

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Studijní program: N6208 Ekonomika a management

Studijní obor/specializace: Specializace Mezinárodní podnikání a právo

**Porovnání strategií ochrany duševního
vlastnictví uplatňované různými typy
podnikatelů
Diplomová práce**

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.



ŠKODA AUTO Vysoká škola

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zpracovatelka: **Bc. Aneta Hanušová**

Studijní program: Ekonomika a management

Specializace: Mezinárodní podnikání a právo

Název tématu: **Porovnání strategií ochrany duševního vlastnictví
uplatňované různými typy podnikatelů**

Cíl: Cílem práce je porovnání strategií ochrany duševního vlastnictví z pohledu různých typů podnikatelů.

Rámcový obsah:

1. Charakteristika práv duševního vlastnictví a jejich ochrany v zahraničí
 - pojem právo duševního vlastnictví a jeho druhy
 - cesty přihlášení duševního vlastnictví
2. Východiska volby strategie ochrany duševního vlastnictví
 - typ podnikatele, odbytová teritoria, finanční možnosti a náklady na registraci a udržování ochranných práv v platnosti, vymáhání práv
3. Stanovení a porovnání strategií ochrany práva duševního vlastnictví na konkrétních příkladech

Rozsah práce: 55 – 65 stran

Seznam odborné literatury:

1. ČADA, K. – HAJN, P. – HORÁČEK, R. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5.
2. KOUKAL, P. – MYŠKA, M. Právo duševního vlastnictví-Multimediální elektronický výukový materiál. Publikováno na Elportále Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1802-128X. [online]. 2020. URL: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html.
3. ČADA, K. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.
4. ČADA, K. *Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace*. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4.
5. Registering trade marks: Filing strategy, 2018. ETDM Education Programme. EUIPO Academy Learning Portal (online). Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4720>

Datum zadání diplomové práce: prosinec 2021

Termín odevzdání diplomové práce: leden 2023

L. S.

Elektronicky schváleno dne 5. 12. 2022

Bc. Aneta Hanušová

Autorka práce

Elektronicky schváleno dne 5. 12. 2022

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Vedoucí práce

Elektronicky schváleno dne 13. 12. 2022

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Garant studijní specializace

Elektronicky schváleno dne 13. 12. 2022

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Rektor ŠAVŠ

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a použité zdroje uvádím v seznamu literatury. Prohlašuji, že jsem se při vypracování řídila vnitřním předpisem ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. (dále jen ŠAVŠ) směrnicí Vypracování závěrečné práce.

Jsem si vědoma, že se na tuto závěrečnou práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, že se jedná ve smyslu § 60 o školní dílo a že podle § 35 odst. 3 je ŠAVŠ oprávněna mou práci využít k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Beru na vědomí, že ŠAVŠ má právo na uzavření licenční smlouvy k této práci za obvyklých podmínek. Užiji-li tuto práci, nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, mám povinnost o této skutečnosti informovat ŠAVŠ. V takovém případě má ŠAVŠ právo ode mne požadovat příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to až do jejich skutečné výše.

V Mladé Boleslavi dne

Děkuji Mgr. Miroslavu Černému, Ph.D., za odborné vedení závěrečné práce, poskytování rad a informačních podkladů a za půjčení knihy ze své osobní sbírky. Velmi si cením podpory, kterou mi poskytla má rodina během studia.

Obsah

Úvod.....	7
1 Charakteristika práv duševního vlastnictví a jejich ochrany v zahraničí.....	9
1.1 Definice práva duševního vlastnictví	9
1.2 Význam práva duševního vlastnictví	10
1.3 Dělení práv k duševnímu vlastnictví	11
1.4 Cesty přihlášení ochranné známky v zahraničí	18
1.5 Cesty přihlášení patentu v zahraničí	22
2 Východiska volby strategie ochrany duševního vlastnictví.....	26
2.1 Teritorialita	26
2.2 Faktor času	28
2.3 Speciální potřeby sektoru.....	33
2.4 Náklady spojené s registrací a udržováním ochranných práv v platnosti	36
3 Stanovení a porovnání strategií ochrany práva duševního vlastnictví na konkrétních příkladech	47
3.1 Podnik A.....	47
3.2 Podnik B.....	55
3.3 Porovnání strategií ochrany práva duševního vlastnictví konkrétních příkladů	61
Závěr	64
Seznam literatury	66
Seznam obrázků a tabulek	73

Seznam použitých zkratk a symbolů

ARIPO	Africká regionální organizace duševního vlastnictví
EAPO	Euroasijská patentová organizace
EPO	Evropský patentový úřad
EUIPO	Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví
ISA	Mezinárodní řešeršní orgán
IT	Informační technologie
OAPI	Africká organizace pro duševní vlastnictví
OR	Obchodní rejstřík
OZ	Ochranná známka
PCT	Smlouva o patentové spolupráci
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví

Úvod

Právo duševního vlastnictví je souborem autorských a průmyslových práv. Jedná se o práva k výsledkům výzkumu a vývoje technického charakteru, označení, designu a práva k autorským dílům. Význam práv k těmto nehmotným statkům v ekonomickém prostředí stále roste. Subjektům na trhu pomáhají tato práva navrátit investice vložené do tvorby nehmotných statků, získat konkurenční výhodu a motivaci k dalšímu vývoji. Jako stážistka v oddělení duševního vlastnictví podniku působícího ve strojírenském průmyslu mám možnost nahlédnout do dění tohoto oboru, jehož teoretickou stránku jsem poznala díky mé ekonomicky-právní specializaci studia. Spatřuji kontrast mezi významnými přínosy, které právo duševního vlastnictví může zajistit, a povědomím veřejnosti o tomto tématu, což se promítá v samotném využívání práv.

Cílem této práce je stanovit a porovnat strategie ochrany duševního vlastnictví. Pro zpracování tohoto cíle se diplomová práce zaměřuje na ochranné známky a ochranu technických řešení formou patentů a užitných vzorů. Zkoumány jsou strategie uplatňované podnikateli působícími ve strojírenském průmyslu a v oblasti vývoje softwaru.

K dosažení tohoto cíle je v první kapitole poskytnut základní přehled právních nástrojů ochrany duševního vlastnictví a úvod do problematiky cest přihlášení k ochranným známkám a patentům v zahraničí. V druhé kapitole je pojednáno o kritériích rozhodných pro určení strategie ochrany duševního vlastnictví se zaměřením na ochranné známky a patenty. Na základě této charakteristiky a kritérií jsou určeny strategie ochrany podnikatelů. Příklady těchto podnikatelů jsou demonstrativní a fiktivní. Strategie ochrany duševního vlastnictví jsou poté při uplatnění komparativní metody porovnány.

V první kapitole je poskytnut základní přehled právních nástrojů ochrany duševního vlastnictví, jejich charakteristika a úvod do problematiky cest přihlášení k ochranným známkám a patentům v zahraničí.

V druhé kapitole jsou definována kritéria rozhodná pro stanovení strategií patentové a známkové ochrany. Pokud podnik zvolí formální ochranu, musí se dále rozhodnout, na jakém území chce ochranu získat, zvážit své časové a finanční možnosti a specifické potřeby jeho oblasti podnikání ke zvolení správné strategie průmyslověprávní ochrany. Druhá kapitola je tedy členěna dle faktorů: teritorialita,

faktor času, speciální potřeby daného sektoru a náklady spojené s registrací a udržováním ochranných práv v platnosti. Podkapitoly se zvláště zaměřují na ochranné známky a na patenty a cesty jejich přihlašování v zahraničí. Podkapitola Speciální potřeby daného sektoru představuje jednak obecný výčet faktorů, které lze aplikovat na různá odvětví, a zvláště se zaměřuje na specifika v oblasti ochrany softwaru, která jsou následně využita v poslední kapitole pro určení strategie na konkrétním příkladu. Pro možnost porovnání finanční náročnosti cest přihlášení ochranných známek a patentů v zahraničí je v podkapitole Náklady spojené s registrací a udržováním ochranných práv v platnosti uveden demonstrativní příklad a výpočet správních poplatků při ochraně ochranných známek a patentů v zahraničí jednotlivými cestami (národní, regionální, mezinárodní).

Ve třetí kapitole jsou stanoveny strategie ochrany duševního vlastnictví na příkladech dvou fiktivních podnikatelů v oblasti strojírenství a IT. Vzhledem k zaměření celé práce jsou strategie popsány zejména v souvislosti s ochrannými známkami a patenty. Je brán ohled na provázanost i s dalšími druhy ochranných práv dle specifik daných odvětví. Kapitola je členěna na problematiku ochranných známek a ochrany technických řešení a řešení v oblasti softwaru. Další členění je dle již uvedených kritérií (speciální potřeby daného sektoru, teritorialita, faktor času a náklady). Strategie podnikatelů jsou porovnány v třetí části této kapitoly. Z tohoto porovnání vyplývá, nakolik je volba strategie závislá na charakteru předmětu ochrany, velikosti subjektu a podnikatelském plánu.

1 Charakteristika práv duševního vlastnictví a jejich ochrany v zahraničí

V první kapitole je prostřednictvím definice duševního vlastnictví vysvětlen význam právní ochrany duševního vlastnictví, jsou zde představeny právní prameny a druhy ochrany duševního vlastnictví odvíjející se od charakteru předmětu právní ochrany.

1.1 Definice práva duševního vlastnictví

Definice pojmu právo duševního vlastnictví je vystižena v čl. 2 Úmluvy o zřízení světové organizace duševního vlastnictví (dále **Úmluva o zřízení WIPO**¹) ve svém čl. 2², kde stanoví, že *„duševním vlastnictvím se rozumí práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům, na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.“*

Pro zjednodušení představy o právech duševního vlastnictví je možné nalézt obecnější definici bez citování výše zmíněné Úmluvy o zřízení WIPO. Představme si charakter následujících příkladů duševního vlastnictví: právo rozhodovat o zveřejnění svého díla, právo užít dílo, práva na označení výrobků nebo služeb, práva k obchodnímu jménu, k označení původu, know-how, patent jako právo používat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést³. Vždy se jedná o nehmotný statek, který je výsledkem lidského myšlení nebo dovednosti, vyznačuje jméno či určitý původ produktu.⁴ Proto právo duševního vlastnictví lze jinými slovy nazvat jednoduše právem k nehmotným statkům⁵.

¹ Convention establishing the World Intellectual Property Organization (as amended on September 28, 1979) (authentic text)

² Vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967

³ § 11 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

⁴ ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4. str. 22

⁵ MUNKOVÁ, Jindřiška, Ladislav JAKL, Hans-Georg LANDFERMANN, Cornelius RENNEN. Prosazování práv z duševního vlastnictví. Učební texty. T.A. Print, s.r.o.: ELSO group, 2007. str. 9

1.2 Význam práva duševního vlastnictví

V předešlé podkapitole bylo duševní vlastnictví definováno jako nehmotný statek. Narozdíl od hmotných statků nehmotné statky mohou být užívány kýmkoli nezávisle na čase či místě, a tudíž ochrana proti neoprávněnému zasažení do práv autora je obtížnější a práva vlastníků jsou těžce vymahatelná⁶. Tento znak se nazývá potenciální ubikvita. Jak popisuje Koukal a kol.⁷ v následujícím příkladu, liší se i morální přesvědčení společnosti o právech k hmotným a nehmotným statkům. Pokud bychom odcizili DVD s filmem v prodejním stánku, cítili bychom větší vinu, než kdybychom si nechali zhotovit kopii filmu na DVD od kolegy. V obou situacích by se však jednalo o zásah do majetkových práv. Situace vnímáme rozdílně díky evolučnímu vývoji – práva ke hmotným statkům máme vštěpena již z období paleolitu, zatímco ochrana nehmotných statků se objevila až ve středověku. Díky dnešním technickým možnostem nemusí zákazníci vynaložit příliš velké úsilí k tomu, aby začali nehmotný statek užívat i bez souhlasu autora. Je však nezbytné respektovat práva autorů nehmotných statků, kteří na jejich vytvoření vydali náklady na čas, lidskou práci, materiální, energetické a další náklady. K tomu slouží právo duševního vlastnictví jako systém ochrany autorů děl a dalších nehmotných statků, případně jejich vlastníků, a jako systém vymáhání jejich práv. Udržuje se tak motivace k vývoji inovativních produktů a služeb, zlepšování kvality produktů či jiné přidané hodnoty pro spotřebitele.

Ochrana duševního vlastnictví hraje důležitou roli ve zviditelnění, zvyšování atraktivity a hodnoty produktů na trhu, rozeznávání podnikatelů a jejich produktů, umožňuje přístup k technickým a obchodním informacím a znalostem. Díky tomuto systému máme možnost vyhnout se riziku nevědomého použití vlastnického obsahu třetích stran nebo neúmyslné ztráty vlastních cenných informací, inovací nebo kreativních výstupů⁸. Díky právní ochraně se také udržuje určitá soutěžní výhoda

⁶ MUNKOVÁ, Jindřiška, Ladislav JAKL, Hans-Georg LANDFERMANN, Cornelius RENNER. Prosazování práv z duševního vlastnictví. Učební texty. T.A. Print, s.r.o.: ELSO group, 2007. Str. 9.

⁷ KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. Multimediální elektronický výukový materiál. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

⁸ ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4.

oproti konkurenci a práva z nehmotných statků řádně přihlášených jsou lépe vymahatelná⁹.

Nemusí však být vždy nutné zajišťovat každému nehmotnému statku právní ochranu. Je třeba sledovat a nejlépe na základě odborných zkušeností posoudit, které znalosti a poznatky jsou hodnotami stojícími za právní ochranu, nikoli zbytečně nákladnými bez významné praktické využitelnosti¹⁰.

