byla záruka za vady co nejvíce limitována či zcela vyloučena. Smluvní ustanovení týkající se odpovědnosti poskytovatele licence jsou vedle ceny licence hlavním bodem negociačních jednání.

Jak bylo uvedeno výše, poskytovatel licence nemůže předem vyloučit svojí povinnost předat platnou ochrannou známku. Nicméně nabyvatel licence by mohl být smluvně zavázán k povinnosti zdržet se právních postupů vedoucích ke zpochybnění poskytovatelova práva k ochranné známce. Podle SDEU jsou však smluvní ujednání zakazující nabyvateli licence zpochybnit poskytovatelovo průmyslové právo nepřijatelným omezením hospodářské soutěže a jako takové neslučitelné s článkem 85 SES (později čl. 81 SES, aktuálně čl. 101 SFEU).¹⁵¹

V aktuální české právní úpravě jsou smluvní omezení či vyloučení odpovědnosti v obchodních vztazích obecně přípustná a jedinou možností oslabení jejich účinků (soudní nevymahatelnost) představuje § 265 ObchZ („*Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany*“). Z uvedeného plyne, že smluvní omezení či vyloučení záruky za nerušený výkon poskytovaného práva nebo záruky za skryté vady se lze soudní cestou domáhat jen pod podmínkou *poctivého jednání (dobré víry)* poskytovatele licence.

Ve francouzském code civil se u analogické aplikace ochrany před evikcí rozlišuje, zda je smlouva uzavřena mezi dvěma profesionály či mezi profesionálem a neprofesionálem. V obchodních vztazích (B2B) je omezení či vyloučení odpovědnosti obecně přípustné

¹⁵⁰ Povinnost jednat v souladu s objektivní dobrou vírou ukládá § 6 odst. 1 a 2 NOZ „*Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.*“ Presumpci objektivní a subjektivní dobré víry upravuje § 7 NOZ „*Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.*“ Srov. TELEC, I. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek, *Právní rozhledy*, 2011, č. 1, s. 1

¹⁵¹ Rozsudek SDEU ze dne 25. února 1986 ve věci 193/83 (*Windsurfing International Inc. c/ Komisi*). Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. března 1990 č. 90/186 (*Moosehead*).

s výjimkou odpovědnosti za rušení ve výkonu práv jednáním poskytovatele licence (čl. 1628 CC, fr. *garantie légale d'éviction du fait personnel*). K uvedenému dlužno podotknout, že ve vztazích B2C neplatí jinak obecné pravidlo presumpce dobré víry poskytovatele, což se projevuje v obrácení důkazního břemena v probíhajícím sporu.

Vedle poskytovatele může nároky vyplývající z odpovědnosti za vady výslovně vyloučit sám nabyvatel licence. Například ohledně know-how „*Nabyvatel licence uznává, že byl seznámen s veškerými dokumenty a informacemi týkajícími se ochranné známky a přebírá veškerá rizika a odpovědnost týkající se jejich užívání* (fr. *à ses périls et risques* – čl. 1629 CC, lat. *emptio spei*).“ Podle § 1916 odst. 2 NOZ, *vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu*. NOZ tedy připouští vzdání se práv ještě před jejich vznikem za podmínky dodržení písemné formy.

Další variantou je souhlas nabyvatele s užíváním ochranné známky tak jak stojí a leží (fr. *en l'état*, angl. *as is*), který dává licenční smlouvě zcela aleatorní povahu (§ 501 ObčZ).¹⁵² Rovněž podle § 1918 NOZ, *přenechá-li se věc jak stojí a leží, jdou její vady k tíži nabyvatele*. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil.

Nakonec nezbývá než doplnit, že právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, nicméně čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (§ 510 ObčZ, § 600 ObčZ, § 1925 NOZ).

4.1.6 Změna v osobě nabyvatele či poskytovatele licence

4.1.6.1 Změny týkající se osoby nabyvatele licence (sublicence, převod podniku, převod a přechod smlouvy, změna právní situace)

Sublicence či **podlicence** (fr. *sous-licence*) plní u licence stejnou funkci jako podnájem u nájmu. Na rozdíl od smlouvy nájemní je licenční smlouva typická její vázaností na osobní vlastnosti nabyvatele práva (osobní povaha závazku, tzv. *intuitus personae*). Zatímco nabyvatel licence nemá (bez výslovného souhlasu poskytovatele) oprávnění poskytovat sublicence (§ 511 odst. 2 ObchZ)¹⁵³, nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu (nestanoví-li smlouva jinak).¹⁵⁴ Taktéž podle § 2363 NOZ nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě. V NOZ došlo ke korekci současně nevyhovujícího právního

¹⁵² Podle § 501 ObčZ „*Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za její vady, ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil.*“

¹⁵³ § 511 odst. 2 „*Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám.*“

¹⁵⁴ Srov. § 666 ObčZ a čl. 1717 CC

režimu sublicence. S novou právní úpravou odpadá podmínka, že poskytovatelovo právo musí být formálně chráněné, tj. absolutní (§ 2358 odst. 1 NOZ). Poskytovatel sublicence (nabyvatel licence) totiž disponuje pouze právem relativním¹⁵⁵ (titulem je smlouva), což za současné legislativní úpravy vylučuje aplikaci ustanovení o typové licenční smlouvě (§ 508 a n. ObchZ) a řadí smlouvu o sublicenci mezi smlouvy nepojmenované.

Z legislativní úpravy plyne, že užívání ochranné známky by mělo být striktně osobní.¹⁵⁶ Pokud by poskytovatel s možností sublicence souhlasil, musel by souhlas do licenční smlouvy výslovně ukotvit a pokud možno uvést, zda se jedná o generální souhlas či vyhrazení si souhlasu k poskytnutí sublicence pro každý jednotlivý případ. Variantou může být i úprava předběžné informační povinnosti nabyvatele licence (včetně následného předání kopie smlouvy o sublicenci). Pokud nabyvatel poruší zákaz poskytovat sublicence (smluvní odpovědnost), může poskytovateli vzniknout nárok i vůči neoprávněnému „podnájemci“ (odpovědnost za porušení práv k ochranné známce). Nabyvatel licence by mohl být eventuelně považován za komplice deliktu porušení práv z ochranné známky a odpovídat solidárně s neoprávněným „podnájemcem“.

Licenční smlouva by měla dále pamatovat na případ **převodu podniku** nabyvatele licence. Podle § 479 odst. 1 ObchZ přechází na kupujícího podniku všechna práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jež se týkají podnikatelské činnosti prodávajícího podniku. Dalo by se tedy uvažovat o automatickém postoupení licenční smlouvy. Podle ustanovení § 2365 NOZ byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, vyžaduje se souhlas poskytovatele k převedení licence, jen bylo-li to zvlášť ujednáno.¹⁵⁷ Také podle P. Roubiera licenční smlouva uzavřená ve prospěch podniku nabyvatele licence automaticky následuje jeho právní osud. Jiní autoři nesouhlasí s automatickým převodem licenční smlouvy na nového nabyvatele z důvodu, že změna v osobě dlužníka či věřitele v případě synallagmatických závazků vyžaduje vždy souhlas

¹⁵⁵ Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000 „Nabyvatel práv z licenční smlouvy se nestává majitelem patentu, ale vzniká mu pouze oprávnění, v rozsahu stanoveném smluvní licencí, využívat patentu. Jedná se jen o relativní práva z uděleného patentu.“

¹⁵⁶ Srov. NESNÍDAL, J. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, *Právní rádce*, 2000, roč. 8, č. 2, s. 41 „Licenční smlouva se liší od nájemní smlouvy mj. tím, že poskytovatel může výkon práva k danému předmětu průmyslového vlastnictví poskytnout i dalším osobám (pokud není výslovně stanoveno, že se jedná o licenci výlučnou). Nabyvatel však není oprávněn umožnit jiným osobám, aby toto právo vykonávaly namísto něho. Nabyvatel licence je tedy oprávněn vykonávat předmětné právo výhradně sám. Případná možnost přenechání jeho výkonu třetí osobě musí být zakotvena ve smlouvě.“

¹⁵⁷ Nový občanský zákoník přináší nové pojetí podniku („závodu“). Ustanovení § 502 NOZ normuje, že obchodní závod je *organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.*

druhé strany.¹⁵⁸ Např. lze si představit velkou společnost se zavedenou ochrannou známkou na luxusní zboží (poskytovatel licence), jejíž image by mohlo být značně poškozeno v případě převodu podniku na jiného „tomu nedůstojného“ nabyvatele. Uvedený příklad poukazuje na nezbytnost výslovné smluvní úpravy.

Dlužno doplnit, že ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části musí být udělen souhlas společníků nebo valné hromady společnosti nabyvatele licence (§ 67a ObchZ).

K převodu podniku může dojít v různých etapách „života“ společnosti nabyvatele licence. V období finančních potíží společnosti nabyvatele není vyloučena její sanace prodejem podniku v rámci insolvenčního řízení, konkrétně konkursu či reorganizace.¹⁵⁹ Při zániku společnosti se rozlišuje, zda jde o zrušení společnosti s likvidací¹⁶⁰ či bez likvidace (přeměna obchodní společnosti, např. fúze sloučením).¹⁶¹ Akvizicí společnosti nabyvatele v rámci fúze sloučením přechází soubor jejích aktiv a pasiv (obchodní jmění) na jiný právní subjekt (**univerzální sukcese**).

Výše uvedený případ je nutno odlišovat od postoupení jen těch práv a povinností týkajících se licence (**singulární sukcese**). Postoupení práva nesmí být rovněž zaměněno za sublicenci, kde nabyvatel licencované právo neztrácí (*konstitutivní převod práva*). Na rozdíl

¹⁵⁸ ROUBIER, P., *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, Paris: Sirey, 1954. In ABELLO, A. *Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: L.G.D.J. 2009, s. 346

¹⁵⁹ V případě platební neschopnosti nabyvatele licence se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 290 odst. 1 a 2 uvedeného zákona může insolvenční správce dlužníkův podnik zpeněžit jedinou smlouvou, jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. „Zřetelnou slabinou této úpravy je nevyřešení závazků ze synallagmatických smluv, jež jsou samozřejmě podmínkou dalšího podnikání (dodávky surovin, obytové smlouvy, nájemní smlouvy apod.). Sám insolvenční zákon je v tom rozporuplný, neboť na jedné straně hovoří o tom, že závazky na nabyvatele nepřecházejí, zatímco v následujícím odst. 291 InsZ však stanoví, že za závazky, které přešly na nabyvatele, prodávající neručí.“ BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. *Kurs obchodního práva. Obchodní závazky*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 289. Pokud je insolvenčnímu zákonu vytýkána nedostatečná právní úprava přechodu závazků v rámci řešení úpadku konkursem, v případě reorganizace úprava problematiky přechodu závazků chybí zcela. Ve francouzském právu tuto otázku řeší čl. L642-7 odst. 1 Ccom. Podle uvedeného ustanovení soud určí, které *leasingové a nájemní smlouvy* či *smlouvy o dodávkách zboží či služeb* slouží k udržení provozu podniku a budou následovat jeho právní osud (zákonná *cesse* uvedených smluv, tj. přechod aktiv i pasiv). Bude-li tak licence upravovat podmínku pro případ převodu (přechodu) podniku jedné ze smluvních stran (např. předchozí souhlas smluvního partnera), nebude k ní francouzský soudce přihlížet vzhledem ke kogentnímu znění čl. L642-7 odst. 1 Ccom. viz rozsudek Cass. com. ze dne 7. prosince 2011, č. 10–30.695. Otázkou je zda lze pod vyčtené smlouvy podřadit i smlouvu licenční (nájem *sui generis*). Judikatura se k tomuto řešení staví afirmativně bez ohledu na *intuitus personae* licence viz rozsudek odvolacího soudu v Colmar ze dne 13. června 1990, č. 457/90 (licence k patentu) či rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 5. dubna 2007, č. 07/00178 (licence k ochranné známce jako součást smlouvy o selektivní distribuci).

¹⁶⁰ Převod podniku v rámci vypořádání majetkoprávních poměrů při likvidaci společnosti nabyvatele licence (§ 70 a n. ObchZ). Správnější by zde bylo použít termín *přechod* podniku vzhledem k vyloučení smluvní volnosti při těchto dispozicích s podnikem stejně jako u výše uvedeného zpeněžení podniku v majetkové podstatě či prodeje podniku v rámci exekučního řízení podle § 338f-338zr zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁶¹ Přeměny obchodních společností upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

od sublicence dochází u postoupení práva ke změně subjektů licenčního závazkového vztahu (*translativní převod práva*). Převod (postoupení) práv nabyvatelem licence na jiný subjekt nově upravuje i NOZ. Podle § 2364 odst. 1 a 2 NOZ může nabyvatel licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s písemným souhlasem poskytovatele. Nabyvatel je povinen poskytovateli sdělit postoupení práva bez zbytečného odkladu, jakož i osobu postupníka.

Uvedená úprava odpovídá osobní povaze závazku nabyvatele licence a představuje *lex specialis* k obecnému ustanovení o postoupení práv a povinností ze smlouvy (§ 1895 odst. 1 NOZ), které normuje: „**Nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo dosud splněno. Má-li být plnění ze smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující, lze smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno.**“¹⁶² Důvodová zpráva k vládnímu návrhu NOZ uvádí, že postoupit smlouvu lze jen tehdy, jestliže to její povaha nevylučuje, zejména v případě závazků k osobnímu plnění, tj. závisí-li plnění na osobních vlastnostech jedné či druhé strany. Podmínkou je, aby postoupení smlouvy nebylo **na újmu postoupené straně**.¹⁶³

Rozhodovací praxe uvádí, že nabyvatel licence, který **převedel svoji distribuční síť včetně uzavřených licenčních smluv**, aniž by získal předchozí souhlas poskytovatele, porušil implicitní smluvní povinnost osobního užívání poskytovaného know-how.¹⁶⁴

Postoupení licenční smlouvy k ochranné známce v důsledku fúze společnosti nabyvatele licence lze demonstrovat na sporu vyvolaném společností *Fleury Michon*, která poskytla licenci ke své ochranné známce společnosti *Salaisons 2000* s výslovným zákazem převést právo užívat ochrannou známku na jiný subjekt. Po uzavření smlouvy se společnost *Salaisons 2000* sloučila se svojí dceřinou společností *Etablissements Calixte* a změnila svou obchodní firmu na *Calixte Salaisons 2000*. *Calixte Salaisons 2000* posléze zanikla v důsledku sloučení se společností *Olida*, přičemž nástupnická společnost změnila svou obchodní firmu na *Calixte Producteur*. Podnik společnosti *Calixte Producteur* byl převeden na konkurenta *Fleury Michon*, kontrolovaného společností *JCA Holding*, který při této příležitosti změnil obchodní firmu na *H-Sec*. Na základě uvedených skutkových okolností se společnost *Fleury Michon* dovolávala práv ze své ochranné známky proti společnostem *H-Sec* a *JCA Holding*. **C. cass. měl posoudit právní osud licence k ochranné známce uzavřené s ohledem na osobu nabyvatele licence jednak v případě, kdy se nabyvatel licence stal nástupnickou společností po sloučení s jeho „dcerou“ a jednak při zániku společnosti nabyvatele licence a přechodu jejího jmění na jiný právní subjekt.** Podle odůvodnění rozsudku *intuitus personae* nabyvatele byl při sloučení s „dcerou“ zachován a k porušení licenční smlouvy nemohlo dojít. Jinak tomu bylo u přechodu jmění nabyvatele na jinou právní entitu (společnost *Olida*). V tomto případě došlo k porušení smluvní povinnosti osobního užívání ochranné známky.¹⁶⁵

¹⁶² Taktéž podle čl. 1237 CC nemůže být *závazek konat* (lat. *facere*) splněn třetí osobou proti vůli věřitele, pokud má tento zájem, aby byl splněn samotným dlužníkem (v souvislosti s výkonem rozhodnutí srov. § 351 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

¹⁶³ Důvodová zpráva k vládnímu návrhu NOZ ve znění z měsíce května 2011, § 1874

¹⁶⁴ Rozsudek Cass. com. ze dne 4. října 2011, č. 10–15.771

¹⁶⁵ Rozsudek Cass. com. ze dne 18. února 1997, č. 95–10.015

Intuitus persone závazku nabyvatele licence byl porušen rovněž v případě, kdy nabyvatel licence nejprve **převodl svůj podnik na jednu ze svých dceřiných společností** a posléze **převodl všechny své dceřiné společnosti na jinou právní entitu**.¹⁶⁶

Z uvedené judikatury plyne, že jednoznačná smluvní úprava může poskytovatele licence ušetřit jednak nepříjemného překvapení (informační povinnost) a jednak nutnosti udržovat závazek s někým jiným, než s kým bylo původně kontrahováno (možnost výpovědi smlouvy).

Pro vlastníka ochranné známky má zpravidla význam právní či ekonomická situace nabyvatele licence, např. solventnost nabyvatele licence, jeho výrobní a obchodní kapacity atd. V úvahu proto připadají smluvní klauzule sledující **změnu právního postavení nabyvatele licence**. Informační povinnost, povinnost předchozího souhlasu poskytovatele licence či výpovědní důvody mohou být stanoveny např. pro případ změny ve vedení společnosti, ve složení řídicího orgánu či společníků, ve formě organizace společnosti, v distribuční síti, v obchodní strategii, aj.¹⁶⁷ Jedná se o faktory, které mohou být determinující pro poskytovatele licence v době uzavření smlouvy a které se mohou uplynutím času změnit. Pro případ informační povinnosti by měla být specifikována lhůta a forma poskytnutí informace, stejně jako sankce pro případ jejího nedodržení.¹⁶⁸

K porušení smluvních povinností došlo např. v případě, kdy společnost nabyvatele licence převedla 95% svých akcií na třetí subjekt, aniž by o tomto úkonu v dostatečném předstihu informovala poskytovatele licence.¹⁶⁹

4.1.6.2 Změny týkající se osoby poskytovatele licence

Převod práva vlastníka ochranné známky (fr. *cession de marque*) upravují kogentní ustanovení průmyslověprávních předpisů (§ 15 ZOZ, čl. L714-1 odst. 1 CPI).

V souvislosti s převodem ochranné známky nesmí být zaměňován obsah a rozsah práv z ní vyplývajících. Ochranná známka je zapsána vždy pro určité výrobky či služby (viz princip speciality ochranných známek), není však vyloučeno převést vlastnické právo k ochranné známce jen pro určité výrobky či služby uvedené v zápisu. Vzájemná oddělitelnost a samostatnost zapsaných výrobků či služeb byla potvrzena judikaturou Nejvyššího správního soudu.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Rozsudek Cass. com. ze dne 29. října 2003, č. 01–15.025

¹⁶⁷ Poskytovatel licence může vybírat svého smluvního partnera na základě více kritérií, např. distribuční síť, reputace, zkušenosti v oboru, základní kapitál, klientela, geografické umístění. Může se však zajímat i o společníky (akcionáře) společnosti nabyvatele či o personální složení jejích orgánů viz rozsudek odvolacího soudu v Dijon ze dne 8. března 2011, JurisData č. 2011–007159.

¹⁶⁸ Např. „Každá změna právní situace nabyvatele licence jako je....., musí být písemně oznámena poskytovateli ve lhůtě....kalendářních dnů od jejího vzniku.“

¹⁶⁹ Rozsudek Cass. com. ze dne 15. ledna 1991, č. 89–12.537

¹⁷⁰ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. září 2007, sp. zn. 9 As 27/2007

Základními formálními požadavky pro převod vlastnictví k ochranné známce je písemná forma smlouvy (§ 15 odst. 1 ZOZ, čl. L714-1 odst. 4 CPI) a zápis do známkového rejstříku (účinnost vůči třetím osobám, viz díl 4.2.2).

V souvislosti s licencí k ochranné známce si lze klást otázku, zda může být **převod práv z ochranné známky** (tj. změna osoby poskytovatele licence) **na újmu nabyvateli licence**. Je proto třeba zvážit *povahu závazku* vlastníka ochranné známky (§ 1895 odst. 1 NOZ, čl. 1237 CC).¹⁷¹

Podle francouzské doktríny je třeba rozlišovat, zda vlastník ochranné známky poskytuje jen oprávnění k užívání ochranné známky či zda se navíc zavazuje k úzké spolupráci s nabyvatelem licence např. poskytnutím technické asistence. V případě první hypotézy poskytovatelův závazek v zásadě postrádá osobní povahu a podobá se tak nájmu v code civile.¹⁷² Druhá hypotéza přichází v úvahu zejména u specifických požadavků na výrobu či prodej zboží, kdy se poskytovatel zavazuje předat příslušné know-how. Na rozdíl od předchozí varianty by zde osobní povaha závazku bránila automatickému postoupení kontraktu.¹⁷³ Jedná se o řešení, které lze mimo jiné vyvodit ze znění § 1895 odst. 1 NOZ. „*Nevylučuje-li to povaha smlouvy, [...]*.“ Ve francouzském právu jsou aplikována ustanovení čl. 1237 CC (osobní povaha smluvního závazku) a čl. 1165 CC (relativní účinek smluvních závazků).

Stejně jako u osoby nabyvatele licence by smlouva měla pamatovat na případ přeměny obchodní společnosti či změny právní situace vlastníka ochranné známky.