1.3 Dělení práv k duševnímu vlastnictví

Práva duševního vlastnictví lze členit z různých úhlů pohledu. Pro účely této práce je zde představeno autorské právo, práva průmyslová a práva na označení, přičemž úprava topografií polovodičových výrobků, odrůd rostlin a nových plemen zvířat je ponechána stranou. V neposlední řadě je představen neformální způsob ochrany duševního vlastnictví, kterým je obchodní tajemství.

1.3.1 Autorské právo

Základem pro český autorský zákon¹¹ je právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy, jejichž je Česká republika signatářem. Mezinárodní význam autorského práva zajišťuje jedna z nejstarších úmluv o duševním vlastnictví, **Bernská úmluva**¹².

Předmětem autorského práva jsou literární, umělecká a vědecká díla. Autorské právo tedy chrání duševní tvorbu umělecké nebo vědecké povahy splňující určité znaky, jimiž je tvůrčí činnost autora, jedinečnost a vyjádření díla ve smysly vnímatelné podobě¹³.

Na rozdíl od ostatních druhů práv duševního vlastnictví autorskoprávní ochrana nezávisí na zápisu díla do jakékoli evidence. Ke vzniku subjektivního autorského práva k dílu stačí vyjádření díla ve smysly vnímatelné podobě (za splnění ostatních podmínek současně).

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

¹⁰ ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4

¹¹ Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

¹² Úmluva č. 401/1921 Sb., bernská o ochraně děl literárních a uměleckých, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908

¹³ § 2, odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

Autorský zákon stanovuje výjimky pro ochranu určitých skupin výtvorů, kterými jsou počítačové programy, fotografická díla a databáze. Namísto podmínky jedinečnosti tvůrčí činnosti, je těmto dílům určeno kritérium původnosti ve smyslu autorova vlastního duševního výtvoru¹⁴. Tímto požadavkem se rozšířil okruh autorských děl. Počítačové programy, fotografická díla a databáze mají však nyní slabší ochranu než ostatní autorská díla, jelikož za této podmínky mohou vzniknout dva totožné výtvoř, které budou požívat autorskoprávní ochrany¹⁵ (viz kapitola 2.4.2).

Autorská práva jsou souborem výlučných osobnostních a majetkových práv (prvek dualismu)¹⁶. Osobnostní práva zanikají smrtí autora, zatímco majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti, stávají se pak tedy dědictvím. Oprávnění k výkonu majetkových práv se uděluje poskytováním licence tzv. licenční smlouvou.

Mezi osobnostní práva autora řadíme rozhodování o zveřejnění svého díla, o uvedení autorství při zveřejnění či užití díla a právo udělit svolení k jakémukoli zásahu do svého díla (nedotknutelnost)¹⁷. Mezi majetková práva autora řadíme právo dílo užít, tedy jej rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavit a sdílet dílo s veřejností¹⁸. Majetková práva nejsou porušována tzv. volným užitím, které je pro osobní potřebu fyzické osoby – užitím díla nedochází k hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu.

1.3.2 Průmyslová práva

Nejdůležitější mezinárodní dohodou upravující průmyslová práva je **Pařížská úmluva**¹⁹ na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen Pařížská úmluva), po jejíž poslední revizi přijalo české právo její obsah ve formě vyhlášky ministerstva zahraničí.²⁰

¹⁴ § 2, odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

¹⁵ TELEČ, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-206-3.

¹⁶ § 10 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

¹⁷ § 11 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

¹⁸ § 12–18 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

¹⁹ Vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

²⁰ MUNKOVÁ, Jindřiška, Ladislav JAKL, Hans-Georg LANDFERMANN, Cornelius RENNEN. Prosazování práv z duševního vlastnictví. Učební texty. T.A. Print, s.r.o.: ELSO group, 2007.

Práva průmyslově využitelná mají tvůrčí povahu, a jsou využívána zejména v oblasti techniky. Řadí se mezi ně patenty, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, know-how, a práva na označení. Právům na označení je v této práci věnována další samostatná podkapitola. Průmyslová práva jsou zde popsána podle českých zákonů a mezinárodních úmluv. Topografie polovodičových výrobků a know-how nejsou v této práci rozebírány.

V České republice plní funkci patentového a známkového úřadu Úřad průmyslového vlastnictví, u kterého lze přihlásit svá práva. V rámci Evropy se lze obrátit na Evropský patentový úřad (EPO) nebo Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a mezinárodně je možné požádat o ochranu u úřadu WIPO ve všech signatářských zemích PCT, Madridské smlouvy nebo Madridského protokolu. Více o cestách přihlášení k ochranným právům v zahraničí v kapitole 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 a 2.3.

Patenty

V zájmu obohacování stavu techniky, potažmo přínosu pro společnost, je prostřednictvím patentů chráněno právo vynálezců, kteří investují čas a prostředky do vývoje a výroby jejich vynálezu, a mohou tak těžit z výsledků svého úsilí. Patent je v českém zákoně definován jako výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas s využíváním vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést²¹. Vynález má technickou povahu, je nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný. Mohou jím být chráněny věci nebo postupy či způsoby (např. způsob výroby).

Zákon vylučuje patentovatelnost objevů, vědeckých teorií a matematických metod, estetických výtvorů, plánů, pravidel a způsobů vykonávání duševní činnosti a podávání informací. Také nelze patentovat vynálezy, jejichž využití by se přičilo veřejnému pořádku či dobrým mravům, a také odrůdy rostlin a plemena zvířat²².

V České republice ochrana vynálezu začíná dnem oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví²³ a platí 20 let od podání přihlášky vynálezu při placení každoročních poplatků²⁴. Přihlašovatel či majitel patentu může

²¹ § 3, odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

²² § 3 a 4 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

²³ § 11, odst. 2 zákona 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

²⁴ § 21 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

nabídnout licenci (právo k využití vynálezu) a má právo na úhradu ceny licence kýmkoli, kdo nabídku přijme. V případě, že majitel patentu vynález nevyužívá, Úřad průmyslového vlastnictví může udělit nucenou licenci (právo k využívání vynálezu) tomu, kdo o ni zažádal²⁵.

Vzhledem k výlučnosti patentových práv každý, kdo vyrábí, používá nebo prodává patentovaný vynález bez povolení vlastníka patentu, je vinen z porušení. Trestem může být odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo jiné majtkové hodnoty²⁶. Jakmile je udělen patent na vynález, následný „nezávislý“ (tj. bez přístupu k patentované technologii) vývoj vynálezu jiným vynálezcem je stále považován za porušení.

Užitné vzory

Užitný vzor je jednodušší, rychlejší a levnější obdobou patentu. Je jím chráněno technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé technické dovednosti a je průmyslově využitelné. Rozdíl oproti patentu je tedy v méně náročné podmínce „přesahování pouhé odborné dovednosti“ ve srovnání s „výsledkem vynálezecké činnosti“. Dalším rozdílem je, že užitným vzorem nelze chránit způsoby a postupy (např. způsob výroby). Doba ochrany trvá 4 roky ode dne přihlášení a s prodloužením na žádost majitele užitného vzoru může ochrana trvat až 10 let.²⁷

Zákon vylučuje možnost ochrany užitným vzorem stejných technických řešení, které jsou vyloučeny u patentů. Využití ochrany užitným vzorem je vhodné v případech, kdy je předmět ochrany žádoucí implementovat v době svého vzniku vzhledem k rychlosti inovativních pokroků a poloviční době ochrany užitným vzorem ve srovnání s patenty. Úřad neprovádí před uznáním užitného vzoru porovnání jeho předmětu se stávajícím stavem techniky, takže proces vedoucí k zápisu užitného vzoru je rychlý a finančně nenáročný. Zároveň to ale znamená, že může být zapsán užitný vzor i pro technické řešení, který není nové a nepředstavuje překročení rámce pouhé odborné dovednosti, což může být některými přihlašovatelí zneužito. Je tedy vyžadována obezřetnost, zejména při práci s licencemi, převody užitných vzorů

²⁵ § 20, odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

²⁶ § 269 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

²⁷ Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

apod.²⁸. Technické řešení, které není způsobilé k ochraně, může být vymazáno z rejstříku užitečných vzorů na základě návrhu na výmaz. Pokud se vlastník užitečného vzoru vyjádří, nastane sporné řízení.

Na rozdíl od patentů je také poskytována lhůta 6 měsíců po zveřejnění podstaty technického řešení, kdy může být přihláška podána a předchozí zveřejnění nebrání zapsání užitečného vzoru (není narušena jeho novost).

Průmyslové vzory

Při rozhodování o ochraně designu mohou kromě autorského práva sloužit průmyslové vzory, ochranné známky, o kterých bude další podkapitola, ale také nekalá soutěž v rámci soutěžního práva. Průmyslový vzor v českém pojmosloví znamená „*vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení*“²⁹. Základními podmínkami průmyslového vzoru je novost a jeho individuální povaha. Ochrana průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky a může být opakovaně obnovována vždy o 5 let do maximální délky 25 let.³⁰

1.3.3 Práva na označení a práva obchodně využitelná

Díky právům na označení je možné snadněji identifikovat jejich uživatele, který sebe či své produkty pod daným označením může propagovat, soutěžit ve vztahu ke konkurenci, garantovat určitou úroveň kvality produktů, což motivuje nositele práv se stále zlepšovat, aby si udržel “dobré jméno” a neztratil své zákazníky. Práva na označení se také mohou využít k vytváření zisku udělováním licencí³¹.

Práva na označení vznikají na základě registrace (s výjimkou obchodního jména), s níž se pojí poplatkový princip a princip časové priority. Do skupiny práv na označení se řadí práva k ochranné známce, obchodní firmě, obchodnímu jménu a práva spojená s nezapsaným označením. Dále sem patří chráněné označení

²⁸ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2. str. 141

²⁹ Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

³⁰ Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

³¹ KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. Multimediální elektronický výukový materiál. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

původu, chráněné zeměpisnému označení a zaručená tradiční specialita, kterým se tato práce nevěnuje.

Ochranné známky

Ochranné známky (dále také OZ) nám pomáhají odlišit produkty (výrobky nebo služby) jedné osoby od produktů jiné osoby. Smyslem této ochrany je získání výlučného práva na používání konkrétní OZ, které vzniká zápisem do rejstříku OZ³². Interpretace OZ musí být přesná, rozeznatelná, a snadno dostupná. Kromě firemního nebo produktového loga si lze tímto způsobem chránit i firemní slogan (Just Do It), specifický tvar výrobku (lahev Coca-Cola), určitý odstín barvy používaný například na obalu výrobku (světle fialová pro čokolády Milka), znělku, video či hologram.³³

Při přihlašování OZ se uvádí seznam výrobků a služeb, pro které je požadována ochrana. Podle svého druhu se výrobky a služby řadí do tříd 1 až 45 stanovených **Niceskou dohodou** o mezinárodním třídění výrobků a služeb (dále jen Niceská dohoda či Niceské třídění). Třídy od 1 do 34 obsahují výrobky, třídy 35 až 45 pokrývají služby. Počet přihlašovaných tříd je jedním z faktorů ovlivňujících výši správních poplatků³⁴ (kapitola 2.3).

Ochranná známka platí po dobu 10 let od podání přihlášky OZ a lze neomezeně prodlužovat vždy o dalších 10 let.³⁵

Všeobecně známá známka

Pařížská úmluva ustanovená v českém právu ministrem zahraničních věcí jako vyhláška³⁶ představuje všeobecně známou známku jako výjimku z pravidla nutnosti registrace OZ pro její ochranu. Je tak možné se domáhat ochrany známky, která není zapsaná v rejstříku OZ, ale vžila se do povědomí obyvatelů příslušného regionu natolik, že získala rozlišovací způsobilost. V případě námitek majitele

³² Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

³³ EUIPO, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Příklady ochranných známek [online].

Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-examples#Shape_mark

³⁴ Vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

³⁵ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

³⁶ Vyhláška č. 90/1962 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

všeobecně známé známky proti zápisu přihlašované zaměnitelné známky musí jejich podatel doložit rozsah a dobu užívání OZ, propagaci, pověsti o známosti známky a hodnotu OZ. Z hlediska právní jistoty tak je míra ochrany této varianty slabší než řádně registrovaná OZ.

Ochrana všeobecně známé známky se podle dohody TRIPS vztahuje na všechny druhy zboží a služeb, tedy nejen na ty, pro které byla ochranná známka zapsána. Při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, se bere zřetel na známost známky v dané členské zemi či v určitém okruhu veřejnosti jako výsledek její propagace.

Obchodní firma

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do OR a je podle něj identifikován. Registrací v OR se zabrání jiným podnikatelům v registraci identického nebo velmi podobného názvu v OR. To však nebrání jiným osobám prodávat zboží nebo poskytovat služby pod stejným nebo podobným jménem. Výhradní právo k používání daného jména ve vztahu k určitým službám a produktům vzniká registrací ochranné známky.

Podle občanského zákoníku³⁷ má práva k obchodní firmě chráněná ten, kdo jméno poprvé použil. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná a nesmí působit klamavě³⁸ a měla by být pravdivá a srozumitelně vyjádřená. Vždy by měla mít určitý odlišný prvek, díky kterému je možné ji odlišit od ostatních obchodních firem.

Nezapsané označení

Nezapsané označení vzniká užíváním tohoto označení (bez zápisu do rejstříku) a jeho účel je stejný jako u zapsané OZ – odlišuje výrobky či služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb ostatních podnikatelů. Míra ochrany nezapsaného označení je nižší oproti OZ. Nezapsané označení může být používáno i po zapsání shodné či podobné OZ do rejstříku. Za určitých podmínek může uživatel nezapsaného označení oponovat zápisu shodného nebo podobného označení do rejstříku a domáhat se neplatnosti zapsané OZ. Je však třeba prokázat určité

³⁷ § 423 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

³⁸ § 424 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

skutečnosti (užívání označení má větší než místní dosah, vznik práva před zápisem kolizní OZ do rejstříku atd.)³⁹.

1.3.4 Obchodní tajemství

Obchodní tajemství je neformální ochrana duševního vlastnictví – jakéhokoli vzorce, vzoru, sloučeniny, zařízení, procesu, nástroje nebo mechanismu, který není obecně známý nebo zjistitelný pro ostatní, je udržován v tajnosti jeho vlastníkem a poskytuje svému majiteli konkurenční výhodu díky jeho uchování v tajnosti. Může jít o poznatky, zkušenosti a informace, které mají pro subjekt (např. vysoké školy či výzkumné organizace) mimořádný význam. Klasickým příkladem obchodního tajemství je receptura na Coca-Colu. Mohou tak být chráněny i skutečnosti obchodní povahy (např. seznamy odběratelů, obchodní plány a záměry, adresáře potenciálních obchodních partnerů, dealerů atd.) či výrobní povahy (postupy optimalizace výroby, způsoby kontroly a řízení výroby, postupy výroby atd.) a jiné skutečnosti technické povahy.⁴⁰

Obchodní tajemství může teoreticky trvat věčně – pokud jeho vlastník vynaloží přiměřené úsilí, aby jej udržel v tajnosti, a někdo jiný jej nezávisle nevytvoří nebo „neobjeví“.⁴¹

1.4 Cesty přihlášení ochranné známky v zahraničí

Ochranné známky jsou práva chráněná vždy pouze na území těch států, které dané známce přiznaly ochranu (*princip territoriality*). V současné době existuje více cest, kterými lze získat ochranu ve více státech, a to díky uzavírání mezinárodních smluv umožňující kooperaci, centralizaci a harmonizaci systému přihlašování a správy OZ regionálně i napříč kontinenty. Výběr států vychází z podnikatelského plánu, tedy jaká je vize v příštích 3–5 let rozšíření působnosti podniku do dalších zemí. Významnou výhodou pro přihlašovatele OZ může být tzv. **prioritní lhůta** (viz 2.2 Faktor času).

³⁹ § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁴⁰ ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4.

⁴¹ Obchodní tajemství v EU: Co přesně chrání? - Your Europe - 248478115 [online]. Dostupné z: https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-secrets/index_cs.htm

1.4.1 Národní cesta

Pro ochranu na území vybraného státu lze zažádat o ochrannou známku na vnitrostátní úrovni u příslušného národního úřadu průmyslového vlastnictví. Ochranné známky přihlašované na národní úrovni jsou regulované národními předpisy. V České republice se jedná o zákon č. 441/2003 SB. o OZ a Úřad průmyslového vlastnictví (dále ÚPV). Efektivnost této volby závisí na počtu zemí, kde bude známka přihlášena, počtu tříd Niceského třídění apod.

1.4.2 Regionální cesta

Existuje několik organizací usnadňujících správu OZ v rámci určitých regionů. V této kapitole se jedná o regiony Evropy, Afriky a Asie, přičemž v dalších částech této práce je popisován pouze region Evropy.

Evropský region

Pro ochranu platnou ve více členských státech EU se nabízí přihlášení ochranné známky u **EUIPO** (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví). Tato evropská cesta přihlášení ochranné známky existuje bok po boku s národními systémy. Unijní přihláška ochranné známky nevyžaduje žádnou vazbu na předchozí existenci národní přihlášky ochranné známky. Stačí podat jedinou žádost o přihlášení ochranné známky, která pak platí automaticky ve všech stávajících i budoucích členských zemích EU⁴². Za tuto žádost se platí poplatek odvíjející se od počtu tříd stanovených Niceskou dohodou. Unijní přihláška je efektivní finančně, ale i časově. Úřad nabízí moderní elektronické zprostředkování služeb, komunikaci v několika jazycích (DE, EN, ES, FR, IT) a systém harmonizovaný s národními úřady⁴³. Tento jednotný princip má i nevýhodu. Při zamítnutí žádosti o přihlášení unijní ochranné známky z důvodu konfliktu s dřívější ochrannou známkou v jednom z členských států se žádost automaticky zamítá i pro všechny ostatní státy nehledě na uhrazené poplatky. Není pak možné mít unijní ochrannou známku pro všechny členské státy EU, ale lze žádost konvertovat na národní úroveň a získat ochranu v zemích, ve kterých nedošlo ke kolizi. Subjekty z celé EU, jejichž dřívější známka by mohla být zaměněna s nově přihlášenou známkou, mají právo oponovat. Unijní ochranná

⁴² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

⁴³ Registering trade marks: Filing strategy, 2018. ETDM Education Programme. EUIPO Academy Learning Portal (online). Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4720>

známka je regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie.

Africké státy

ARIPO (Africká regionální organizace duševního vlastnictví) sjednocuje systém přihlašování průmyslových práv pro 22 zemí v Africe a je otevřena členskými zeměmi Hospodářské komise pro Afriku UNECA (United Nations Economic Commission for Africa). Pro rozšíření ochrany v tomto regionu musí mít subjekt již přihlášku v jedné z členských zemí⁴⁴.

Obrázek 1 - Mapa signatářských zemí ARIPO



Zdroj: ARIPO, Member States⁴⁵

⁴⁴ Trademarks - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Home - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) [online]. [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://www.aripo.org/ip-services/trademarks/>

⁴⁵ Member States - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Home - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) [online]. [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://www.aripo.org/member-states/>

Podobnou organizací je OAPI (Africká organizace pro duševní vlastnictví) se 17 členskými státy, ve kterých nefungují národní úřady duševního vlastnictví.

Úředním jazykem je francouzština.

Obrázek 2 - Mapa signatářských zemí OAPI



Zdroj: Inventa, A Guide to OAPI – What You Need To Know⁴⁶

Asie

V jihovýchodní Asii funguje regionální Sdružení národů jihovýchodní Asie (Pan-ASEAN Trademarks System) zajišťující kooperaci členských států za účelem urychlení ekonomického růstu, sociálního pokroku, kulturního rozvoje a posílení vzájemných vztahů svých členů. Harmonizuje právní regulaci OZ, postupy a společné databáze⁴⁷.

1.4.3 Mezinárodní cesta

Na úrovni mezinárodní se žádá o ochrannou známku u WIPO pouze jednou žádostí pro získání ochrany až ve 129 zemích Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě, které sjednocují pravidla přihlašování OZ⁴⁸. V jedné z těchto zemí musí mít žadatel občanství, bydliště nebo sídlo podnikatelského subjektu a musí zde mít přihlášenou OZ přes národní úřad průmyslového vlastnictví⁴⁹.

⁴⁶ A guide to OAPI: what you need to know - Inventa. Redirecting to /en/ [online]. Copyright © 2022 Inventa. All rights reserved. [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://inventa.com/en/news/article/547/a-guide-to-oapi-what-you-need-to-know>

⁴⁷ About. Home [online]. ASEAN IP [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://www.aseanip.org/About>

⁴⁸ Čl. 1, odst. 1 vyhlášky 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obch. známek

⁴⁹ Čl. 1, odst. 3 vyhlášky 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obch. známek

Vnitrostátní zákony každého členského státu Madridského systému určují rozsah ochrany mezinárodní registrace OZ.

1.5 Cesty přihlášení patentu v zahraničí

Stejně jako ochranné známky i patenty mají teritoriální povahu, což znamená, že ochrana vynálezu je účinná pouze na území konkrétního státu nebo států, ve kterých byl patent pro vynález přiznán. V případě potřeby ochrany vynálezu ve více zemích existuje několik možností, jak podat žádost o přihlášení patentu.

1.5.1 Národní cesta

První možností je národní cesta, tedy podání žádosti v jednom daném státě nebo více jednotlivých státech. Na základě čl. 4 Pařížské úmluvy⁵⁰ lze v unijních zemích (signatářských zemích Pařížské úmluvy) uplatnit právo prioritní přednosti během 12 měsíců po podání přihlášky, čímž se v těchto zemích zaeviduje jako datum přihlášení den podání žádosti v původní zemi. Není to však nutností, pouze výhodou v případě dalších podobných přihlašovaných vynálezů třetími stranami.

Pro ochranu na území vybraného státu se žádá o patent na vnitrostátní úrovni u příslušného národního úřadu průmyslového vlastnictví či patentového úřadu. Patenty přihlašované na národní úrovni jsou regulované národními předpisy. V České republice se jedná o zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Patenty se přihlašují u Úřadu průmyslového vlastnictví.

1.5.2 Regionální cesta

Evropský region

Pro ochranu platnou ve více evropských zemích se nabízí přihlášení patentu na Evropském patentovém úřadu (dále jen **EPO**). Tato evropská cesta přihlášení patentu se neřídí podle práva EU, nýbrž podle Evropské patentové úmluvy (EPC), ke které státy přistupují nezávisle na EU. Zahrnuje více států než EU, celkem 39 států.

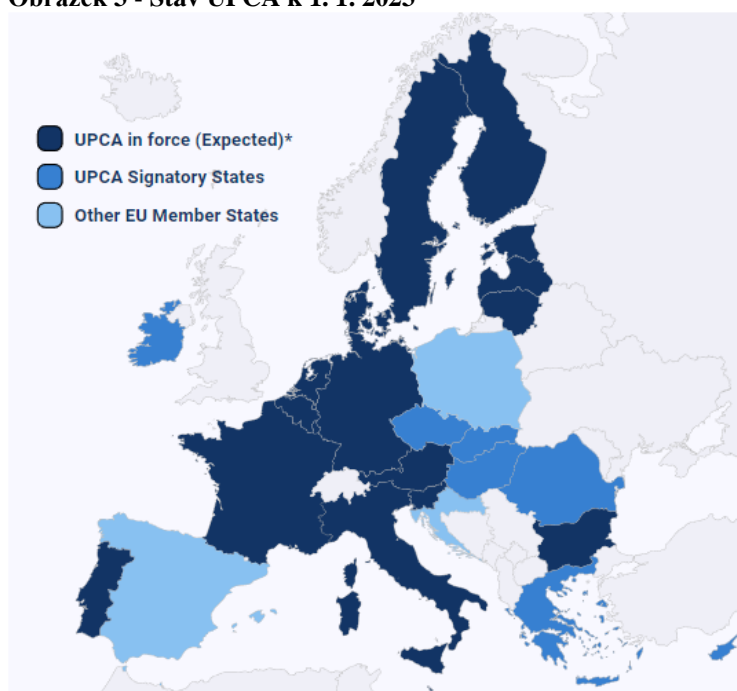
⁵⁰ Vyhláška č. 90/1962 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

Zavedený systém umožňuje získání „Evropského patentu“, který má stejné účinky jako národní patent⁵¹. Žadatel si může vybrat, zda prostřednictvím jedné žádosti přihlásí ochranu ve všech 39 státech EPO nebo pouze v několika vybraných zemích. Smyslem EPO je zjednodušené a levnější přihlašování patentu – přihláška se podává pouze jedna, v jednom jazyce a není potřeba mít v každé zemi patentového zástupce, nýbrž jen jednoho. Obecně je doporučováno tuto cestu zvolit, pokud je potřebná ochrana ve více než třech zemích. Evropskou žádost lze podat na EPO prostřednictvím ÚPV⁵².

Druhou možností patentové ochrany v regionu Evropy je získání „Jednotného patentu EU“ prostřednictvím EPO. Vstup tohoto systému v účinnost se očekává během června roku 2023. Rozdíl oproti systému Evropského patentu spočívá v udělení pouze jednoho patentu, který automaticky pokryje všechny participující státy. Těmi budou pouze ty členské státy EU, které ratifikují Dohodu o jednotném patentovém soudu (UPCA). Rizikem plynoucím z jednotného patentového soudu je nákladnost řízení sporů před tímto soudem v případě porušení patentových práv.

Stav UPCA k 1. 1. 2023

Obrázek 3 - Stav UPCA k 1. 1. 2023



⁵¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

⁵² § 24, 35 a–g zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

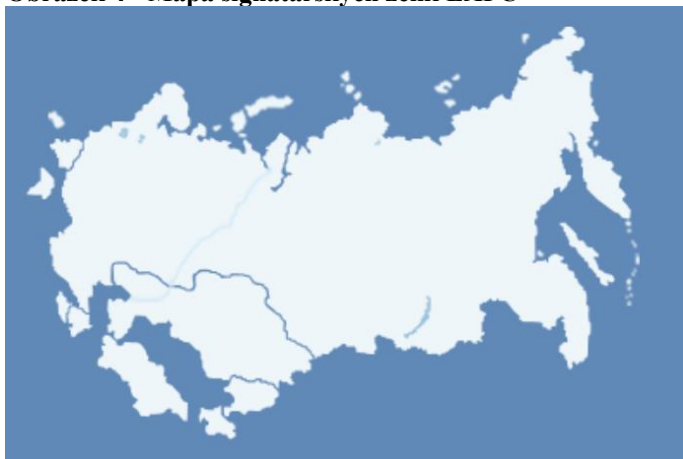
Zdroj: Vědavýzkum.cz ⁵³

Tmavě jsou vyznačeny státy EU, které již ratifikovaly UPCA a systém Jednotného patentu je zde platný, dále jsou vyznačeny signatářské země, které UPCA podepsaly, ale zatím neratifikovaly.

Euroasijská patentová organizace

Po rozpadu SSSR a jednotného patentového prostoru Gospatent SSSR roku 1991 byla roku 1994 ratifikována Euroasijská patentová úmluva (EAPC, v platnost vstoupila 12. 8. 1995) za účelem posílení spolupráce v oblasti ochrany vynálezů a vytvoření mezistátního systému pro získání právní ochrany na základě jedné přihlášky platící na území smluvních států⁵⁴. Úmluvou EAPC byla založena Euroasijská patentová organizace (EAPO), jejíž výkonným orgánem je Euroasijský patentový úřad. EAPC má nyní 8 signatářských zemí.