Ve svém rozsudku z r. 2006 C. cass. upřesnil právní osud *franchisingové smlouvy* v rámci **fúze společnosti vlastníka ochranné známky**. Podle jeho stanoviska smlouva automaticky zaniká a to nejpozději účinkem zrušení společnosti vlastníka ochranné známky. Dluhy a pohledávky, které vznikly před touto právní skutečností, však přechází na právního nástupce.¹⁷⁴ V jiném svém rozhodnutí C. cass. uvedl, že osobní charakter závazku vlastníka ochranné známky vyplývá ze samotné povahy franchisingové smlouvy (kombinace licence k ochranné známce a převodu know-how). Pokud tedy smluvní strany nestanoví jinak, postoupení smlouvy vyžaduje výslovný souhlas nabyvatele licence.¹⁷⁵ Mlčení nabyvatele licence, poté co došlo k fúzi vlastníka ochranné známky, proto nelze považovat za jeho souhlas s postoupením smlouvy.¹⁷⁶

¹⁷¹ Srov. TÝČ, V. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. 1. vydání. Praha: Linde, a. s., 1997, s. 139 „*Naproti tomu změna majitele patentu sama o sobě důvodem k odstoupení od smlouvy není, neboť práva nabyvatele tím nejsou dotčena.*“

¹⁷² Čl. 1742 CC či § 680 odst. 2 ObčZ (*dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele, [...]*).

¹⁷³ TARDIEU-GUIGUES, É., *Fasc. 7400 : Exploitation du droit de marque* [online databáze], JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Paris: LEXIS NEXIS SA, Décembre 2011 [cit. 26. března 2012]. Dostupné na <<http://www.lexisnexis.com>>.

¹⁷⁴ Rozsudek Cass. com. ze dne 7. června 2006, č. 05–11.384

¹⁷⁵ Rozsudek Cass. com. ze dne 3. června 2008, č. 06–13.761

¹⁷⁶ Rozsudek Cass. com. ze dne 3. června 2008, č. 06–18.007

Závazek vlastníka ochranné známky je osobní povahy, i pokud nabyvatel licence (franchisant) uzavřel smlouvu nikoli vzhledem k osobě vlastníka ochranné známky, ale z důvodu renomé holdingu, jehož je součástí.¹⁷⁷

I když se jedná o judikaturu vztahující se k franchisingu, lze ji podle okolností konkrétního případu vztáhnout na licenční smlouvu k ochranné známce, kterou je zároveň poskytováno know-how vlastníka ochranné známky.

Stejně jako v předcházejícím oddíle nezbyvá než doporučit, aby bylo na režim změn týkajících se osoby poskytovatele ve smlouvě pamatováno z toho důvodu, že *intuitus personae* se může podle povahy konkrétních závazků vztahovat nejen na nabyvatele, ale i na poskytovatele licence.

4.1.7 Zánik licence a náhrada škody

4.1.7.1 Zánik licence

Podle § 515 ObchZ *nebyla-li smlouva sjednána na dobu určitou, lze ji vypovědět. Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně.* Dispozitivní úprava českého obchodního zákoníku dává smluvním stranám možnost upravit si režim zániku licence jinak (např. možnost prodloužení smlouvy či stanovení výpovědních důvodů u smlouvy sjednané na dobu určitou). Podobné znění lze nalézt v § 2370 NOZ, podle kterého, *je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.* Podle mého názoru je praktické sjednání automatického prodlužování smlouvy, např. za předpokladu, že nabyvatel licence dosáhne stanoveného obrátu z prodaných výrobků označených licencovanou ochrannou známkou.

Vzhledem k tomu, že licenční dohody zpravidla zakládají dlouhodobou spolupráci smluvních stran, je třeba ve smlouvě předejít situacím, kdy jedna nebo druhá strana není ve vzájemném vztahu spokojena. Je proto vhodné upravit možnost **ukončení smlouvy před sjednanou lhůtou jejího trvání**. Obchodní zákoník rozlišuje *zánik splněného závazku* a *zánik nesplněného závazku* (odstoupení od smlouvy, výpověď, dodatečná nemožnost plnění, zmaření účelu smlouvy, aj.). Podle § 324 odst. 1 ObchZ zanikne závazek, je-li věřiteli splněn včas a řádně.¹⁷⁸ O řádném splnění závazku bylo pojednáno v díle 4.1.6 (povinnosti poskytovatele licence). Povinnost včasného splnění závazku se týká jak poskytovatele, tak nabyvatele licence. V případě, že prodlení nabyvatele či poskytovatele licence znamená

¹⁷⁷ Rozsudek Cass. com. ze dne 24. listopadu 2009, č. 08–16.428

¹⁷⁸ Srov. § 559 odst. 1 ObčZ „Povinností dlužníka je splnit dluh řádně a včas.“

podstatné porušení smluvní povinnosti, může (ale nemusí) druhá smluvní strana okamžitě odstoupit od smlouvy (§ 345 odst. 1 ObchZ). Podmínkou uplatnění práva na okamžité odstoupení od smlouvy je oznámení této skutečnosti smluvnímu partnerovi v dostatečném časovém předstihu (*bez zbytečného odkladu*). Znamená-li prodlení nabyvatele či poskytovatele licence naopak nepodstatné porušení smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od smlouvy až v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě (§ 346 odst. 2 ObchZ).

Ohledně kritéria pro posouzení, zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy platí, že je nutné zvažovat okolnosti každého konkrétního případu. Smluvním stranám lze doporučit, aby ve smlouvě výslovně uvedly, která porušení vzájemných povinností považují za podstatné. Důvodem pro odstoupení od smlouvy může být porušení jedné z povinností uvedených v předchozích dílech (dlouhotrvající prodlení spojené s placením licenčních plateb či s předáním technické dokumentace,¹⁷⁹ opakované nedodržení stanovené jakosti zboží, prodej výrobků mimo schválenou distribuční síť, neoprávněné poskytnutí sublicence, porušení zákazu konkurence, atd.).¹⁸⁰

Institutu odstoupení od smlouvy jsou imanentní určité právní účinky. Podle § 351 odst. 1 ObchZ zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy *ex nunc* s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy (srov. díl 4.1.4 a 4.1.5) a smluvních ustanovení týkajících se volby práva nebo volby obchodního zákoníku podle § 262 ObchZ, řešení sporů mezi smluvními stranami (srov. díl 4.1.8.), jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (srov. § 302 ObchZ).

V souvislosti s výše uvedeným je na místě podotknout, že odpovědnost za prodlení upravuje obchodní zákoník poněkud nesystematicky na dvou místech (§ 344 až 351 „*Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku*“, § 365 až 372 „*Porušení smluvních povinností a jeho následky*“).

Další formou předčasného ukončení smlouvy je již naznačená výpověď (§ 515 ObchZ). V licenční smlouvě je vhodné specifikovat výpovědní důvody zvláště pro obě

¹⁷⁹ V tomto ohledu je vhodné určit přesnou lhůtu trvání prodlení, jejímž uplynutím vzniká právo smlouvu předčasně vypovědět.

¹⁸⁰ Např. „*Kterákoliv ze smluvních stran může tuto licenční smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana nedostojí podstatným povinnostem v této smlouvě stanovených, a to přes předchozí písemné upozornění a poskytnutí odpovídající doby pro nápravu vytýkaných nedostatků a povinností. V takovém případě končí platnost této licenční smlouvy marným uplynutím doby stanovené pro nápravu vytýkaných povinností. Tato doba nesmí překročit 6 měsíců.*“ viz ČADA K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, s. 139. Pro případ nenapravitelného porušení smluvní povinnosti (např. předání know-how třetí osobě) může smlouva předvídat zkrácenou výpovědní lhůtu.

smluvní strany (např. přeměna obchodní společnosti jedné ze smluvních stran, změna ve složení řídicího orgánu či akcionářů společnosti, atd.). Podstatné je, aby smlouva byla vypověditelná za stejných podmínek oběma smluvními partnery (viz *win-win*).

Mezi další důvody zániku nesplněného závazku řadí obchodní zákoník dodatečnou nemožnost plnění (§ 352 až 354 ObchZ) a zmaření účelu smlouvy (§ 356 až 357 ObchZ).

Zmaření účelu smlouvy se od nemožnosti plnění liší tím, že plnění je stále možné, ale nelze dosáhnout hospodářského účelu předvídaného v úvodních ustanoveních smlouvy.¹⁸¹

4.1.7.2 Práva a povinnosti po zániku licence

Po ukončení trvání smlouvy se předpokládá, že nabyvatel bude oprávněn doprodat zboží vyrobené ještě v době jejího trvání. Smluvním stranám lze doporučit sjednat výši licenčních poplatků za doprodej takto vyrobeného zboží a maximální dobu, po kterou lze toto oprávnění bývalého nabyvatele licence uplatnit.¹⁸² Jde o řešení v praxi dosti uplatňované z toho důvodu, že nabyvatel licence v době zániku účinnosti smlouvy teprve začíná s ukončováním výroby. Alternativně k tomuto postupu lze sjednat povinnost nabyvatele licence předmětné výrobky zničit či povinnost poskytovatele zboží odkoupit. V případě následného poskytnutí licence jinému nabyvateli, lze předvídat povinnost odkupu zboží z jeho strany.

Dopad zanedbání výslovné smluvní úpravy lze demonstrovat na příkladě soudního sporu vyvolaného společností *Yves Saint-Laurent*, která rozvázala licenční smlouvu ke své ochranné známce, nicméně nabyvatel licence pokračoval ještě dva roky po zániku licence v prodeji výrobků označených její ochrannou známkou. Soud žalobu vlastníka ochranné známky zamítl, jelikož předmětná smlouva neupravovala výslovný zákaz doprodeje zboží vyrobeného nabyvatelem licence ještě před zánikem licence.¹⁸³

Pro předejití nepřijemných dohadů či dokonce soudních sporů je nezbytné ve smlouvě specifikovat režim vzájemných vztahů i po zániku účinnosti smlouvy. Do tohoto režimu spadá také závazek nabyvatele licence vrátit předanou technickou dokumentaci a dále utajovat poskytnuté informace, dokud se nestanou obecně známými (§ 513 ObchZ). Nad rámec této právní úpravy lze nabyvateli uložit, aby např. vymazal veškerá elektronická data ve svém informačním systému. Praktickým je stanovení konkrétního termínu od zániku licence, do kterého musí nabyvatel poskytnuté podklady vrátit či zničit. Nabyvatel licence je dále povinen

¹⁸¹ PELIKÁNOVÁ, I. *Obchodní právo 4. Obligační právo – komparativní rozbor*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 353

¹⁸² Např. „Nabyvatel licence je po zániku platnosti této licenční smlouvy nadále oprávněn vyžít ochrannou známku pouze v rozsahu umožňujícím mu doprodat zásoby zboží vyrobeného za trvání platnosti smlouvy. Tato doba nesmí přesáhnout 6 měsíců.“ viz ČADA K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, s. 139

¹⁸³ Rozsudek Cass. com. ze dne 18. března 2000, č. 97–19.883

zaplatit všechny dlužné licenční platby. Pro rychlejší „vyrovnání účtů“ se nabízí uzavření dohody o tom, že po ukončení platnosti smlouvy se stávají všechny dlužné licenční platby splatné.