Obrázek 4 - Mapa signatářských zemí EAPC



Zdroj: Eurasian Patent Organization⁵⁵

1.5.3 Mezinárodní cesta

Smlouva o patentové spolupráci (PCT – Patent Cooperation Treaty)⁵⁶ sjednocuje formální požadavky přihlášek a umožňuje podáním jedné mezinárodní patentové

⁵³ Jednotný patent EU a Jednotný patentový soud – praktický úvod - Vědavýzkum.cz. Portál Nezávislé informace o vědě a výzkumu - Vědavýzkum.cz [online].[cit. 05.01.2023]. Dostupné z: <https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/jednotny-patent-eu-a-jednotny-patentovy-soud-prakticky-uvod>

⁵⁴ Eurasian Patent Organization (EAPO). Документ перемещен [online]. Dostupné z: <https://www.eapo.org/en/>

⁵⁵ Eurasian Patent Organization (EAPO). Документ перемещен [online]. Dostupné z: <https://www.eapo.org/en/members.html>

⁵⁶ Patent Cooperation Treaty (PCT) Done at Washington on June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001

příhlášky v jednom jazyce na jednom úřadě žádat o přihlášení vynálezu ve všech nebo ve vybraných signatářských zemích současně. Touto cestou je možné odložit placení některých poplatků (např. překlad, právní poplatky) v jednotlivých zemích a zaplatit je až tehdy, kdy bude proveden předběžný průzkum a zjistí se pravděpodobnost udělení patentu v jednotlivých zemích. Podnikatelé se tak mohou vyhnout unáhleným rozhodnutím⁵⁷. Tento systém a úřad WIPO pomáhá nejen přihlašovatelům při hledání mezinárodní patentové ochrany pro jejich vynálezy, ale také pomáhá patentovým úřadům s jejich rozhodnutími o udělení patentu a usnadňuje přístup veřejnosti k množství technických informací týkajících se těchto vynálezů. Smlouvu PCT lze kombinovat s řízením před EPO. Podává se tak patentová přihláška PCT s určením evropského patentu, tzv. Euro-PCT přihláška. Znamená to, že první část řízení (mezinárodní fáze) je vykonávána WIPO dle PCT, poté pokračuje řízení (regionální fáze) před EPO⁵⁸.

Obrázek 5 - Mapa signatářských zemí PCT



Zdroj: WIPO – PCT Contracting States⁵⁹

⁵⁷ Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prumyslove_vlastnictvi/elektronicka_verze_2018/casopis2018-05.pdf

⁵⁸ The European Patent Convention and the Rules relating to Fees have been amended by the following decisions of the Administrative Council since the publication of the 17th edition (November 2020)

⁵⁹ The PCT now has 157 Contracting States. [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

2 Výhodiska volby strategie ochrany duševního vlastnictví

Při určování strategie ochrany duševního vlastnictví pro subjekt je nutné zvážit druhy ochrany a optimální kombinaci formální ochrany (přihlášení OZ, patent, užitého vzoru či průmyslového vzor) a neformální ochrany (obchodní tajemství). Toto rozhodování je závislé na charakteru věci, velikosti podniku, podnikatelském plánu apod. Pokud podnik zvolí formální ochranu, musí se rozhodnout také, na jakém území ochranu chce získat, zvážit své finanční a časové možnosti a potřebu právní jistoty ke zvolení správné strategie průmyslověprávní ochrany. Tyto aspekty jsou předmětem druhé části práce a jsou specifikovány zejména pro OZ a patenty. V neposlední řadě jsou zde přiblíženy specifické potřeby určitých odvětví.

2.1 Teritorialita

Vzhledem k teritoriální povaze ochranných práv se zvažuje, v jakých státech či regiorech bude zažádáno o ochranu. Stručně je zde nastíněn postup uvažování o území ochrany.

2.1.1 Ochranné známky

Při rozhodování o území, ve kterém bude přihlášena OZ, se obvykle vychází z podnikatelského plánu obsahujícího mimo jiné i rozšíření územní působnosti podnikání. Mělo by se zvážit směřování a vývoj podnikání alespoň v následujících 3 – 5 letech. Při uvažování v kratším časovém horizontu je vhodné vzít v potaz země, ve kterých lze využít přihlášení během šestiměsíční prioritní lhůty (viz 2.2 Faktor času), pokud již má přihlášenou OZ v jedné z unijních zemí Pařížské dohody⁶⁰. Počet a konkrétní výběr zemí, do kterých plánuje podnik expandovat, je hlavním faktorem pro rozhodnutí o cestě přihlášení OZ pro národní, regionální či mezinárodní cestu. Podniku plánujícímu expanzi pouze do jednoho, dvou nebo třech států se doporučuje získat ochranu národní cestou⁶¹. V případě potřeby ochrany ve více zemích je vhodné zvážit regionální či mezinárodní cestu z důvodu náročnosti přihlašování národní cestou v jednotlivých státech.

⁶⁰ Registering trade marks: Filing strategy, 2018. ETDM Education Programme. EUIPO Academy Learning Portal (online). Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4720>

⁶¹ HOŠKOVÁ, Marta. Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-25-0.

Ochranná známka však nemusí být přihlášena pro dané území čistě z důvodu geografického rozšíření působnosti podnikání. Důvodem může být poskytnutí licence k OZ. Může se také jednat o takzvanou spekulativní ochrannou známku přihlášenou za účelem její transakce⁶². Dále certifikační ochranná známka, jejíž vlastník ji nepoužívá, ale povoluje třetím stranám její užívání za určitých podmínek, jako je dodržování standardů, parametrů či kvalitativních podmínek zboží nebo služeb⁶³. Dalším záměrem k získání ochranné známky může být vytvoření zábran proti zápisu podobných ochranných známek jinými subjekty. Je tak zapsána obranná ochranná známka pro podporu právní ochrany vlastní ochranné známky nikoli pro užívání⁶⁴. V tomto případě je třeba získat přehled o pravidlech používání ochranné známky v jednotlivých státech pro udržení její platnosti. V ČR musí vlastník začít řádně užívat OZ do 5 let ode dne zápisu⁶⁵. Poté může být kýmkoli podán návrh na zrušení OZ pro neužívání.

2.1.2 Patenty

Stejně jako u OZ, i u patentů by se mělo vycházet z podnikatelského plánu a určení států, ve kterých chce podnik svůj produkt začít vyrábět či prodávat a které jsou pro dané odvětví významné. Důvodem získání průmyslověprávní ochrany v dalších státech však nemusí být pouze vstup na trh daného státu. Pokud se podniku nevyplatí dovážet produkt do určitého státu ani zřizovat zde výrobu produktu, může přesto v tomto státě těžit ze získání patentu, a to díky poskytnutí licence jiným subjektům v tomto státě působícím. Některé státy (např. Čína, Indie, Rusko, Itálie) požadují, aby vynález vyvinutý v této zemi v ní byl také přihlášen jako první⁶⁶. Získání patentu může mít i marketingový důvod – produkty pak mohou nést označení „patentované“ a lépe tak působit na zákazníky.

⁶² ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

⁶³ § 40a zákona č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách

⁶⁴ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

⁶⁵ § 13 zákona č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách

⁶⁶ International applications and national security considerations. [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html

2.2 Faktor času

2.2.1 Ochranné známky

Z hlediska času je zásadní datum přihlášení OZ, jelikož v případě kolize dvou totožných či podobných známek má vždy výhodu známka s dřívější přihláškou. Zda je OZ účinná, je jisté až dnem registrace, která v lepším případě nastane až několik měsíců poté. Do té doby mohou třetí osoby podávat námitky a celý proces se může značně komplikovat a prodloužit, v horším případě může dojít k zamítnutí přihlášky OZ z důvodu kolize s dřívější OZ. Doporučuje se proto přihlásit OZ v předstihu, aby ideálně registrace OZ proběhla před uvedením produktu na trh⁶⁷. Zároveň je vhodné před přihlášením OZ věnovat dostatek úsilí rešerši totožných či podobných známek, jak doporučují samotné úřady pro průmyslové vlastnictví.

Při rozšiřování územní ochrany může mít významný přínos tzv. unijní **prioritní lhůta** podle čl. 4 Pařížské dohody⁶⁸. Každý, kdo podá přihlášku ochranné známky v jedné z unijních zemí (v signatářské zemi Pařížské dohody), má během 6 měsíců přednostní právo při podání přihlášky v ostatních unijních zemích před kýmkoli, kdo mezitím přihlásil shodnou či kolizní známku. Datum přihlášení OZ se poté eviduje jako shodné s datem přihlášení původní OZ.

Časová náročnost procesu registrace OZ na jednotlivých **národních úřadech** v rámci Evropy bývá většinou 6 měsíců, v některých státech až 9 měsíců za předpokladu, že nejsou podány žádné námitky. Mimo Evropu je délka trvání registrace různá. Například v Číně probíhá registrace OZ 20 až 24 měsíců⁶⁹, v USA 12 až 18 měsíců⁷⁰ a v Japonsku 10 až 11 měsíců⁷¹. V evropských státech se při národní přihlášce proces registrace shoduje. Po podání přihlášky provádí úřad věcnou a formální kontrolu, která trvá cca 3 měsíce, a přihlášku zveřejní ve svém věstníku. Po dobu dalších 3 měsíců se mohou ostatní vyjádřit k OZ a podat námitky.

⁶⁷ Registering trade marks: Filing strategy, 2018. ETDM Education Programme. EUIPO Academy Learning Portal (online). Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4720>

⁶⁸ Vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

⁶⁹ The China Trademark Process Explained. WFOE Formation & Registration in China | Hongda Service [online]. Dostupné z: <https://www.hongdaservice.com/blog/the-china-trademark-process-explained>

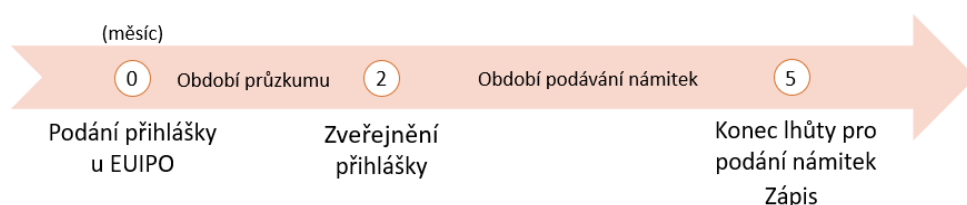
⁷⁰ How long does it take to register? | USPTO. United States Patent and Trademark Office [online]. Dostupné z: <https://www.uspto.gov/trademarks/basics/how-long-does-it-take-register>

⁷¹ JAPAN Trademark FAQ - MM & A, P.C.. [online]. Dostupné z: <http://www.ip-mandm.com/top/trademark-faq/>

Pokud nenastanou žádné komplikace, OZ je registrována po celkem šestiměsíčním procesu.

Proces registrace OZ **evropskou cestou** přihlášením u EUIPO trvá přibližně 4 – 5 měsíců za předpokladu, že nevzniknou žádné námitky. V případě podání námítky může řízení probíhat několik měsíců až roků.

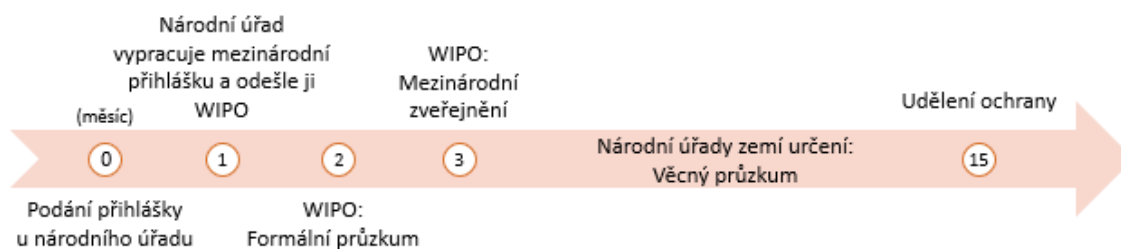
Obrázek 6 - Znárodnění procesu registrace OZ u EUIPO



Vlastní zpracování podle EUIPO⁷²

Za účelem **mezinárodního přihlášení** OZ podle Madridské smlouvy a Madridského protokolu lze podat žádost u národního úřadu, který ji zpracuje a odešle WIPO⁷³. Od tohoto momentu trvá přibližně 3 – 4 měsíce, než je známka zveřejněna v registru ochranných známek WIPO. Úřad poté informuje členské země, ve kterých je ochrana požadována. Pro národní úřady těchto zemí určení počíná lhůta 12 – 18 měsíců na věcný průzkum. WIPO poté zašle sdělení o udělení OZ nebo o zamítnutí jejího udělení. Proces však může mít jinou dobu trvání dle individuálního případu.

Obrázek 7 - Znárodnění procesu registrace OZ u WIPO



Vlastní zpracování podle: Madrid System: Filing International Trademark Applications – The Process⁷⁴

⁷² Postup zápisu (online). Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/registration-process>

⁷³ Madrid System: Filing International Trademark Applications – The Process . [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html#:~:text=There%20are%20five%20basic%20steps%20in%20the%20process,quality%20of%20images%2C%20payment%20of%20fees%2C%20etc.%29.%20

⁷⁴ tamtéž

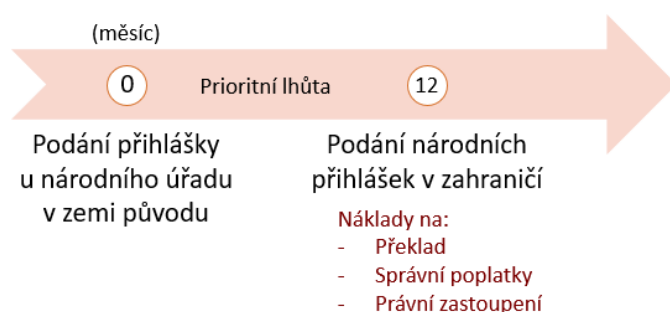
2.2.2 Patenty a užité vzory

Při volbě jakékoli cesty přihlášení k ochraně v zahraničí je zásadním termínem opět den a čas přihlášení patentu, jelikož v případě, že konkurence přihlásí shodné technické řešení, uznána bude přihláška s dřívějším datem. Před samotným přihlášením je třeba ve spolupráci s patentovým zástupcem připravit popis vynálezu, jeho výkresy a patentové nároky vymezující předmět ochrany a anotaci. To vše obsahuje přihláška patentu.

Od data přihlášení se pak odvíjí i **prioritní lhůta** 12 měsíců, během které lze přihlásit patent či užité vzor v dalších unijních zemích (signatářské země Pařížské úmluvy)⁷⁵, které pak na přihlášku pohlížejí, jako by byla podána v den přihlášení v zemi původu. V případě odbočení z patentové přihlášky na užité vzor zůstává původní datum priority.

Pokud byla zvolena **národní cesta** přihlášení (např. v ČR), po přihlášení následuje předběžný průzkum trvající 18 měsíců, který je ukončen zveřejněním přihlášky ve Věstníku ÚPV. Do 36 měsíců od podání přihlášky se podává žádost o úplný průzkum patentovatelnosti, načež ÚPV udělí patent při splnění všech podmínek⁷⁶. Národní cestou lze přihlásit patent i v dalších zemích (s možností využití prioritní lhůty), což obnáší nutnost přizpůsobení přihlášky podle regionálních předpisů, zajištění překladů či notářských ověření.

Obrázek 8 - Znázornění prioritní lhůty při přihlášení patentu národní cestou



Vlastní zpracování podle WIPO⁷⁷

Dle EPC je v **evropské cestě** získání patentu zabezpečeno společné řízení od podání přihlášky až po udělení Evropského patentu pro jeden, několik nebo všechny

⁷⁵ Vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

⁷⁶ Vynálezy / Patenty | Úřad průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví [online].

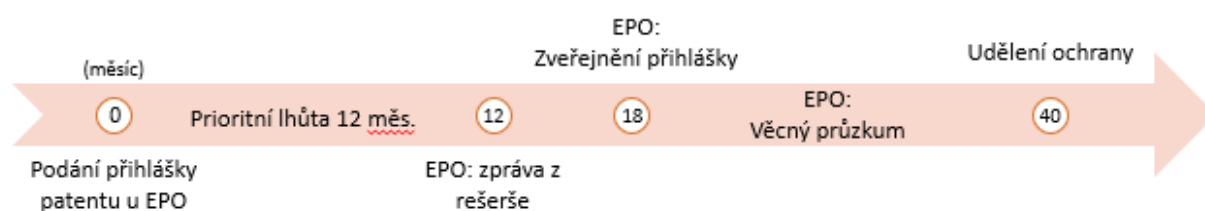
Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/vynalezy-patenty>

⁷⁷ PCT FAQs. [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html#>

členské státy EPC. Účinek má jako národní patent, ale lze udělit na stejný předmět i patent národní. Řízení o udělení Evropského patentu trvá 3 – 5 let od data přihlášení a je složeno ze dvou fází. První fáze sestává z formálního průzkumu, přípravy zprávy o průzkumu a vypracování předběžného názoru, zda vynález splňuje požadavky EPC. Druhou fází je věcný průzkum⁷⁸.

Znázornění registrace Evropského patentu u EPO

Obrázek 9 - Znázornění registrace Evropského patentu u EPO



Vlastní zpracování podle EPO – The patenting process⁷⁹

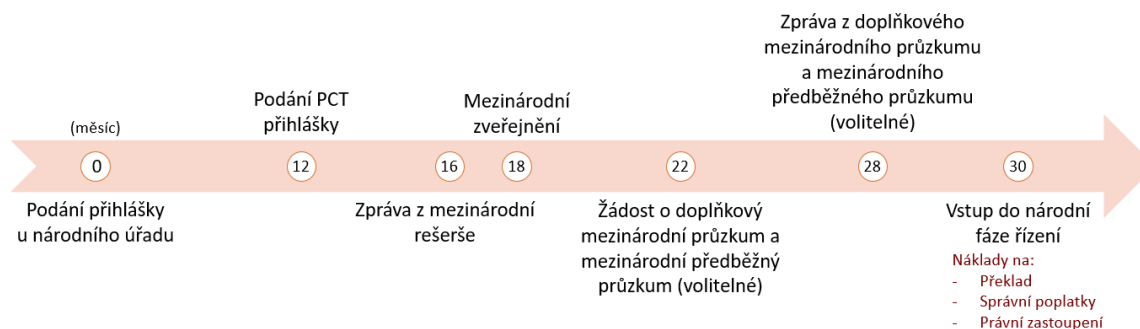
Mezinárodní cesta nezajišťuje získání mezinárodního patentu, ale usnadňuje cestu k získání národních patentů. Výhodou mezinárodní cesty přihlášení je odklad povinností a nákladů spojených s překlady, notářským ověřením či zahraničním zastoupením apod. a získání prostoru a informací o stavu techniky v jednotlivých zemích pro rozhodnutí se o státech určení (kde bude předmět k ochraně přihlášen). Podává se jediná přihláška, načež mezinárodní rešeršní orgán (ISA), kterým je EPO pro přihlašovatele z ČR, vypracuje mezinárodní rešerši a WIPO zveřejní přihlášku 18 měsíců od přihlášení. Volitelně lze zažádat o doplňkový mezinárodní průzkum a mezinárodní předběžný průzkum k získání vyšší míry jistoty o stavu techniky. Po skončení PCT řízení, obvykle 30 měsíců od prvního data podání přihlášky, začíná národní fáze spojená s povinnostmi splnění náležitostí podle jednotlivých států určení. Přihlašovatel má tedy dostatek času na zvážení, ve kterých státech dále získá patentovou ochranu (na rozdíl od 12měsíční prioritní lhůty národní

⁷⁸ EPO - FAQ - applying for a patent. EPO - Home [online]. European Patent Office. Dostupné z: <https://www.epo.org/service-support/faq/own-file.html>

⁷⁹ EPO - The patenting process. EPO - Home [online]. European Patent Office. Dostupné z: <https://www.epo.org/learning/materials/inventors-handbook/protection/patents.html>

cestou)^{80,81}. Může také mezitím již zpřístupnit informace o produktu (např. reklamou) a zjistit poptávku po produktu a lépe tak předpokládat význam ochrany v dané oblasti⁸². Níže je znázorněn proces registrace, který však může mít jinou dobu trvání dle individuálního případu.

Znázornění registrace patentu mezinárodní cestou PCT



Vlastní zpracování podle WIPO⁸³

Zápis užitečného vzoru oproti patentům nepodléhá zdlouhavému průzkumu a trvá několik měsíců. Je proto levnější a rychlejší variantou ochrany technického řešení. Zároveň to znamená slabší ochranu a nižší míru jistoty, přestože je užitečný vzor zapsán. V případě, že kdokoli podá návrh na výmaz užitečného vzoru, navrhovatel výmazu musí prokázat, že technické řešení není způsobilé k ochraně⁸⁴.

⁸⁰ Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prumyslove_vlastnictvi/elektronicka_verze_2018/casopis2018-05.pdf

⁸¹ Protecting your Inventions Abroad: PCT FAQs (status on July 2022). [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>

⁸² ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

⁸³ Protecting your Inventions Abroad: PCT FAQs (status on July 2022). [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>

⁸⁴ § 17 a 18 zákona č. 478/1992 Sb. o užitečných vzorech

2.3 Speciální potřeby sektoru

V každém odvětví působí jeho faktory různě na výběr druhu duševního vlastnictví. Doba životnosti produktu, tudíž i potřebná doba trvání ochranných práv, bude kratší u rychloobrátkového či rychle se měnícího spotřebního zboží na rozdíl od zboží dlouhodobé spotřeby. Výsledky časově i finančně náročného vývoje (např. dlouhodobé zkoušky léčiv) potřebují vyšší míru jistoty právní ochrany na rozdíl od technických řešení, která jsou v době svého vzniku připravena k hospodářskému využití. Volba druhu OZ se odvíjí od obvyklých marketingových způsobů.

Pro pozdější porovnání strategií podnikatelů (kapitola 3) jsem vybrala podnik z oblasti strojírenství, ve kterém mám možnost jako stážistka poznat oblast duševního vlastnictví, a IT sektor pro jeho dynamický rozvoj a široké uplatnění. Tato kapitola přibližuje charakteristiky oblasti softwaru vzhledem k uplatnění práv duševního vlastnictví.

2.3.1 Ochrana softwaru

V zásadě se softwarem souvisejí čtyři typy práv duševního vlastnictví: **patenty, autorská práva, obchodní tajemství a ochranné známky**. Jak bylo popsáno v první části této práce, každý z nich poskytuje jiný typ právní ochrany. Patenty, autorská práva a obchodní tajemství lze použít k ochraně samotné technologie. Ochranné známky chrání názvy nebo symboly používané k rozlišení produktu na trhu.

Maximalizace ekonomické hodnoty softwarového aktiva závisí na pochopení povahy příslušných práv duševního vlastnictví a na tom, jak nejlépe využít dostupné formy právní ochrany k ochraně těchto práv.

Otázka ochrany počítačových programů je složitá, jelikož podle ustanovení § 3 (2), písm. c) zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, stejně tak i podle článku 52 (2) Úmluvy o udělování Evropských patentů, programy nejsou patentovatelné, jelikož nejsou technickým řešením, nýbrž úplnou, logicky skloubenou soustavou instrukcí pro řešení úlohy počítačem⁸⁵.

⁸⁵ Původní zdroj: Knapp, K., Opltová, M. Problematika právní ochrany programů samočinných počítačů z hlediska práv průmyslových, práva autorského a práva soutěžního. Právník. Praha 1969. Str. 307

– citované v: ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

Řadou různých cest lze naprogramovat instrukce a dosáhnout téhož výsledku v podobě programu. Podobně tomu je i s tvorbou literárního díla či malbou obrazu. Proto jsou počítačové programy považovány za **autorská díla** a poskytuje se jim ochrana ve stejném rozsahu jako literárním dílům (podle čl. 10 dohody TRIPS⁸⁶ a čl. 4 Smlouvy o právu autorském⁸⁷) a stačí, že jsou původním dílem autora (nemusí být jedinečné). Autorská ochrana podle zmíněné Směrnice platí pouze pro jeho zdrojový kód a určité originální prvky uživatelského rozhraní, resp. jeho vyjádření. Pokud dva na sobě nezávislí programátoři vytvoří program se stejnými funkcemi, autorská ochrana se vztahuje na oba. Vývoj vynálezu jiným „nezávislým“ vynálezcem je považován za porušení v okamžiku, kdy je program propojen s technickým řešením chráněným patentem.

Existují však technická řešení, jejichž součástí jsou právě počítačové programy. Často tedy dochází k prolnutí práv autorských s právy průmyslového vlastnictví. Technická řešení, jejichž součástí jsou počítačové programy, jsou chráněny **patenty**, které se mohou stát silnými ekonomickými nástroji⁸⁸. Chrání technické funkce programu, na které se nevztahuje autorskoprávní ochrana či obchodní tajemství. Patenty lze například získat na významné nápady, systémy, metody, algoritmy a funkce obsažené v softwarovém produktu: editační funkce, vlastnosti uživatelského rozhraní, kompilační techniky, techniky operačního systému, programové algoritmy, uspořádání nabídek, prezentace nebo uspořádání displeje, a metody překladu programového jazyka.

Aby nedošlo k porušení cizích autorských práv k softwaru při tvorbě programu, je důležité sledovat, odkud zaměstnanci získávají svůj kód. Společnosti by neměly používat kód z jiné zakázky nebo z internetu bez povolení a neměly by provádět reverzní inženýrství nebo se nabourávat do softwaru třetí strany. Pokud se společnosti budou řídit těmito základními omezeními, pak by nemělo dojít k porušení autorských práv k softwaru nebo obchodního tajemství třetí strany.

Vyhnout se porušování patentu je mnohem obtížnější, protože člověk nepotřebuje znát patent nebo patent výslovně kopírovat, aby jej porušil. Existuje mnoho slabých softwarových patentů na základní internetové funkce, které jsou uplatňovány proti

⁸⁶ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Dostupné z: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A1223\(17\)&from=CS](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A1223(17)&from=CS)

⁸⁷ Vyhláška č. 134/1980 Sb., o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži

⁸⁸ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

legitimním společnostem „patentovými trolly“, označovanými také jako nepraktikující subjekty⁸⁹. Pro předcházení porušování patentů třetích stran by měly být prováděny patentové rešerše.

Mnoho funkcí softwaru, jako je kód a v něm obsažené myšlenky a koncepty, lze chránit také jako **obchodní tajemství**. Tato ochrana trvá tak dlouho, dokud si chráněný prvek zachovává status obchodního tajemství⁹⁰. Při krádeži či vyzrazení by měl vlastník prokázat, že obchodní tajemství nebylo obecně známo a byly přijaty přiměřené kroky k zachování jeho utajení zahrnující fyzická, elektronická a smluvní bezpečnostní opatření (např. sepsání dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití)⁹¹. Obchodní tajemství může mít velký význam zejména pro konkurenceschopnost malých podniků činných v oblasti softwaru, jelikož tak mohou rychle reagovat na změny na trhu a na nové technologie v odvětví oproti velkým společnostem, které mají přihlášené patenty a rychlé změny jsou pro ně z tohoto pohledu obtížnější.

Jako forma distribuce softwaru jsou nejvíce používány licence, kterých je mnoho druhů. Nejčastějšími druhy jsou:

- Open Source Software⁹² – uživatelům je v licenci uděleno právo používat, kopírovat, upravovat a sdílet jeho zdrojový kód
- End User Licence Agreement – licence určuje uživateli jeho práva a omezení v užívání softwaru⁹³
- Volné dílo (Public Domain) – majetková autorská práva nejsou chráněna⁹⁴
- Freeware – je umožněno volné užívání po určitou dobu a jen na určitý rozsah produktu⁹⁵
- Shareware – distribuován je uživatelům zdarma, ale vyzývá k platbě pro možnost pokračování v užívání

⁸⁹ The ABCs Of Software IP - Trade Secrets - United States. Welcome to Mondaq [online].