4.1.7.3 Náhrada škody v případě porušení smluvní povinnosti

Podle dikce § 373 ObchZ *kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.* Dle § 374 odst. 1 ObchZ *se za okolnost vylučující odpovědnost považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.*

Mezi okolnost vylučující odpovědnost patří vyšší moc, kterou lze ve smlouvě předvídat ve formě tzv. *doložky vyšší moci* (fr. *clause de force majeure*). Smluvní strana postižená událostí vyšší moci (válka, přírodní katastrofa, stávková hnutí, požár, vládní opatření aj.) je zbavena veškeré odpovědnosti v případě, že v důsledku této události nemohla svůj smluvní závazek splnit řádně a včas (srov. § 352 odst. 2, § 356 odst. 2, § 367 a 373 ObchZ). Jakmile událost *vis maior* ustane, musí být plnění poskytnuto podle dohody. Může však nastat situace, kdy se přechodná nemožnost plnění stane nemožností trvalou. Z tohoto důvodu je vhodné odklad plnění omezit jen na určitou dobu. Dále lze doporučit do smlouvy vložit informační povinnost ze strany neplnící strany ohledně vzniku a zániku této události, nejlépe spolu s potvrzením od příslušných úřadů své země (srov. § 377 ObchZ). Nutno doplnit, že odpovědnost za škodu je v obchodních závazkových vztazích odpovědností objektivní (tj. bez ohledu na zavinění) a jedinou možností vyloučení odpovědnosti jsou liberační důvody uvedené v § 374 odst. 1 ObchZ.

Otázka smluvního vyloučení či omezení odpovědnosti za škodu byla v české právní doktríně stále diskutovaná až do novely obchodního zákoníku účinné od 1. 1. 2012. Podle nového znění § 386 odst. 1 ObchZ se lze ve vztazích upravených obchodním zákoníkem vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti se však nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit.

Nepřihlížeje k zákonné úpravě, poskytovatel licence se zpravidla snaží svou odpovědnost co nejvíce limitovat. Jeho záměrem je omezit celkovou odpovědnost bez ohledu na druh a výši vzniklé škody např. tak, aby výše náhrady škody nepřesáhla určité procento

získaných licenčních poplatků. Poskytovateli totiž hrozí, že na náhradách způsobených škod vydá sumu převyšující částku, kterou za poskytnutí licence získal. Z jeho pohledu by nabyvatel licence poskytnutou ochrannou známkou užíval do okamžiku vzniku vadné skutečnosti prakticky zdarma.¹⁸⁴

Nárok z odpovědnosti za škodu je třeba odlišovat od nároku na vrácení poskytnutého plnění v případě neplatnosti smlouvy *ex tunc* (viz oddíl 4.1.5.1).

4.1.7.4 Náhrada škody v případě porušení práv k ochranné známce

Podle § 18 odst. 2 ZOZ se vlastník ochranné známky může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o *dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.*

Neoprávněné užívání ochranné známky (užívání mimo rozsah poskytnutých práv) může snížit hodnotu ochranné známky. Podle stanoviska Vrchního soudu v Praze se tímto zásahem ochranná známka rozmělnuje a snižuje se její rozlišovací způsobilost.¹⁸⁵

Při analytické evaluaci výše náhrady škody, bezdůvodného obohacení či nemajetkové újmy soud přihlíží ke všem okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky¹⁸⁶ včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem (§ 5 odst. 4 ZVPV, čl. L716-14 odst. 1 CPI). Na návrh vlastníka ochranné známky však může soud stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práv, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání uvedeného práva v době neoprávněného zásahu do něj (§ 5 odst. 2 ZVPV, čl. L716-14 odst. 2 CPI). Pokud porušovatel nevěděl a objektivně ani vědět nemohl, že svým jednáním porušuje práva k ochranné známce, může soud na návrh vlastníka ochranné známky stanovit výši nároků uvedených v § 5 odst. 1 ZVPV paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj (§ 5 odst. 3 ZVPV). Francouzský

¹⁸⁴ ČADA, K., HORÁČEK, R., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 290

¹⁸⁵ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. června 2010, sp. zn. 3 Cmo 417/2009

¹⁸⁶ Srov. rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 15. června 1988, JurisData č. 88-027224 (zásah do organizace systému selektivní distribuce v případě prodeje mimo schválenou distribuční síť).

zákoník duševního vlastnictví o modalitách stanovení výše paušální částky vzhledem k *bona fide* porušovatele mlčí.

4.1.8 Volba práva a jurisdikce

Smluvní partneři by měli zvolit právo, kterému bude smlouva podléhat a jurisdikci, v rámci které bude zvolené právo uplatňováno. Uvedená možnost volby reflektuje jednu ze zásad imanentní smluvním závazkům – autonomii vůle. Jediným omezením svobodné vůle smluvních stran jsou kogentní předpisy, mezi které patří zvláštní předpisy upravující průmyslové vlastnictví, vybrané normy práva soutěžního, daňového, devizového, atd. Tyto kogentní předpisy jednotlivých právních řádů jsou tzv. imperativní normy (fr. *loi de police*), které se uplatní vždy, pokud je právo vykonáváno v rámci jejich teritoriální působnosti. Mezinárodní licenční smlouvy (smlouvy, kde má jeden z kontrahentů bydliště či sídlo na území jiného státu) podléhají v českém právním řádu zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní vztahy v rámci Evropské unie se z hlediska hmotného práva řídí Úmluvou o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r. 1980, která byla transformována do nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

Výběr práva, kterému licenční smlouva bude podléhat, má být určitým kompromisem mezi smluvními partnery. Z tohoto důvodu se v praxi nejčastěji volí právo třetího neutrálního státu. Totéž platí pro výběr jurisdikce, přičemž optimální je soulad mezi hmotněprávními a procesněprávními předpisy. Volbu příslušného soudu lze provést smluvní doložkou o soudní příslušnosti (fr. *clause attributive de juridiction*). Jestliže si smluvní strany jurisdikci nezvolí, uplatní se pravidla mezinárodního práva soukromého. V rámci Evropské unie se z hlediska procesního aplikuje nařízení Rady č. 44/2001/ES, o pravomoci soudů a o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, dále jen Nařízení.

Aplikací čl. 5 odst. 1 Nařízení na závazek zaplatit dlužné licenční platby mezi nabyvatelem licence (Litva) a vlastníkem ochranné známky (Česká republika) se zabýval Vrchní soud v Praze. Pokud byl předmětem sporu závazek zaplatit sjednané licenční platby, příslušnost soudu nelze zkoumat podle hlavního závazku smlouvy, kterým je poskytnout oprávnění užívat ochrannou známku nabyvateli licence (Litva). Čl. 5 odst. 1 písm. c) Nařízení totiž odkazuje na čl. 5 odst. 1 písm. a) Nařízení, ve kterém sousloví „závazek, o němž se jedná“ označuje konkrétní dlužníkovu povinnost, nikoli celý závazkový právní vztah. V daném případě je žalobou uplatněna pohledávka na zaplacení dohodnutých licenčních plateb, příslušnost tedy náleží českým soudům (donosný dluh).¹⁸⁷

¹⁸⁷ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. června 2006, sp. zn. 3 Cmo 37/2006

Vedle soudní instance lze zvolit instanci arbitrážní, což je také typické pro spory z licenčních smluv. Jedním z důvodů preference arbitráže je zájem smluvních stran o utajení některých informací před veřejností. Je třeba doplnit, že rozhodčí doložku (fr. *clause compromissoire*) lze sjednat jen pro určitou část smlouvy (tam kde se jedná o diskrétní záležitost) a zbylou část ponechat rozhodování soudům. V souvislosti s alternativním řešením sporu dlužno podotknout, že v rámci arbitráže nelze řešit spory týkající se existence samotného práva k ochranné známce, jelikož tato problematika nespadá pod „majetkové spory“, ohledně kterých mohou smluvní strany uzavřít rozhodčí smlouvu (§ 2 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů).¹⁸⁸

Ohledně doložek o volbě práva, jurisdikce či rozhodce je potřebné upozornit na znění § 267 odst. 3 ObchZ, podle kterého, je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o řešení sporů mezi smluvní stranami, je tato dohoda neplatná pouze v případě, že se na ni vztahuje důvod neplatnosti. Zároveň platí, že neplatnost této dohody se naopak nevztahuje na zbytek smlouvy, jejíž je součástí.

V České republice je od r. 2008 účinná nová právní úprava zvláštní (výlučné) příslušnosti k projednávání a rozhodování sporů z průmyslového vlastnictví. Ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, může jako soud prvního stupně jednat a rozhodovat výhradně jen **Městský soud v Praze** (§ 6 odst. 1 písm. a) ZVPV).

Pokud by snad v takových věcech rozhodoval jiný soud, pak by byl účastníkům odňat jejich zákonný soud v zákonem stanoveném obsazení. Postoupení věci jinému soudu z důvodu vhodnosti je proto nepřípustné (žádný jiný věcně a místně příslušný soud k rozhodování daných věcí, jenž by také v prvním stupni rozhodoval v senátě, neexistuje).¹⁸⁹

Rovněž francouzské právo upravuje ohledně sporů týkajících se práv k ochranné známce zvláštní věcnou příslušnost. Podle čl. L716-3 CPI, projednává známkoprávní spory, i pokud byla zároveň naplněna skutková podstata deliktu nekalé soutěže, výlučně

¹⁸⁸ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁸⁹ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. října 2008, sp. zn. 3 Cmo 343/2008. Usnesení dále uvádí, že spojení věcí z průmyslového práva s nekalou soutěží je spíše pravidlem než výjimkou, což plyne již z toho, že ve vztazích mezi soutěžiteli bývá porušení průmyslového práva soutěžitele zároveň porušením dobrých mravů soutěže. Podle jeho závěru jiný krajský soud než Městský soud v Praze nesmí rozhodovat o právu z ochranné známky, naproti tomu Městský soud v Praze jako krajský soud je věcně příslušným k rozhodování věcí z nekalé soutěže [§ 9 odst. 3 písm. 1) OSŘ]. V případě žalobních nároků z obou právních titulů (porušení ochranné známky a nekalá soutěž) může být povolán jedině Městský soud v Praze.

Tribunal de grande instance. Jedná-li se však jen o porušení smluvních povinností ukládaných licenční smlouvou k ochranné známce, projednává spor **Tribunal de commerce** (pro vztahy B2B).¹⁹⁰ Uvedené legislativní řešení upravující soudní příslušnost bylo inspirováno soudní rozhodovací praxí.¹⁹¹

Spor týkající se práv k ochranné známce nelze před Tribunal de commerce přenést ani na základě doložky o soudní příslušnosti. Prorogační doložkou však lze zvolit Tribunal de grande instance místně příslušným (pokud se jedná o vztah B2B).

4.1.9 Doba trvání smlouvy, závěrečná ustanovení a přílohy smlouvy

4.1.9.1 Doba trvání smlouvy a účinnost smlouvy

Jak již bylo uvedeno, délka trvání smlouvy nemůže přesáhnout dobu platnosti ochrany předmětného práva. I když obchodní zákoník dispozitivně stanoví dobu neurčitou (§ 515 ObchZ), nejedná se o neurčitost absolutní, jelikož délka trvání je omezena výše uvedeným limitem.