Dostupné z: <https://www.mondaq.com/unitedstates/trade-secrets/1183286/the-abcs-of-software-ip>

⁹⁰ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2

⁹¹ The ABCs Of Software IP - Trade Secrets - United States. Welcome to Mondaq [online].

Dostupné z: <https://www.mondaq.com/unitedstates/trade-secrets/1183286/the-abcs-of-software-ip>

⁹² What is open source? | Opensource.com. Opensource.com [online]. Dostupné z: <https://opensource.com/resources/what-open-source>

⁹³ End User License Agreement: Everything You Need to Know. Contract Lawyers: Compare Pricing and Save [online]. Dostupné z: <https://www.contractsounsel.com/t/us/end-user-license-agreement>

⁹⁴ Volný software a autorské právo | pravoit.cz. pravoit.cz [online]. ITPRAVO.cz, Dostupné z:

<https://www.pravoit.cz/novinka/volny-software-a-autorske-pravo>

⁹⁵ tamtéž

- Adware – bezplatný software, jehož vývoj je podporován reklamou v podobě např. vyskakovacích oken⁹⁶

V oblasti softwaru se **ochranné známky** využívají například k ochraně jmen mobilních aplikací a mohou hrát významnou roli v úspěšnosti aplikace (na trhu) a prodloužení doby její životnosti. Mobilní aplikace jsou pro uživatele dostupné na platformách jako je App Store či Google Play. Aplikace může být vymazána z výběru aplikací na platformě, pokud se jméno dané aplikace stane kolizním ke jménu jiné aplikace, které je přihlášené jako ochranná známka⁹⁷. Tím, že software není pro uživatele omezen na určité území, ale na tyto platformy celosvětově dostupné, stává se přihlášení ochranné známky pro jméno jediným způsobem, jak udržet aplikaci na trhu a „zlikvidovat“ konkurenci s podobnými názvy.

2.4 Náklady spojené s registrací a udržováním ochranných práv v platnosti

Náklady na průmyslově právní ochranu, o kterých bude tato kapitola, zahrnují správní poplatky úřadům za řízení o přihláškách, za udržování ochranných práv v platnosti, náklady na překlad dokumentů a odměny za právní zastoupení. Je třeba počítat i s odměnami autorům a původcům, náklady na kontrolu porušování práv a poradenství a náklady spojené se samotným výzkumem a vývojem vynálezů. Tyto nejsou nadále obsahem této diplomové práce.

Zda nákladnost formální ochrany duševního vlastnictví bude faktorem při volbě druhu právní ochrany, rozhoduje uplatnění vynálezu v praxi. Chráněný předmět by měl mít potenciál ke zhodnocení investice na jeho ochranu. V případech úspěšně využívaných vynálezů nehrají poplatky a náklady významnou roli, jelikož představují jen zlomek jejich hodnoty⁹⁸. Jedním z hodnotných vynálezů byl lék proti AIDS vynalezený profesorem Antonínem Holým v Ústavu organické chemie a biochemie a patentovaným do roku 2017. Ústav vydělával dvě miliardy Kč ročně na licenčních

⁹⁶ Co je adware | Nástroj na detekci a odstranění adware zdarma | Avast. [online]. Dostupné z: <https://www.avast.com/cs-cz/c-adware>

⁹⁷ Software Name Trademarks Are Crucial. Trademark Attorney - US Trademark Registration Services Online [online]. Dostupné z: <https://www.gerbenlaw.com/blog/software-name-trademarks-are-crucial/>

⁹⁸ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2

poplatcích⁹⁹. Dalším příkladem může být zařízení pro recyklaci granátu jako drahé suroviny používané k provozu CNC řezných strojů. Recyklací granátu podnik ušetří až 1 260 000 Kč¹⁰⁰.

Následuje porovnání nákladů mezi vybranými státy a jednotlivými cestami přihlášení patentů v zahraničí.

2.4.1 Ceny právních služeb

Dle srovnání cen právního zastoupení několika advokátních kanceláří a právních zástupců (ArtPatent¹⁰¹, AK Cimbota¹⁰², Bauer-IP¹⁰³) se v České republice tyto ceny pohybují kolem 2300 Kč na hodinu. Vždy ovšem záleží na specifikách a komplikovanosti daného případu. Cena se také liší podle kvality, komplexnosti služeb a zkušeností subjektu. Podle případu lze sjednat časovou, paušální, úkonovou, podílovou odměnu apod. Celková odměna za právní zastoupení při přihlašování ochranné známky se může ve Střední Evropě pohybovat 25 000 Kč¹⁰⁴. Pokud má přihlašovatel své odborníky v oblasti duševního vlastnictví, kterým již zajišťuje odměnu v rámci pracovněprávního vztahu, může být stále zapotřebí externí konzultace a právní zastoupení, zejména při podávání přihlášek do zahraničí. V této práci nebude tato položka dále vyčíslována.

2.4.2 Překlad

Další součástí nákladů spojených s přihlašováním k právní ochraně jsou překlady dokumentů do cizích jazyků dle zemí určení. Vysokým nákladům na překlad se lze vyvarovat, pokud přihlašovatel vybral pouze 2 – 3 země určení, ale také cestou Evropského patentu, při které stačí přihlášku přeložit do angličtiny, němčiny nebo

⁹⁹ Patent na Holého látku proti HIV vydělává miliardy. Vyprší příští rok, ústav má ale další. Hospodářské noviny [online]. a.s. (online) ISSN 2787-950X. Dostupné z: <https://domaci.hn.cz/c1-65422180-patent-na-holeho-latku-proti-hiv-vydelava-miliardy-vyprsi-pristi-rok-ustav-ma-ale-dalsi>

¹⁰⁰ Blog » Patentová kancelář budoucnosti. PATENT SKY® s.r.o. » Patentová kancelář budoucnosti [online]. Dostupné z: <https://www.patent-sky.com/blog/>

¹⁰¹ artpatent.eu - ceník služeb. artpatent - komplexní právní péče a ochrana vašeho duševního vlastnictví [online]. Dostupné z: <https://www.artpatent.eu/cs/cenik>

¹⁰² Ceny právních služeb | AK Cimbota. AK Cimbota | Advokátní kancelář, kancelář patentového zástupce [online]. Dostupné z: <http://akcimbota.com/cenik/>

¹⁰³ Ceník | Patentový zástupce. Patentový zástupce | Bauer-IP | Patentový zástupce [online]. Dostupné z: <https://www.bauerip.eu/cenik/>

¹⁰⁴ Registering trade marks: Filing strategy, 2018. ETDM Education Programme. EUIPO Academy Learning Portal (online). Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4720>

francouzštiny¹⁰⁵. V dalších fázích registrace ale mohou vzniknout další náklady na překlady podle národních předpisů zemí určení. Z těchto tří jazyků lze vybrat i v případě žádosti o mezinárodní přihlášku cestou PCT. Unijní ochrannou známku (EUIPO) lze podat ve kterémkoli jazyce členského státu unie. Žádost o mezinárodní zápis známky se v ČR podává v českém jazyce prostřednictvím ÚPV. Ceny překladů se odvíjejí od počtu stránek pro překlad a od požadovaného jazyka. Pro příklad, cena překladu do angličtiny nebo němčiny se pohybuje mezi 280 Kč a 300 Kč na normostranu, do arabštiny 680 Kč, a do Čínštiny 750 Kč na normostranu (ceny podle služeb překladu NK Langa¹⁰⁶, Překlady s.r.o.¹⁰⁷ a I-Translators¹⁰⁸).

¹⁰⁵ EPO - The patenting process. EPO - Home [online]. Dostupné z:

<https://www.epo.org/learning/materials/inventors-handbook/protection/patents.html>

¹⁰⁶ Ceník překladů, korektur, tlumočení a jazykových služeb NK Langa. NK Langa | komplexní jazykové služby: překlady, korektury i tlumočení [online]. Dostupné z: <https://www.nk-langa.cz/cenik-sluzeb/>

¹⁰⁷ Překlady ceník, Cena překladu, Překlady s.r.o. PŘEKLADY s.r.o. = Kvalitní překlady od 280 Kč/NS [online]. [cit. 04.01.2023]. Dostupné z: <https://www.prekladysro.cz/ceny#content>

¹⁰⁸ Ceny překladů: Tým akademických překladatelů. | Překlady / i-Translators.eu. Specializované překlad i-Translators.eu [online]. Dostupné z: <https://www.i-translators.eu/ceny-cenik/>

2.4.3 Náklady spojené s registrací a udržováním ochranných známek v platnosti

V této podkapitole je demonstrativní příklad srovnání nákladů na přihlášení OZ a udržování OZ v platnosti jednotlivými cestami (národní, unijní a mezinárodní) při čtyřech evropských zemích určení. Výsledky tohoto porovnání nelze přenést na jiné příklady, jelikož efektivnost ochrany a výše nákladů se bude značně lišit podle konkrétních zemí určení a jejich počtu, dle počtu známek, přihlášek, Niceských tříd a příp. zrychleného řízení (generuje dodatečné poplatky). V tomto příkladu nejsou vyčísleny odměny za právní zastoupení a překlady dokumentů.

Demonstrativní příklad:

- Černobílá OZ
- Země určení: Česko, Slovensko, Německo a Velká Británie
- Způsob podání přihlášky: online

Tabulka 1 - Správní poplatky online přihlášení OZ národní cestou v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč.

Stát Národní úřad	ČR ¹⁰⁹ ÚPV	SK ¹¹⁰ ÚPVSK	SRN ¹¹¹ DPMA	VB ¹¹² IPO.GOV.UK	Celkem (Kč)
1 třída Niceského třídění (N. t.)	5000	4046	7069	5677	
2 třídy	5000	4046	7069	7097	
3 třídy	5000	4046	7069	8516	24631
4 třídy	5500	4534	9507	9935	
5 tříd	6000	5021	12188	11355	

V České republice, Německu a na Slovensku je cena přihlášení OZ v jedné třídě shodná s cenou přihlášení OZ ve dvou a třech třídách. Ve Velké Británii roste cena s navyšujícím se počtem tříd už od počátku. Nejlevnější přihlášení OZ národní cestou je na Slovensku, nejdražší pak v Německu. Pro porovnání s dalšími cestami přihlášení jsou v tabulce sečteny sumy poplatků přihlášení OZ pro 3 třídy Niceského třídění všech uvedených zemí. V praxi je pak nutné zohlednit i náklady na překlad a právní zastoupení.

¹⁰⁹ Položka 138 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

¹¹⁰ Položka 229 zákona č. 145/1995 Z. z., Národnej rady Slovenskej republiky, o správných poplatkoch

¹¹¹ Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostG) – A 9514 – vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656; BIPMZ 2002, 14), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. August 2021 (BGBl. I S. 4074; BIPMZ 2021, 330) – auszugsweise abgedruckt unter Nr. 2

¹¹² Welcome to GOV.UK [online]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees>

Tabulka 2 - Správní poplatky na online přihlášení černobílé OZ ve 3 třídách cestou EUIPO (Unijní přihláška ochranné známky platí automaticky pro všechny členské státy EU)

	(EUR) ¹¹³	(Kč)
3 třídy N. t.	1050	25594

Tabulka 3 - Správní poplatky na online přihlášení černobílé OZ ve 3 třídách Niceského třídění mezinárodní cestou WIPO pro všechny členské státy EU

	(CHF) ¹¹⁴	(Kč)
3 třídy N. t.	1769	43836

Tabulka 4 - Součet správních poplatků přihlášení OZ národní cestou v ČR a mezinárodní cestou WIPO ve vybraných státech

	(CHF)	(Kč)
WIPO – DE, GB, SK	1206 ¹¹⁵	29885
Národní cesta ČR	202	5000 ¹¹⁶
Celkem		34885

V tabulce je součet správních poplatků online přihlášení černobílé OZ ve 3 třídách Niceského třídění mezinárodní cestou WIPO pro Slovensko, Německo a Velkou Británii a správních poplatků přihlášení OZ národní cestou v České republice, jelikož mezinárodní přihláška ochranné známky vyžaduje předchozí existenci národní přihlášky OZ.

Z porovnání jednotlivých cest přihlášení a z doposud získaných informací lze usoudit, že pokud si je podnikatel jist, že v budoucnosti nebude potřebovat přihlášení OZ i v dalších zemích, než je Česko, Slovensko, Německo a Velká Británie, národní cesta přihlášení není špatná volba. Při zvážení dalších nákladů na překlad a právní zastoupení v těchto zemích se však náklady mohou značně navýšit (viz podkapitoly 2.4.1 a 2.4.2) a unijní OZ by byla levnější. V tomto příkladě je totiž zjevné, že dodatečné náklady (překlad a právní zastoupení) budou převyšovat částku 963 Kč, která je rozdílem správních poplatků přihlášení OZ evropskou cestou (25594 Kč) a správních poplatků přihlášení OZ národní cestou (24631 Kč). Pokud

¹¹³ Příloha 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

¹¹⁴ Madrid System: Schedule of Fees. [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

¹¹⁵ Madrid System: Schedule of Fees. [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

¹¹⁶ Položka 138 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

je podnikatel otevřen možnosti dalšího územního rozšiřování ochrany, lepší volbou je bez pochyb evropská cesta, při které se podává pouze jedna přihláška v jednom jazyce a vystačí pouze pomoc jednoho právního zástupce pro podání přihlášky u EUIPO. Za předpokladu bezproblémové registrace bude poté ochranná známka platit ve všech státech EU a není již třeba dalšího řízení. Díky značně jednoduššímu řízení se tato cesta vyplatí i nákladově. Mezinárodní cesta přihlášení prostřednictvím WIPO by byla vhodná až v případě zemích určených i mimo EU. Pro tento názorný příklad je tato cesta příliš drahá a neefektivní.