S tímto souvisí odlišení délky trvání licence od doby ochrany jí poskytovaného práva. Pokud právo k ochranné známce trvá i po zániku licence, ztrácí nabyvatel oprávnění pokračovat v jeho užívání. Pokud naopak délce trvání smlouvy předchází zánik poskytovaného práva, nabyvatel oprávnění užívat nehmotný statek, který se stal veřejně dostupným, neztrácí. Rozhodnou skutečností pro zánik ochrany je marné uplynutí lhůty k podání žádosti o obnovu zápisu (§ 29 odst. 1 ZOZ). V tomto ohledu lze uvažovat o jistém prvku neurčitosti doby trvání licenčních smluv k ochranné známce, jelikož dobu formální ochrany ochranné známky lze pravidelně prodlužovat, vždy o 10 let (§ 29 ZOZ).¹⁹²

Účinnost smlouvy se vztahuje zpravidla ke dni podpisu smlouvy, vyloučeno ale není stanovení účinnosti na pozdější dobu např. vložení odkládací podmínky. V souvislosti se suspenzivní podmínkou je vhodné předvídat řešení pro případ, že bude zmařena nebo do určité doby nenastane. Od účinnosti smlouvy *inter partes* (podpis smlouvy) je nutno odlišit účinnost *erga omnes* (vůči všem), která nastává až zápisem smlouvy do veřejného rejstříku (viz díl 4.2.2).

¹⁹⁰ Nová právní úprava soudní kompetence byla zavedena zákonem č. 2011–525 ze dne 17. května 2011

¹⁹¹ Ke spojení věci známkoprávní ochrany a nekalé soutěže viz rozsudek Cass. com. ze dne 14. června 2000, č. 97–16.644. K soudní příslušnosti ve sporu mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence k ochranné známce viz rozsudek Cass. com. ze dne 23. listopadu 2010, č. 09–70.859. Ve stejném smyslu srov. rozsudek Cass. com. ze dne 30. ledna 2001, č. 98–18.034.

¹⁹² Naopak u patentů na vynálezy platí maximální doba ochrany 20 let, jelikož zákon její obnovu neumožňuje (§ 20 ZVZN).

4.1.9.2 Závěrečná ustanovení

Klasickou částí závěrečných ustanovení je výslovné vyjádření obou smluvních stran, že před podpisem smlouvy získaly souhlas příslušných úřadů své země, v případě, že je nezbytný k uzavření a plnění z licenční smlouvy.¹⁹³ Mezi závěrečná ustanovení se řadí i zápis licenční smlouvy do známkového rejstříku. V této souvislosti by mělo být upřesněno, která ze smluvních stran bude nést náklady související s administrativními povinnostmi.

4.1.9.3 Přílohy smlouvy

Přílohy smlouvy, stejně jako odkazy na ně, jsou nedílné součásti licenčních smluv. Konkrétní odkaz by měl být učiněn před podpisem smluvních stran, přičemž přílohy musí existovat již v době podpisu smlouvy.¹⁹⁴ V přílohách smlouvy se podrobně specifikuje ochranná známka, která by měla být identifikována číslem zápisu ve známkovém rejstříku, datem priority ochrany, dobou platnosti ochrany, jejím zněním či vyobrazením. Hlavní část příloh tudíž tvoří kopie osvědčení o zápisu ochranné známky a výpis ze známkového rejstříku, kde je ochranná známka vyobrazena i s přesným seznamem výrobků a služeb, na které se známková ochrana vztahuje.¹⁹⁵ Přílohy smlouvy slouží mimo jiné ke specifikaci poskytované technické dokumentace, což je důležité z toho hlediska, že know-how není nikde registrováno a jeho popis v přílohách je jediným podkladem pro jeho následné vymáhání či uplatňování faktických vad. K přílohám se nakonec řadí i plná moc.

¹⁹³ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 287

¹⁹⁴ MAREK, K. *Smluvní obchodní právo, kontrakty*. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 43

¹⁹⁵ Seznam výrobků a služeb je veden podle mezinárodního třídění výrobků a služeb, který upravuje Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

4.2 Formální náležitosti licenční smlouvy k ochranné známce

4.2.1 Písemná forma

Písemnou formu upravuje kogentní ustanovení § 508 odst. 2 ObchZ. Jedná se tedy o podstatnou náležitost formální, jejíž nedodržení způsobuje neplatnost licence. Podle mého názoru musí mít vzhledem ke znění § 263 odst. 2 ObchZ písemnou formu i změny a doplňky smlouvy. Jinak než písemně by totiž nemohly být platnými součástmi licenční smlouvy dle § 508 a n. ObchZ. Nicméně otázka písemné formy změn a dodatků vybraných smluv je v české doktríně diskutována vzhledem k problematickému znění § 272 ObchZ.¹⁹⁶ Na tento nedostatek aktuální obchodněprávní úpravy poukazují další autoři.¹⁹⁷

Povinná písemná forma souvisí s tím, že dispozice s předměty průmyslového vlastnictví včetně jejich změn, doplnění či zániku podléhají zápisu ve veřejném rejstříku (§ 509 odst. 1 ObchZ, čl. L714 -7 CPI). Rovněž podle ustanovení § 2358 odst. 2 NOZ vyžaduje smlouva písemnou formu, poskytuje-li se licence výhradní, nebo má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. Jinak tomu je ve francouzském právu, kde je písemná forma smlouvy vyžadována (pod sankcí neplatnosti smlouvy) pouze v případě převodu vlastnictví či zřízení zástavního práva k ochranné známce (čl. L714-1 odst. 4 CPI). Z dikce zákoníku duševního vlastnictví lze a contrario usuzovat, že dispozice s ochrannou známkou ve formě licence písemná být nemusí. Navíc podle čl. L714 – 1 odst. 3 CPI, může *nevýlučná* licence vzniknout i na základě pravidelného užívání ochranné známky třetí osobou

¹⁹⁶ § 272 odst. 1 a 2 „Smlouva vyžaduje k platnosti písemnou formu pouze v případech stanovených v tomto zákoně nebo když alespoň jedna strana při jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě. Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně.“ „**Toto ustanovení je přijímáno, pokud jde o smlouvy, pro které stanoví písemnou formu zákon, značně kriticky, neboť se nejeví jako logické, že smlouvu, která ze zákona musí být uzavřena v písemné formě, je možno změnit zcela neformálně [...].** Obecné pravidlo dané v § 40 odst. 2 ObčZ, které platí pro smlouvy, které se neřídí úpravou obchodního zákoníku (a které nerozlišuje důvod uzavření smlouvy v písemné formě), nelze podle pravidla daného v § 1 odst. 2 použít, když obchodní zákoník má speciální úpravu. V daném případě tato speciální úprava nerozlišuje, z jakého důvodu byla smlouva uzavřena v písemné formě. Nicméně je nutné konstatovat, že výklad, podle kterého nelze vztahovat toto speciální ustanovení na případy, kdy písemnou formu pro platnost smlouvy předepisuje zákon, protože z toho vyplývá jako podmínka platnosti, že vždy bude mít smlouva jako celek písemnou formu, nabývá na síle a začíná převažovat.“ viz ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 860–861

¹⁹⁷ K tomu srov. MAREK, K. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, *Bulletin advokacie*, 2008, č. 7–8, s. 26–28 „Pokud by však smluvní strany chtěly, aby i změny smlouvy byly prováděny jen písemně, doporučujeme to ve smlouvě – vzhledem k textu ustanovení § 272 obchodního zákoníku – výslovně sjednat. To platí pro všechny smluvní typy třetí části obchodního zákoníku, které mají předepsanou písemnou formu. De lege ferenda lze ustanovení § 272 z obchodního zákoníku vypustit, čímž by podle našeho mínění došlo ke zlepšení situace. Použila by se totiž podle § 1 odst. 2 obchodního zákoníku úprava občanskoprávní a písemná smlouva by mohla být měněna jen písemně.“ Dále srov. BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. *Kurs obchodního práva. Obchodní závazky*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 16

(absence písemné formy). Nicméně jak bylo uvedeno výše, písemná forma licenční smlouvy se předpokládá implicitně z důvodu zájmu smluvních stran na její účinnosti ve vztahu ke třetím osobám (zápis do veřejného rejstříku, čl. L714-7 CPI) a na její probační funkci (v případě soudního sporu).

4.2.2 Zápis licenční smlouvy do známkového rejstříku

V obchodním zákoníku je pro licenční smlouvu stanovena další podstatná náležitost formální – zápis licenční smlouvy do příslušného veřejného rejstříku. Jedná se o podmínku pro samotný výkon práva z licenční smlouvy (§ 509 odst. 1 ObchZ „*Stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv*“). Zvláštním předpisem je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 18 odst. 3 věty první ZOZ je licenční smlouva účinná vůči třetím osobám (*erga omnes*) až zápisem do známkového rejstříku. Podle § 2358 odst. 2 NOZ je licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsaného do veřejného seznamu účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.

Rovněž podle francouzského zákoníku duševního vlastnictví se licenční smlouva stává účinnou vůči třetím osobám až zápisem do známkového rejstříku (čl. L714-7 CPI a čl. R714-4 CPI). Rejstříkový zápis smlouvy však **není podmínkou pro samotný výkon práva** (stejně jako v NOZ).

Zákonem stanovená publicita ve veřejném registru souvisí s „věcných charakterem“ průmyslových práv a s principem ochrany dobré víry třetích osob.¹⁹⁸ Účinek zápisu vůči třetím osobám se projevuje např. v tom, že třetím osobám jednajícím v důvěře ve správnost údajů ve veřejném rejstříku nelze přičítat k tíži nesoulad zapsaného stavu se stavem skutečným. Rozdíl mezi stavem zapsaným a skutečným může mít podstatný vliv na vztah mezi vlastníkem ochranné známky a budoucími potencionálními rušiteli jeho práva, kteří se mohou v případě sporu úspěšně odvolávat na rejstříkový stav zápisu ochranné známky.

Jelikož volba rejstříku záleží na teritoriálním rozsahu ochranné známky (princip teritoriality), podám v následujících oddílech velice stručný výklad o známkových rejstřících.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Zápis nehmotných statků do registru průmyslového vlastnictví je připodobňován k zápisu nemovitostí do katastrálního úřadu.

¹⁹⁹ Srov. § 2 ZOZ

4.2.2.1 Úřad průmyslového vlastnictví

Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy k **národní ochranné známce** Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (dále jen Úřad) stanoví § 8 prováděcí vyhlášky k ZOZ. Při zápisu licenční smlouvy Úřad zkoumá, zda k licencované ochranné známce není již zapsána jiná licence, která by zapisovaný rozsah oprávnění vylučovala. Informace o zapsané licenci Úřad uveřejní ve svém Věstníku a zašle o tom písemné sdělení žadateli o zápis. Stejným postupem jsou zapisovány i změny, dodatky i zánik licence. V případě střetu s jiným, již dříve zapsaným právem, Úřad zápis licenční smlouvy **odmítne**. Jestliže Úřad zjistí, že je předmětná licenční smlouva neplatná, musí žádost o zápis do rejstříku **zamítnout**.²⁰⁰ Francouzský *Národní institut průmyslového vlastnictví*, který spravuje veřejné rejstříky průmyslových práv, upravuje až na drobné zvláštnosti²⁰¹ stejný procesní postup. Významnou zvláštností je povinnost deklarovat každou licenční smlouvu uzavřenou se zahraniční osobou ve lhůtě jednoho měsíce od uzavření smlouvy **Kanceláři pro transfer technologií** v Národním institutu průmyslového vlastnictví.

4.2.2.2 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Žádost o zápis licenční smlouvy k **ochranné známce Společenství** může podat oprávněná osoba přímo u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante nebo nepřímou prostřednictvím národního úřadu. Na základě tohoto zápisu má licence k ochranné známce Společenství účinnost vůči třetím osobám na území celé Evropské unie a EHP.²⁰²

4.2.2.3 Mezinárodní úřad duševního vlastnictví

Na základě stejného postupu jako u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, licenci k **mezinárodní ochranné známce** lze zapsat buď na základě přímé cesty – žádosti adresované přímo Mezinárodnímu úřadu duševního vlastnictví sídlícímu v Ženevě, nebo nepřímou prostřednictvím národního úřadu. Po zápisu licence k mezinárodní ochranné známce lze uvažovat o různé teritoriální působnosti, jelikož vždy záleží, pro která teritoria je ochranná známka zapsána.²⁰³

²⁰⁰ Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. září 1999, sp. zn. 5A 93/98, podle něhož Úřad průmyslového vlastnictví musí v řízení o zápisu převodu ochranné známky do rejstříku jako předběžnou otázku posuzovat, zda dotyčná smlouva byla platně uzavřena a zda může vyvolat zamýšlené právní účinky. Pokud dojde k závěru, že je předmětná smlouva neplatná, žádost o zápis do známkového rejstříku zamítne.

²⁰¹ Např. možnost podat žádost s přednostním vyřízením za příplatek ve výši 50 eur.

²⁰² Zápis ochranných známek Společenství (včetně zápisu licenčních smluv k nim poskytnutých) upravovalo nařízení Rady ES č. 40/1994, o ochranné známce Společenství, které bylo nahrazeno nařízením Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. února 2009.

²⁰³ Současný systém mezinárodního zápisu upravuje Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981 (vyhl. č.65/1975 Sb., ve znění vyhl. 78/1985 Sb.) ve znění revizí a Protokolu k této Dohodě (sděl. č. 248/1996 Sb., ve znění sděl. č. 63/2008 Sb. a č. 64/2008 Sb. m. s.).

5. Závěr

Jak bylo zmíněno v úvodu, podstata této práce nespočívá v modelovém příkladu licenční smlouvy k ochranné známce, ale v odborném výkladu založeném zejména na judikatuře, doktrinálních názorech a interpretaci zákonných ustanovení.

Ohledně obsahových náležitostí licenční smlouvy k ochranné známce jsem dospěla k závěru, že na zákonnou úpravu nelze ve všech aspektech spoléhat, o to víc tedy nabývá na významu úprava smluvní. Autonomie vůle však není neomezená, z tohoto důvodu je nutné přihlídnout ke kogentním předpisům toho kterého právního řádu. V rámci Evropské unie jsou veřejnoprávní normy dotýkající se licence k ochranné známce harmonizovány či unifikovány, což celou situaci ulehčuje. Totéž se nedá říct o oblasti soukromého práva.²⁰⁴ Česká právní nauka se k aktuální soukromoprávní úpravě licenční smlouvy staví velmi kriticky. Řada autorů upozorňuje na přílišnou obecnost obchodněprávní licenční smlouvy. Jiní naopak kritizují značnou omezenost typových úprav licenčních smluv v jednotlivých zákonech a podporují tak řešení nového soukromoprávního kodexu spočívající ve sjednocení obchodněprávní a autorskoprávní licenční smlouvy do jednoho institutu.

Proti tomuto sjednocení je argumentováno, že každý typ licenční smlouvy má odlišný obsah, a není proto vhodné legislativně upravit jednotný režim vyhovující všem typům nehmotných statků. Navíc specifická úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku odpovídá společným prvkům předmětů průmyslového vlastnictví (registrační princip, omezená doba ochrany, apod.).²⁰⁵ S autory posledně uvedené publikace se plně ztotožňuji.

Nicméně vzhledem k tomu, že licenční smlouva je nájemní smlouvou *sui generis*, lze si podle mého názoru vystačit s obecnou právní úpravou nájmu²⁰⁶ (*lex generalis*) za dodržení kogentních norem týkajících se jeho předmětu – ochranné známky (*lex specialis*). Za praktický považuji institut tzv. *implicitních závazků*, který slouží jako interpretační

²⁰⁴ Na sjednocení principů evropského smluvního práva pracuje Komise pro evropské smluvní právo (tzv. Landova komise), jejímž cílem je nalézt určité společné znaky soukromého práva členských států a dokázat, že idea budoucího evropského kodexu soukromého práva je realizovatelná. Poněkud novější iniciativou je již zmíněný Návrh společného referenčního rámce pro oblast evropského smluvního práva (díl 3.2.2).

²⁰⁵ BOHÁČEK, M., DĚDIČ, J. a kol. *Obchodní zákoník, komentář*. Praha: Prospektum, 1997, s. 1004–1005. Taktéž někteří další autoři považují sjednocení institutu licenční smlouvy za zbytečné, pokud postačí pouhé rozšíření okruhu jejich předmětů i na nehmotné statky „nechráněné“. viz MAREK, K. *Smluvní obchodní právo, kontrakty*. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 209

²⁰⁶ Formulace obecných ustanovení nájemní smlouvy v NOZ se přiblížila ke znění francouzského code civil (srov. díl 4.1.5).

vodítka, pokud smlouva o nějaké otázce mlčí. Ohledně právního režimu se tedy přikláním spíše k řešení francouzskému.²⁰⁷

O specifikách institutu licence k ochranné známce bylo pojednáno zejména v dílu věnovaném povinnostem nabyvatele licence (4.1.4). Vlastník ochranné známky by měl být obezřetný ohledně dodržování povinností týkajících se jakosti zboží (např. stanovením kritérií pro způsob prezentace a prodeje zboží). Na druhou stranu by měl zůstat „střízlivý“ a neukládat taková omezení, která by mohla být v rozporu s předpisy o ochraně hospodářské soutěže.

Nedůsledná smluvní úprava může znamenat riziko i pro nabyvatele licence a to zejména v otázce uplatnění nároků z odpovědnosti za vady (díl 4.1.5). Podle francouzského pojetí se odpovědnost poskytovatele licence řídí ustanoveními code civil o odpovědnosti pronajímatele či prodejce, nicméně v obchodních vztazích je možné aplikaci těchto ustanovení omezit či vyloučit výslovným zněním smlouvy za předpokladu dobré víry (pocivosti) poskytovatele licence. Z dikce českého obchodního zákoníku vyplývá, že odpovědnost za vady je ponechána v plné míře na vůli smluvních stran. V praxi tak dochází k tomu, že poskytovatel zneužívá svého postavení na úkor slabší smluvní strany a do licenčních smluv vkládá klauzuli omezující či vylučující jeho odpovědnost za vady (jednání *win-loss*).

Smlouva by měla pamatovat také na změny týkající se osoby smluvního partnera, které mohou znamenat nezáměr druhé strany dále setrvat v licenčním vztahu. Intenzita změny může být různá od pouhé změny v složení řídicího orgánu, až po převod podniku či fúzi sloučením s jinou společností (díl 4.1.6).

Vzhledem k obsáhlosti materie vybraného tématu práce a s respektem stanoveného omezení rozsahu práce jsem nedocílila úplné komparace institutů dotýkajících se licenční smlouvy k ochranné známce v českém a francouzském právu. Domnívám se však, že podstatné odlišnosti obou úprav byly vysvětleny nebo alespoň nastíněny.

Aby byla licenční smlouva efektivním nástrojem komercializace ochranných známek, musí smluvní strany zvážit její úpravu v delším časovém horizontu a nejlépe pro její

²⁰⁷ Toto pojetí by mohlo být aplikovatelné za současného stavu české legislativní úpravy na základě § 1 odst. 2 ObchZ a § 261 odst. 6 ObchZ. Obecný obchodněprávní režim závazku by byl v takovém případě zachován (tzv. kombinovaný obchod). Jedinou překážkou subsumpce licenčního závazku pod ustanovení o nájemní smlouvě je úzké pojetí věci v právním smyslu v českém soukromém právu. K problematice pojetí věci v právním smyslu lze doplnit, že otázka vlastnictví k nehmotným statkům je stále aktuální nejen na úrovni národní, ale i mezinárodní, o čemž svědčí judikatura Evropského soudu pro lidská práva, který ve svém rozhodnutí uvedl, že vlastnické právo, jehož ochranu garantuje čl. 1 Prvního dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, lze nabýt i k předmětům duševního vlastnictví (*Anheuser – Busch proti Portugalsku*, stížnost č. 73049/01)

formulaci využít služeb specializovaných licenčních poradců. Licenční problematika je velmi široká a zasahuje do různých oborů lidské činnosti (transfer technologie, podpora výzkumu a rozvoje, marketingové průzkumy, vytváření distribučních sítí, vstup na nové trhy, ochrana spotřebitele atd.).

Ze zájmu o licenční problematiku jsem absolvovala několik odborných seminářů, ze kterých nejlépe hodnotím workshop „*Komercializace technologií pomocí licencování duševního vlastnictví*“ pořádaný *Licensing Executive Society ČR, Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů*, kde jsem se účastnila simulovaného licenčního jednání na základě fiktivní případové studie. Seminář byl lektorsky zajištěn profesionály z oblasti licencování, a to právníkem, patentovým zástupcem a ekonomem. I když předmětem případové studie byla licence k technickému řešení a know-how, lze vyvozené závěry aplikovat rovněž na licenci k ochranné známce. Projednávaná smlouva měla několik podstatných nedostatků, které vyplývaly z upřednostnění zájmů poskytovatele licence (navrhovatele smlouvy) na úkor jeho smluvního partnera. Lze shrnout, že hlavními vytýkanými nedostatky byla vágnost formulace některých článků smlouvy a konkurenční jednání navrhovatele licence typu *win-loss*. Na základně podrobnější analýzy znění smlouvy tedy nebylo pochyb o tom, která smluvní strana v ní lépe prosadila své obchodní zájmy. Nicméně dlouhodobě úspěšný „licenční obchod“ nelze stavět na výhodách jedné smluvní strany na úkor druhé, ale na vyvážené spolupráci a důvěře smluvních stran (*win-win*).