Tabulka 5 - Poplatek za online obnovu zápisu OZ národní cestou v Česku, Slovenku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč¹¹⁷.

Stát Národní úřad	ČR ¹¹⁸ ÚPV	SK ¹¹⁹ ÚPVSK	SRN ¹²⁰ DPMA	VB ¹²¹ IPO.GOV.UK	Celkem (Kč)
1 třída N. t.	2500	3242	18281	5677	29700
2 třídy	2500	3242	18281	7097	31120
3 třídy	2500	3242	18281	8516	32539
4 třídy	2500	3729	24619	9935	40783
5 tříd	2500	4217	30956	11355	49028

Tabulka 6 - Poplatek za online obnovu zápisu OZ u EUIPO na dalších 10 let se shoduje s poplatky přihlášení OZ.

	(EUR) ¹²²	(Kč)
1 třída N. t.	850	20719
2 třídy	900	21938
3 třídy	1050	25594
4 třídy	1200	29250

Z porovnání poplatků na obnovu těchto dvou cest lze usoudit, že nákladnější je cesta národní, obzvlášť se zvyšujícím se počtem tříd Niceského třídění.

S přihlédnutím na správní poplatky přihlášení i obnovu zápisu OZ se podnikateli vyplatí evropská unijní přihláška OZ při výběru zemí Česko, Slovensko, Německo a Velká Británie.

¹¹⁷ Kurzy podle <https://www.cnb.cz/cs/k/02.12.2022>: EUR = 24,375 CZK, CHF = 24,780 CZK, GBP = 28,387 CZK

¹¹⁸ Položka 139 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

¹¹⁹ Položka 231 zákona č. 145/1995 Z. z., Národnej rady Slovenskej republiky, o správných poplatkoch

¹²⁰ Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostG) – A 9514 – vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656; BIPMZ 2002, 14), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. August 2021 (BGBl. I S. 4074; BIPMZ 2021, 330) – auszugsweise abgedruckt unter Nr. 2

¹²¹ Welcome to GOV.UK [online]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees>

¹²² Příloha 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

2.4.4 Náklady spojené s registrací a udržováním patentů v platnosti

V této kapitole pokračuje stejný demonstrativní příklad srovnání nákladů podnikatele na přihlášení a udržování v platnosti patentu jednotlivými cestami (národní, unijní a mezinárodní) ve čtyřech evropských zemích. Výsledky tohoto porovnání nelze přenést na jiné příklady, jelikož efektivnost ochrany a výše nákladů se bude značně lišit podle konkrétních zemí určení, počtu stránek přihlášky, počtu nároků a dalších faktorů. V tomto příkladu také nejsou vyčísleny odměny za právní zastoupení a překlady dokumentů.

Demonstrativní příklad:

- Černobílá OZ
- Země určení: Česko, Slovensko, Německo a Velká Británie
- Způsob podání přihlášky: online
- Počet stránek přihlášky: 10
- Počet patentových nároků: 10

Tabulka 7 - Správní poplatky přihlášení patentu národní cestou v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč¹²³.

Stát Národní úřad	ČR ¹²⁴ ÚPV	SK ¹²⁵ ÚPVSK	SRN ¹²⁶ DPMA	VB ¹²⁷ IPO.GOV.UK	Celkem (Kč)
Podání přihlášky	1200	1463	975	1703	
Úplný průzkum (do 10 nároků)	3000	2828	3656	2839+4258	
Vydání listiny	1600	1609	0	0	
Rešerše	5000	2828	7313	4258	
Celkem	10800	8726	11944	13058	44528

Nevýhodou národní cesty je určitý nesoulad předpisů jednotlivých zemí. Využívá se proto služeb patentového zástupce v každé další zemi, což obnáší další poměrně vysoké náklady. Současně se kumulují náklady na překlad dokumentů. Z tohoto důvodu je doporučováno zvolit národní cestu, pouze pokud si je subjekt jist, že svůj

¹²³ Kurzy podle <https://www.cnb.cz/cs/k/02.12.2022>: EUR = 24,375 CZK, CHF = 24,780 CZK, GBP = 28,387 CZK

¹²⁴ Položka 128 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

¹²⁵ Položka 216 zákona č. 145/1995 Z. z., Národnej rady Slovenskej republiky, o správných poplatkoch

¹²⁶ Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung) – A 9516 – vom 14. Juli 2006 (BGBl. I S. 1586; BIPMZ 2006, 253), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 7. Februar 2022 (BGBl. I S. 171; BIPMZ 2022, 77, 78) – auszugsweise abgedruckt unter Nr. 3

¹²⁷ Welcome to GOV.UK [online]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees>

vynález chce přihlásit pouze např. ve 3 zemích (jsou uvažovány pouze správní poplatky).

Tabulka 8 - Správní poplatky online přihlášení Evropského patentu regionální cestou EPO.

EPO	(EUR) ¹²⁸	(Kč)
Online žádost o přihlášení patentu	130	3169
Evropská rešerše	1390	33881
Země určení – všechny smluvní země EPC	630	15356
Úplný průzkum	1750	42656
Udělení patentu	990	24131
Celkem	4890	119193

K těmto poplatkům je opět nutné v praxi připočítat náklady na právní zastoupení před EPO a náklady na překlad do anglického jazyka. Při uvažování pouze správních poplatků je výhodnější národní cesta přihlášení patentů v tomto demonstrativním příkladě.

Tabulka 9 - Správní poplatky přihlášení patentu mezinárodní cestou PCT.

PCT	(v EUR) ¹²⁹	(v Kč)
Přihlašovací poplatek	1305	31809
Sleva – el. forma (žádost není ve znakově kódovaném formátu)	-196	-4778
Předávací poplatek	61	1487
Rešeršní poplatek	1775	43266
Poplatek za mezinárodní předběžný průzkum	1830	44606
Jednací poplatek	196	4778
celkem	4971	121168

Po skončení mezinárodní fáze řízení PCT patentové přihlášky nastává národní fáze a přihlašovatel platí správní poplatky národním úřadům v zemích určení. S tím se pojí náklady na překlad dokumentů do jazyků požadovaných národními úřady a právní zastoupení v každé zemi určení. Nelze tedy porovnávat správní poplatky uvedené v těchto dvou tabulkách – poplatky za přihlášení Evropského patentu u EPO a mezinárodní cestou PCT. Cesta PCT (na rozdíl od EPO) obnáší ještě národní fázi spojenou se zmíněnými národními poplatky. Je zřejmé, že mezinárodní

¹²⁸ Online Fee Payment - Schedule of Fees. European Patent Office. (01.12.2022). Dostupné z: [Welcome to the EPO Online Services \(epoline.org\)](https://www.epo.org/online-services/epoline)

¹²⁹ PCT Fee Tables (amounts on 1 December 2022, unless otherwise indicated). Dostupné z: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>

cesta přihlášení PCT je mnohem nákladnější než evropská cesta. Pro stanovený příklad je dle správních poplatků levnější varianta národní cesty přihlášení.

V jiných případech při rozhodování mezi Evropským patentem a mezinárodní přihláškou PCT rozhoduje, zda budou zeměmi určení i nečlenské země EPC.

Tabulka 10 - Poplatky za udržování patentu v platnosti národní cestou v Česku, Slovenku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč.

	ČR ¹³⁰ ÚPV	SK ¹³¹ ÚPVSK	SRN ¹³² DPMA	VB ¹³³ IPO.GOV.UK	Celkem (Kč)
1. rok	1000	0	0	0	1000
2. rok	1000	0	0	0	1000
3. rok	1000	1609	1706	0	4315
4. rok	1000	2011	1706	0	4717
5. rok	2000	2425	2438	1987	8850
6. rok	2000	2828	3656	2555	11039
7. rok	2000	3230	5119	3123	13472
8. rok	2000	3632	6825	3690	16147
9. rok	3000	4034	8531	4258	19823
10. rok	4000	4851	10481	4826	24158
11. rok	6000	5655	13163	5394	30212
12. rok	8000	6472	16575	6245	37292
13. rok	10000	7276	20231	7381	44888
14. rok	12000	8080	23888	8516	52484
15. rok	14000	8897	27544	10219	60660
16. rok	16000	9701	27544	11923	65168
17. rok	18000	11322	36319	13342	78983
18. rok	20000	12943	40706	14761	88410
19. rok	22000	14552	44850	16181	97583
20. rok	24000	16173	49481	17316	106970

Z uvedených poplatků lze vyzorovat strategii postupného zvyšování udržovacích poplatků ve všech zemích. Zejména v Německu jde o významně vyšší náklady (2x vyšší než v ČR), čímž je tvořen ještě větší tlak na vlastníky patentů, aby dali

¹³⁰ Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů

¹³¹ Zákon č. 495/2008 Z. z., o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

¹³² Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung) – A 9516 – vom 14. Juli 2006 (BGBl. I S. 1586; BIPMZ 2006, 253), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 7. Februar 2022 (BGBl. I S. 171; BIPMZ 2022, 77, 78) – auszugsweise abgedruckt unter Nr. 3

¹³³ Welcome to GOV.UK [online]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees>

k dispozici výsledky své činnosti i třetím osobám¹³⁴. V ČR a SK jsou náklady nižší pro motivaci vynálezců k přihlášení svých výsledků.

Tabulka 11 - Poplatky za udržování Evropského patentu v platnosti regionální cestou EPO.

	EPO (EUR) ¹³⁵	EPO (Kč)		EPO (EUR)	EPO (Kč)
1. rok	0	0	11. r.	1690	41194
2. r.	0	0	12. r.	1690	41194
3. r.	505	12309	13. r.	1690	41194
4. r.	630	15356	14. r.	1690	41194
5. r.	880	21450	15. r.	1690	41194
6. r.	1125	27422	16. r.	1690	41194
7. r.	1245	30347	17. r.	1690	41194
8. r.	1370	33394	18. r.	1690	41194
9. r.	1495	36441	19. r.	1690	41194
10. r.	1690	41194	20. r.	1690	41194

Z hlediska udržovacích poplatků se v porovnání Evropského patentu a národní cesty (v ČR, SK, Německu a Rakousku) vyplatí národní cesta do 12. roku patentové ochrany. Dvacátým rokem jsou poplatky na udržování národní cestou více než dvojnásobné.

Podnikatel se záměrem přihlášení svého technického řešení k patentové ochraně v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii by se měl dle uvedených výpočtů správních poplatků rozhodovat mezi národní a evropskou cestou přihlášení. Výběr jedné z těchto cest závisí na dalších faktorech, zejména na předpokládaném vývoji a směřování podnikání. Pokud je jeho záměrem geografické rozšíření působnosti podnikání, pak je na místě volba regionální cesty přihlášení umožňující jednodušší řízení a v případě více zemí určení i nižší náklady.

2.4.5 Dílčí závěr

V rámci ukázky kalkulace nákladů byl v této kapitole příklad menšího českého podnikatele, který plánoval přihlášení ochranných známek a patentů v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii.

Při uvažování pouze správních poplatků národním úřadům zemí určení by se mohla zdát národní cesta přihlášení OZ v zahraničí levnější. Pokud se však vyčíslí náklady na právní zastoupení ve všech těchto státech a náklady na překlad dokumentů, efektivní volbou pro přihlášení ochranných známek v zahraničí je v tomto případě

¹³⁴ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

¹³⁵ PCT Fee Tables (amounts on 1 December 2022, unless otherwise indicated). Dostupné z: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>

evropská cesta přihlášení. Tato cesta je výhodná i s ohledem na poplatky za obnovu OZ.

Pro přihlášení patentů v uvedených zemích (Česko, Slovensko, Německo a Velká Británie) vyšlo, že efektivnější je národní cesta přihlášení. Náklady na právní zastoupení a překlady pro tento příklad na základě uvedených informací nelze odhadnout. Udržovací poplatky patentů každým rokem stoupají a pro vlastníky patentů z toho vyplývá nutnost zvážit efektivnost udržování patentové ochrany. Ze strany států je tím tvořen tlak na vlastníky patentů, aby dali k dispozici výsledky své činnosti i třetím osobám. Z uvedených států jsou nejdražší poplatky na udržování patentů v platnosti v Německu. Při volbě zemí určení patentové ochrany Česko, Slovensko, Německo a Velká Británie se vyplatí přihlášení k patentové ochraně národní cestou do 12 let užívání patentu.

Obecné doporučení přihlášení ochranných známek regionální či mezinárodní cestou v případě více než třech zemích určení se tímto příkladem potvrzuje. V případě patentové ochrany v uvedených čtyřech zemích se dle demonstrativního příkladu při zvážení pouze správních poplatků vyplatí národní cesta přihlášení.

3 Stanovení a porovnání strategií ochrany práva duševního vlastnictví na konkrétních příkladech

Pro porovnání strategií podnikatelů je vybrán podnik z oblasti strojírenství, ve kterém mám možnost jako stážistka poznat oblast duševního vlastnictví, a IT sektor pro jeho dynamický rozvoj a široké uplatnění. Stejně jako v předchozích kapitolách, i tato část je zaměřena na ochranné známky a patenty a jejich přihlašování v zahraničí. Musely však být zohledněny specifika daných sektorů, tudíž dochází k prolnutí i dalších druhů právní ochrany.

Prvně je stručně charakterizován podnik, následně je popsána strategie ochrany technických řešení a ochranných známek. Pro přihlašování ochranných známek a patentů v zahraničí jsou zvažována jednotlivá kritéria, která byla vymezena v kapitole 2 – speciální potřeby daného sektoru, volba teritoria, načasování a náklady.