6. Bibliografie

Odborné publikace a komentáře

1. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009
2. ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník II. § 460 – 880. Komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008
3. BOHÁČEK, M., DĚDIČ, J. a kol. *Obchodní zákoník, komentář*. Praha: Prospektum, 1997
4. DĚDIČ, J. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. Díl IV. Praha: Polygon, 2002
5. PELIKÁNOVÁ, I. *Komentář k obchodnímu zákoníku*. Díl IV. Praha: Linde, a. s., 1997
6. PELIKÁNOVÁ, I. *Obchodní právo 4. Obligační právo – komparativní rozbor*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009
7. ABELLO, A. *Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: L. G. D. J., 2009
8. WARAN, G., TUBIANA, A. *Marques sous licence, les acheter, les vendre, les gérer*. Paris: Éditions d'Organisation, 2003
9. ČADA K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001
10. TELEC, I. *Přehled práva duševního vlastnictví 1. Lidskoprávní základy. Licenční smlouva*. 2. vydání. Brno: nakladatelství Doplněk, 2007
11. LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení*. 1. vydání. Ostrava: Orac, 1997
12. LOCHMANOVÁ, L. *Základy obchodního práva*, 1. vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2009
13. TÝČ, V. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. 1. vydání. Praha: Linde, a. s., 1997
14. MAREK, K. *Smluvní obchodní právo, kontrakty*. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007
15. VYŠKOVSKÁ, M. *Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d'État (Francie)*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010
16. BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*, 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002
17. ČADA, K., HORÁČEK, R., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005
18. HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008
19. MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002
20. PLÍVA, S. *Obchodní závazkové vztahy*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2006
21. BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. *Kurs obchodního práva. Obchodní závazky*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010
22. KUBÍČEK, J., SVAČINA, P. *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování: příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků*. Praha: Technologické centrum AV ČR, 2006
23. ZOUFALÝ, V., MUNKOVÁ, J. *Velká kniha smluvních vzorů*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007

24. HORÁČEK, R., MACEK, J., BISKUPOVÁ, E. *Sbirka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Díl. II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011
25. ROZEHNALOVÁ, N. *Právo mezinárodního obchodu*. 2. vydání. Praha: ASPI, 2006
26. KELLER, L. – K. *Strategické řízení značky*. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a. s., 2007
27. MACHKOVÁ, H. *Mezinárodní marketing*. 3. vydání. Praha: Grada Publishnig a. s., 2009
28. SHERMAN, J. A. *Franchising & licensing: two powerful ways to grow your business in any economy*, New York: AMACOM, 2003
29. KAPFERER, J. – N., *Les marques, capital de l'entreprise*, Paris: Éditions d'Organisation, 2001
30. MERCADAL, B. *Memento Pratique – Droit commercial*, Levallois-Perret: Francis Lefebvre, 2011
31. AZÉMA, J. a kol. *Lamy droit commercial*, Rueil-Malmaison: Wolters Kluwer France SAS, 2011
32. AZÉMA, J. a kol. *Lamy droit commercial*, Rueil-Malmaison: Wolters Kluwer France SAS, 2012
33. BOUT, R. a kol. *Lamy droit économique*, Rueil-Malmaison: Wolters Kluwer France SAS, 2012
34. ROUBIER, P., *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, Paris: Sirey, 1954

Články v odborných časopisech

1. TELEC, I. O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. *Právní rozhledy*, 1997, č. 11
2. TELEC, I. Systém právní úpravy průmyslových práv. *Aplikované právo*, 2003, č. 2
3. TELEC, I. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. *Právní rozhledy*, 2011, č. 1
4. BEJČEK, J. Praktické problémy distribučních dohod. *Právní rozhledy*, 2011, č. 18
5. HURDÍK, J. Věda a výuka občanského práva v kontextu současných společenských změn. *Právní obzor*, 2004, č. 1
6. MAREK, K. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Bulletin advokacie*, 2008, č. 7 – 8
7. KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce*, 2004, č. 2
8. KUBÍČEK, J. Licence, licenční smlouvy a obchod licencemi. Technologické centrum AV ČR. *Echo*, 2005, č. 4
9. NESNÍDAL, J. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2000, roč. 8, č. 2
10. SLAMA, J. Licenční smlouva. *Bulletin advokacie*. 2008, č. 12
11. TEYSCHLOVÁ, E. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2005, roč. 13, č. 2
12. GRALL, J.-Ch., LAUR-POUËDRAS E. Contrat de licence, droits & devoirs. *Revue des marques*, 2009, č. 65
13. BÉRARD P.-Y., Les fusions à l'épreuve de l'intuitus personae. *Dalloz Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 2007, č. 02
14. BRETONNIÈRE, J.-F., Marques de prestige: une protection renforcée par la CJCE. *Lamy Revue droit des affaires*, 2009, č. 41
15. LORMANT, F. Histoire du Luxe en France. *Lamy Revue droit des affaires*, 2011, č. 66

16. DEHAUT, M., Le Luxe et les droits des marques. *Lamy Revue droit des affaires*, 2011, č. 66
17. FERRIER, D., La distribution des produits de luxe. *Lamy Revue droit des affaires*, 2011, č. 66
18. CLAUDEL, E., Le luxe et le droit de la concurrence entre bienveillance et rigueur. *Lamy Revue droit des affaires*, 2011, č. 66
19. GEORGES-PICOT, M., Pas de soldes chez Dior! *Lamy Revue droit de l'immatériel*, 2009, č. 52
20. SCHAFFNER, M., ABELLO, A., Marques de luxe, contrats de licences et réseaux de distribution. *Lamy Revue droit de l'immatériel*, 2010, č. 57
21. OUDIN, M., La transmission des contrats de distribution. *Dalloz Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 2011, č. 03
22. FERRIER, N., La distribution parallèle à l'épreuve de l'opposabilité du réseau. *Dalloz Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 2011, č. 02
23. AZÉMA, J., Marque et distribution sélective. *Dalloz Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 2011, č. 04

Rozhodovací praxe

ČESKÁ REPUBLIKA

1. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2010, sp. zn. 8 Ca 295/2008
2. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. června 2010, sp. zn. 3 Cmo 417/2009
3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 30 Cdo 4514/2007
4. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008
5. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2009, sp. zn. 8 Ca 368/2008
6. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. října 2008, sp. zn. 3 Cmo 343/2008
7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. září 2007, sp. zn. 9 As 27/2007
8. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2007, sp. zn. 10 Ca 8/2006
9. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. června 2006, sp. zn. 3 Cmo 37/2006
10. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. června 2006, sp. zn. 5 A 15/2002
11. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000
12. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. září 1999, sp. zn. 5 A 93/98

FRANCIE

Rozhodnutí Cass. com.

1. Rozsudek Cass. com. ze dne 7. prosince 2011, č. 10–30.695
2. Rozsudek Cass. com. ze dne 4. října 2011, č. 10–15.771
3. Rozsudek Cass. com. ze dne 6. září 2011, č. 10–21.442
4. Rozsudek Cass. com. ze dne 23. listopadu 2010, č. 09–70.859
5. Rozsudek Cass. com. ze dne 13. července 2010, č. 09–14.668
6. Rozsudek Cass. com. ze dne 23. března 2010, č. 09–65.839, č. 09–65.844 a č. 09–66.987
7. Rozsudek Cass. com. ze dne 23. března 2010, č. 09–66.522
8. Rozsudek Cass. com. ze dne 9. března 2010, č. 09–13.231
9. Rozsudek Cass. com. ze dne 2. února 2010, č. 06–16.202
10. Rozsudek Cass. com. ze dne 24. listopadu 2009, č. 08–16.428
11. Rozsudek Cass. com. ze dne 29. září 2009, č. 08–20.526
12. Rozsudek Cass. com. ze dne 15. září 2009, č. 07–11.077

13. Rozsudek Cass. com. ze dne 2. prosince 2008, č. 07–17.521
14. Rozsudek Cass. com. ze dne 3. června 2008, č. 06–13.761
15. Rozsudek Cass. com. ze dne 3. června 2008, č. 06–18.007
16. Rozsudek Cass. com. ze dne 7. června 2006, č. 05–11.384
17. Rozsudek Cass. com. ze dne 31. ledna 2006, č. 04–12.945
18. Rozsudek Cass. com. ze dne 17. ledna 2006, č. 04–10.538
19. Rozsudek Cass. com. ze dne 18. února 2004, č. 02–16.703
20. Rozsudek Cass. com. ze dne 29. října 2003, č. 01–15.025
21. Rozsudek Cass. com. ze dne 8. července 2003, č. 00–16.726
22. Rozsudek Cass. com. ze dne 28. ledna 2003, č. 00–12.149
23. Rozsudek Cass. com. ze dne 26. února 2002, č. 00–15.495
24. Rozsudek Cass. com. ze dne 30. ledna 2001, č. 98–18.034
25. Rozsudek Cass. com. ze dne 14. června 2000, č. 97–16.644
26. Rozsudek Cass. com. ze dne 18. března 2000, č. 97–19.883
27. Rozsudek Cass. com. ze dne 2. prosince 1997, č. 95–17.255
28. Rozsudek Cass. com. ze dne 21. října 1997, č. 95–20.118
29. Rozsudek Cass. com. ze dne 18. února 1997, č. 95–10.015
30. Rozsudek Cass. com. ze dne 10. ledna 1995, č. 92–18.923
31. Rozsudek Cass. com. ze dne 5. října 1993, č. 90–19.068
32. Rozsudek Cass. com. ze dne 4. května 1993, č. 91–17.321
33. Rozsudek Cass. com. ze dne 15. ledna 1991, č. 89–12.537
34. Rozsudek Cass. com. ze dne 3. března 1987, č. 85–15.248
35. Rozsudek Cass. com. ze dne 24. října 1984, č. 82–13.307
36. Rozsudek Cass. com. ze dne 8. prosince 1970, č. 69–13.562
37. Rozsudek Cass. com. ze dne 25. dubna 1968, č. 55–11.008

Rozhodnutí odvolacích soudů

1. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 13. ledna 2012, č. 11/07183
2. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 1. července 2011, č. 10/03160
3. Rozsudek odvolacího soudu v Dijon ze dne 8. března 2011, JurisData č. 2011–007159
4. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 15. října 2009, č. 08/16285
5. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 22. května 2009, č. 07–21645
6. Rozsudek odvolacího soudu v Rennes ze dne 20. ledna 2004, č. 03/00757
7. Rozsudek odvolacího soudu v Aix-en-Provence ze dne 13. ledna 2004, č. 00–02502
8. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 7. března 2002, č. 00/04401
9. Rozsudek odvolacího soudu ve Versailles ze dne 7. března 2002, č. 00–0440
10. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 11. října 2000, č. 98/16126
11. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 28. dubna 2000, č. 98–05606
12. Rozsudek odvolacího soudu ve Versailles ze dne 1. dubna 1999, č. 96–5875
13. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 14. ledna 1998, č. 96/06205
14. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 5. prosince 1996, JurisData č. 96–024084
15. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 22. června 1994, JurisData č. 94–022419
16. Rozsudek odvolacího soudu v Colmar ze dne 13. června 1990, č. 457/90
17. Rozsudek odvolacího soudu v Amiens ze dne 19. září 1988, č. 1988–049848
18. Rozsudek odvolacího soudu v Paříži ze dne 15. června 1988, JurisData č. 88–027224

Rozhodnutí Tribunal de grande instance

1. Rozsudek TGI v Paříži ze dne 4. května 1994 ve věci Douez c/ Sté Ets Albert

Rozhodnutí správních soudů

1. Rozsudek odvolacího správního soudu v Paříži ze dne 3. května 1994, č. 93–677
2. Rozhodnutí Conseil d'Etat ze dne 27. července 2005, č. 252847

EVROPSKÁ UNIE

Rozhodnutí SDEU

1. Rozsudek SDEU ze dne 15. října 2009 ve věci C-324/08 (*Makro c/ Diesel S.P.A.*)
2. Rozsudek SDEU ze dne 13. října 2011 ve věci C-439/09 (*Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS*)
3. Rozsudek SDEU ze dne 23. dubna 2009 ve věci C-59/08 (*Copad c/ Dior*)
4. Rozsudek SDEU ze dne 15. ledna 2009 ve věci C-495/07 (*Silberquelle*)
5. Rozsudek SDEU ze dne 9. prosince 2008 ve věci C-442/07 (*Urein Radetzky-Orden*)
6. Rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006 ve věci C-416/04P (*The Sunrider Corp.*)
7. Rozsudek SDEU ze dne 17. března 2005 ve věci C-228/03 (*Gillette Company*)
8. Rozsudek SDEU ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01 (*Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV*)
9. Rozsudek SDEU ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99 (*Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products*)
10. Rozsudek SDEU ze dne 1. července 1999 ve věci C-173/98 (*Sebago*)
11. Rozsudek SDEU ze dne 29. ledna 1998 ve věci C-355/96 (*Silhouette*)
12. Rozsudek SDEU ze dne 4. listopadu 1997 ve věci C-337/95 (*Parfums Christian Dior*)
13. Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 1996 ve věci T-19/92 a T-88/92 (*Leclerc c/ Komisi*)
14. Rozsudek SDEU ze dne 22. června 1994 ve věci C-9/93 (*IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger*)
15. Rozsudek SDEU ze dne 13. ledna 1994 ve věci C-376/92 (*Métro c/ Cartier*)
16. Rozsudek SDEU ze dne 25. února 1986 ve věci 193/83 (*Windsurfing International Inc. c/ Komisi*)
17. Rozsudek SDEU ze dne 11. října 1983 ve věci 210/81 (*Demo-Studio Schmidt*)
18. Rozsudek SDEU ze dne 11. prosince 1980 ve věci 31/80 (*L'Oréal*)
19. Rozsudek SDEU ze dne 10. července 1980 ve věci 99/79 (*Lancôme*)
20. Rozsudek SDEU ze dne 23. května 1978 ve věci 102/77 (*Hoffmann-La Roche*)

Stanoviska generálních advokátů

1. Stanovisko generálního advokáta Jana Mazáka ze dne 3. března 2011 ve věci C-439/09 (*Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*)
2. Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott ze dne 3. prosince 2008 ve věci C-59/08 (*Copad c/ Dior*)

Rozhodnutí Evropské komise

1. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. března 1990 č. 90/186 (*Moosehead*)
2. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. prosince 1985 č. 85/616 (*Villeroy et Boch*)
3. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. července 1985 č. 85/404 (*Grundig*)
4. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 18. dubna 1984 č. 84/233 (*IBM*)
5. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. prosince 1977 č. 78/253 (*Campari Milano*)

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

1. Rozhodnutí ze dne 11. ledna 2007 ve věci *Anheuser-Busch proti Portugalsku*, stížnost č. 73049/01

Internetové zdroje

<http://lamyline.lamy.fr>
<http://www.lexisnexus.com>
<http://bu.dalloz.fr>
<http://www.epl.fr/>
<http://www.lextenso.fr>
<http://www.lexinter.net>
<http://www.legalis.net/>
<http://www.legifrance.gouv.fr>
<http://www.inpi.fr>
<http://www.upv.cz>
<http://www.nsoud.cz>
<http://eurlex.europa.eu>

Právní předpisy

ČESKÁ REPUBLIKA

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vládní návrh nového občanského zákoníku ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou (listopad 2011)
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

FRANCIE

Code de la propriété intellectuelle
Code civil
Code de commerce
Code général des impôts

EVROPSKÁ UNIE

Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), nahrazená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Francií, sděl. č. 75/2006 Sb. m. s.

7. Shrnutí v českém a anglickém jazyce

7.1 Shrnutí

Tato práce se zabývá institutem licence k ochranné známce. Vlastník ochranné známky (poskytovatel licence) opravňuje licenční smlouvou k ochranné známce nabyvatele licence k užívání jeho ochranné známky pro výrobu, distribuci či prodej zboží. Ve své podstatě se jedná o nájemní smlouvu *sui generis*, jejíž zvláštnost je dána vlastnostmi nehmotných statků. Licencovaná ochranná známka navíc představuje určitá specifika a rizika, která ji odlišují od jiných nehmotných statků.

První část textu je věnována ekonomickému významu licencování ochranné známky včetně praktických příkladů (např. *co-branding* či *franchising*).

Druhá část práce se zaměřuje na právní úpravu licenční smlouvy k ochranné známce v českém a francouzském právním řádu. Komparace obou národních úprav poukazuje na markantní rozdíly ohledně právního režimu licenční smlouvy (soukromoprávní úprava) a podobnosti v právním režimu ochranné známky dané harmonizací ze strany EU (veřejnoprávní úprava).

Třetí část práce je systematicky rozdělena na obsahové a formální náležitosti licenční smlouvy k ochranné známce. V rámci každé obsahové části jsou komparována příslušná ustanovení českých a francouzských právních předpisů včetně nového českého občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014. Za hlavní příspěvek této práce pro odbornou veřejnost lze považovat příklady z rozhodovací praxe unijních, francouzských a českých soudů uváděné systematicky v rámci jednotlivých dělů. Analýza vybraných soudních rozhodnutí má za účel upozornit na ta ustanovení smlouvy, která v praxi činí nejvíce potíží.

V oddílech týkajících se povinností smluvních stran je upozorněno na jednání typu *win-loss* (snaha o čerpání výhod jedné smluvní strany na úkor druhé). V průběhu negociace je obecně slabší smluvní stranou nabyvatel licence (navrhovatel smlouvy je vlastník ochranné známky).

Poskytovatel se zpravidla snaží omezit odpovědnost pro případ porušení svých smluvních povinností, např. přenechat platně registrované označení, udržovat formální ochranu ochranné známky, zajistit nerušené užívání ochranné známky, předat realizovatelné know-how.

Zájmy vlastníka ochranné známky mohou být dotčeny v rámci výkonu samotné smlouvy v případě, že nabyvatel překročí rozsah poskytovaných práv z ochranné známky či poruší smluvní ustanovení o licenčních platbách, o užívání ochranné známky, o dodržování

jakosti označeného zboží, o způsobu prezentace či prodeje označeného zboží, o zachování prestiže či image ochranné známky, o utajení know-how, aj.

Podle povahy závazku (*intuitus personae*) mohou být smluvní strany dotčeny v případě změn spojených s osobou smluvního partnera, např. převod podniku, právní nástupnictví, postoupení licenční smlouvy, změna ve složení řídicích orgánů.

Lze uzavřít, že tato část práce upozorňuje smluvní strany na důležitost dostatečně určité výslovné smluvní úpravy.

V závěru práce shrnuji poznatky, ke kterým jsem dospěla posouzením smluvní (*win-win* či *win-loss*) a právní analýzy (srovnání české právní úpravy *de lege lata* a *ferenda* v konfrontaci s právním režimem francouzským) licenční smlouvy k ochranné známce.

7.2 Summary

This diploma thesis deals with trademark license agreements. The owner of a registered trademark (licensor) permits a licensee to utilize his trademark for manufacturing, distribution or selling its products. By its nature, license agreements are a kind of lease with specifics related to intangible assets. Moreover licensed trademarks represent some points that differ from other intangible assets.

The first part of the thesis handles the economic aspects of trademark licensing including practical examples, e.g. *co-branding* or *franchising*.

The second part is focused on the legal framework of trademark license agreements in Czech and French Law. The comparison of these national legal regulations shows the significant differences related to license agreement (private law) and the similarities related to trademark rights harmonized in both countries by EU Law (public law).

The third part is divided into two titles relating to the subject-matter of trademark license agreement and its form. The analysis of the subject-matter is based on a comparison of Czech and French legal provisions including the new Czech civil code (effective from the 1st January 2014). Finally, the main aspect of this part is a number of systematically classified examples of EU, French and Czech judicial decisions. The purpose of this judicial analysis is to give some useful advice on the most problematic contractual clauses.

In chapters regarding obligations of parties I draw attention to *win-loss* attitude of parties. During negotiation the weaker party is a licensee (draft of a contract is prepared by licensor).

Licensor usually tries to limit liability in cases where contractual obligations are breached, e.g. to provide an existent registered trademark, to keep validity of trademark registration, to ensure uninterrupted use of trademark, and to provide realizable know-how.

On the other hand trademark owners' interests may be affected during the execution of a contract in case of infringement by licensee or breach of contractual clauses concerning royalties, genuine use of trademark, complying with quality of marked goods, methods of presentation or sale of marked goods, preservation of trademark's image or reputation, confidentiality of know-how, etc.

Due to the personal nature of obligation (*intuitus personae*) the interests of parties could be affected by changes of partner's status, e.g. transfer of undertaking, legal succession, contract assignment, and changes in the composition of governing bodies.

In summary, third part of thesis alerts parties about the importance of clear contractual expression.

In the final part I summarize outcomes of the contractual (*win-win* or *win-loss*) and legal analysis (comparison of Czech Law *de lege lata* and *ferenda* in contrast to French Law).

Klíčová slova – Key words

Průmyslové vlastnictví – licenční smlouva k ochranné známce – práva k ochranné známce – vyčerpání práv z ochranné známky – funkce ochranné známky – systém selektivní distribuce – prodej zboží v rozporu s ustanovením licenční smlouvy – dojem luxusu – porušení práv z ochranné známky – smluvní odpovědnost – limitace odpovědnosti za vady a náhrady škody – licenční platby – převod know-how – územní exkluzivita – paralelní distribuce

Industrial property – trademark license agreement – trademark rights – exhaustion of trademark rights – function of the trademark – selective distribution network – sale of goods in disregard of a clause in the licence agreement – aura of luxury – trademark infringement – contractual liability – limitations of licensor's liability and indemnity – royalties – transfer of know-how – territorial exclusivity – parallel distribution