3.1 Podnik A

Charakteristika podniku:

- sídlo v České republice
- strojírenská výroba
- přes 15 000 zaměstnanců
- vlastní výzkum a vývoj
- produkce pro domácí trh, ale převážně export na zahraniční trhy po celém světě (Evropa, Austrálie, státy Asie, Jižní Ameriky a Afriky)
- výroba v České republice i v zahraničí

Ve strojírenském průmyslu je podstatou výrobků jejich funkčnost. Podnik A neustále inovuje výrobní postupy a logistické procesy a zlepšuje své výrobky jako takové. Obohacuje je o technologie, které spotřebitelům usnadňují používání výrobků a díky kterým je fungování výrobků efektivnější. Zejména zaměstnanci firmy přicházejí každý rok s desítkami technických řešení, které zvyšují hodnotu výrobků. Podnik A se prezentuje pod svým jménem a logem známém téměř celosvětově. Jednotlivé druhy produktů nesou svá označení. Zároveň se vyznačují designovými prvky typickými pro podnik A, a je tak pro podnik důležitá i designová ochrana, kterou se tato práce nezabývá.

3.1.1 Strategie ochrany technických řešení

K zamezení zneužití inovativních řešení třetími osobami a ke zhodnocení úsilí vynaloženého na vývoj a realizaci těchto řešení je nutné přihlašovat technická řešení k patentové ochraně. Níže je uvažováno o důvodech této volby, o cestách přihlášení do zahraničí a o kombinaci ochrany patenty a užitnými vzory.

Speciální potřeby sektoru

Pro ochranu konstrukčních a inovativních řešení se nejlépe hodí **průmyslověprávní ochrana**. Vzhledem k jejich povaze by byla neformální ochrana (např. obchodní tajemství) po uvedení produktů na trh nedostatečná. Konkurence by si mohla opatřit výrobek podniku A a na základě demontáže dojít k podstatě technického řešení a použít jej pro své produkty. Utajení poznatků je účinné do momentu podání přihlášky patentu či užitného vzoru za podmínky, že produkt obsahující předmět ochrany nebyl uveden do prodeje. Obchodní tajemství je dále vhodné pro postupy při výrobě a testování, jelikož konkurence se do výroby a testovacích laboratoří nedostane. Pokud by tyto postupy byly patentované, řešení se by tím zveřejnilo a konkurence by zjistila, jakým způsobem se vyrábí a testuje. Mohla by tyto postupy následně použít i pro svou výrobu a testování a porušit tak patentová práva, přičemž by to nebylo možné zjistit. V těchto případech se hodí inovace v těchto oblastech spíše utajovat. Pokud by podnik chtěl licencovat tyto postupy, může tak učinit, i když se jedná o obchodní tajemství. Zároveň, pokud je zájem o poskytnutí licence k výrobním či testovacím postupům, pak může podnik zvážit jejich přihlášení jako patenty nebo užitné vzory. Obchodní tajemství se pak uplatňuje jako ochrana dalších technických řešení, které nelze přihlásit k patentové ochraně nebo jako užitné vzory, protože k tomu nesplňují všechny podmínky (neobsahují vynálezecký krok).

Vývoj mnoha technický řešení je časově i finančně náročný, a je tedy žádoucí i jistota zhodnocení vynaloženého úsilí, kterou lépe zajistí patenty. Vyskytují se však i taková technická řešení, která nedosahují požadavků patentovatelnosti (například přesahují pouhou odbornou dovednost) nebo se jedná o vylepšení, která podnik neshledává nutné patentovat. Pro tyto účely se využijí užitné vzory.

Měly by být průběžně prováděny patentové rešerše, aby nedošlo k porušování cizích patentových práv. Majitel patentu by tak mohl požadovat vysoké licenční poplatky nebo by mohl podniku A zakázat prodej výrobku. Navíc by byly zbytečně

vynaloženy náklady na vývoj, výrobu a případnou destrukci výrobků. Lze proto konstatovat, že provádění rešerší je stejně důležité jako samotné přihlašování patentů. Pokud nebude přihlášen patent, hrozí využití technického řešení konkurencí, která nevynaložila náklady na jeho vývoj, a může prodávat výrobky levněji, čímž přitáhne zákazníky k sobě. I tato situace představuje závažnou hrozbu, a to zejména v odvětví, kde patentované řešení tvoří základ (podstatu) výrobku, což jsou například léčiva. Účinná látka na vyléčení určité nemoci může být nenahraditelná nebo může být velice náročné vyvinout látku se stejným účinkem. Pokud není patentovaná a vyzradí se nebo se začne léčivo prodávat, jiný subjekt ji může využít, aniž by vynaložil náklady na její vývoj. Může tak prodávat za mnohem nižší cenu než subjekt, který je tvůrcem účinné látky. Zákazníci v důsledku přejdou ke konkurenci a původní tvůrce nebude schopný léčivo prodat. V oblasti strojírenství může mít produkt naopak spoustu patentovaných drobných vylepšení, které dohromady dávají produktu určité vlastnosti, avšak pokud se jedno z těchto technických řešení nepatentuje, jeho použití konkurencí nemá významný vliv na výši konečné ceny produktu.

V podniku s desítkami nově vzniklých řešení ročně je potřebné profesionální zpracování průmyslověprávní ochrany, a to nikoli jednorázově. Provádění rešerší, zajišťování náležitostí přihlášení k ochraně, komunikace se zahraničními právními zástupci a s úřady, poskytování poradenství – na to vše by měl mít podnik tým pracovníků s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi. Záleží na rozhodnutí podniku, jaké činnosti bude provádět interně a jaké předá ke zpracování externím patentovým kancelářím.

Teritorium

Vzhledem k téměř celosvětovému působení by bylo zajištění průmyslověprávní ochrany ve všech prodejních státech velmi finančně náročné. Proto jsou vybírány k přihlášení patentu pouze ty země exportu, ve kterých je ochrana nejefektivnější s ohledem na tržní potenciál, konkurenci apod.

Podnik A prodává produkty v mnoha zemích a vyplatí se proto podat přihlášku patentu mezinárodní cestou **PCT**, případně kombinací Euro-PCT. Tato volba závisí na počtu zemí určení v Evropě (s rostoucím počtem zemí určení v Evropě roste pravděpodobnost efektivnosti volby Euro-PCT).

Technické řešení může být patentováno i za účelem poskytnutí licence třetím stranám. Podnik A může například prodávat své produkty s určitým technickým řešením patentovaným v zemích prodeje. Dále si jej patentuje v zemi, kam se podniku A nevyplatí dovážet své produkty, ale může na základě přihlášeného patentu v této zemi uzavřít licenční smlouvu s místním subjektem, který použije chráněné technické řešení pro své produkty. V licenčních smlouvách s mezinárodním prvkem musí být výslovně uvedeno, pro které státy nebo jejich části se uděluje povolení k užívání předmětu licence.

Jak již bylo výše psáno, k uzavření licenční smlouvy může dojít i na základě nedostatečné rešerše a následného sporu o porušování patentu. Rešerše by měly být prováděny, i pokud je podnik v roli nabyvatele licence, aby byl dobře obeznámen se stavem techniky v oboru. Dále je potřeba zjistit právní stav patentů, o který se licenční smlouva opírá (zda jsou placeny udržovací poplatky, v jaké fázi své platnosti se nachází, návrhy na zrušení apod.). V každém případě je třeba mít pro vytváření licenční politiky zkušeného poradce. Je totiž ke zvážení řada rozhodnutí o druhu licenční smlouvy, věcném, časovém, územním a osobním vymezení licence, výši odměny, povinnostech zúčastněných stran apod.

Dalším důvodem patentování v určitých zemích může být zabránění konkurenci v uvedení technického řešení do svých výrobků a zajištění si tak technického náskoku před konkurencí.

Faktor času

Z hlediska načasování je důležité co nejdříve podat přihlášku patentu či užitého vzoru, jelikož ochrana náleží tomu, kdo se k ní první přihlásí, i pokud by dospěli ke stejnému řešení dva na sobě nezávislé subjekty. V některých případech může záviset volba mezi ochranou patentem a užitným vzorem na rychlosti zápisu. Užitný vzor je zapsán rychleji a hodí se tak pro ochranu předmětu, který je využit v brzké době bez delšího časového odstavu po jeho zápisu. Lze využít možnosti odbočení z patentové přihlášky na přihlášku užitého vzoru při prvním přihlašování technického řešení. Odbočení lze provést u národní přihlášky podané v ČR u ÚPV. Také evropskou patentovou přihlášku lze převést na národní přihlášku užitého vzoru. Je možné odbočit i z mezinárodní patentové přihlášky podle PCT na přihlášku užitého vzoru.

Doba životního cyklu produktů podniku A se pohybuje mezi 5 – 10 lety. Po ukončení výroby trvá povinnost dodávat náhradní díly. Tomu by měla odpovídat doba trvání ochrany. I proto jsou vhodné patenty pro ochranu technických řešení produktů. Ochrana užitným vzorem je vhodná pro předměty s kratší životností, jelikož platí na 4 roky a lze prodloužit maximálně na 10 let celkové doby platnosti užitného vzoru. Na základě Pařížské úmluvy platí prioritní lhůta pro přihlášení patentů do zahraničí 12 měsíců. Podnik díky PCT může získat až 30 měsíců od data podání přihlášky, a mít tak více času na rozhodování o zemích určení. Pokud by například podnik po přihlášení patentu PCT uvedl na trh produkt, který by byl úspěšný, a ukázalo by se, že má potenciál i na dalších trzích, mohl by se v průběhu 30 měsíců po přihlášení patentu rozhodnout pro další stát, ve kterém chce patentové právo uplatnit. Nebo v opačném případě by mohl zrušit země určení, ve kterých produkt neuspěl, a ušetřit tak náklady na přihlašování. Lhůta 30 měsíců prioritního práva je touto cestou zajištěna pro všechny smluvní státy PCT.

Pokud by byla potřeba patentové ochrany jen v několika zemích, podnik A by se mohl rozhodnout přihlásit patent národní cestou. Před podáním první národní přihlášky, kdy započne 12měsíční prioritní lhůta, je vhodné mít jasno o teritoriu ochrany a připravit překlady, notářská ověření dokumentů a podobné formalities.

Náklady

Jak již bylo psáno, přihlašování k patentové ochraně v mnoha státech je finančně náročné. Podnik A by tedy měl vybírat pouze ty země exportu, ve kterých je ochrana nejefektivnější.

Vzhledem k potřebě přihlášení patentu v řádu desítek zemí určení celosvětově a vzhledem ke zmíněným výhodám přihlášení patentu mezinárodní cestou PCT je výhodnější volbou mezinárodní cesta přihlášení, díky které se zamezí zbytečnému vynaložení nákladů a času na přihlašování v zemích, které mohou být díky průzkumu ISA vyhodnoceny za nevhodné země určení. Tuto úsporu kompenzují správní poplatky na provedení rešerše, mezinárodního předběžného průzkumu apod.

Podnik A je povinný dodávat náhradní díly produktů po ukončení výroby produktů. I v té době je pro podnik A důležité zachování výhradního postavení jako dodavatele náhradních dílů. To však obnáší vzrůstající poplatky na udržování patentů v platnosti, a je proto nutné analyzovat, která konkrétní technická řešení těchto

náhradních dílů se vyplatí nadále chránit, a optimalizovat tak náklady na jejich ochranu. Po nějakém období nemusí být udržování patentů v platnosti pro podnik A relevantní, jelikož klesne zájem potenciálních porušovatelů patentu.

3.1.2 Strategie – ochranné známky

Speciální potřeby sektoru

Podnik A buduje svou značku na celosvětové úrovni, a je tak potřebná ochrana obchodního jména, loga a názvů produktů ve všech zemích, ve kterých jsou distribuovány jeho produkty a případně v zemích, do kterých uvažuje v budoucnosti expandovat.

Samotný vývoj značky, loga, a názvů spadá do marketingových aktivit. Na vývoj značky jsou kladeny určité požadavky, například snadná výslovnost, kulturní a jazyková nezávadnost a způsobilost k zápisu OZ vzhledem k relevantním trhům po celém světě. Marketing preferuje rozdílné hodnoty značky (vysoká míra popisnosti a nízká míra rozlišovací způsobilosti) oproti hodnotám, které má ochranná známka splňovat (vysoká míra rozlišovací způsobilosti). Musí se však dospět ke kompromisu mezi oběma zájmy. Jakmile jsou výstupy z marketingu připraveny, předávají se odborníkům na ochranné známky, kteří musejí navrhnout strategii ochrany a provést rešerši před přihlášením k ochraně. Výsledek rešerše může mít vliv na samotnou strategii. Například může být nalezena dřívější kolizní OZ v určeném teritoriu, s čímž je nutné se vypořádat. Může se použít taktika vyjednávání s cílem dospět k dohodě, ofenzivní taktika s podáním námítky nebo přihlášení OZ i přes existující kolizní OZ. Tato komplikace může změnit plánované načasování, má vliv na dodatečné náklady a není jistý výsledek zvoleného přístupu.

Poté, co je strategie připravena, následuje proces přihlášení a registrace.

Teritorium

Ochranné známky na jméno a logo podniku A a na názvy produktů by se měly přihlásit v zemích, ve kterých se jeho produkty prodávají a kde se prodej plánuje v dalších letech. Včasným přihlášením ochranné známky ve státech, kde je plánované uvedení produktu na trh, by se mělo zamezit případnému vzniku záměrných spekulativních ochranných známek anebo i nezávisle zapsaných známek jinými subjekty. Pokud se i přesto stane, že je zapsaná kolizní ochranná známka cizím subjektem v daném teritoriu, je otázkou, zda je pro podnik možné

pojmenovat produkt v této zemi jinak. Dalším důvodem zápisu ochranných známek v některých státech může být možnost poskytnutí licence jiným subjektům působících v těchto státech například formou co-brandingu, tedy označováním zboží určitého výrobce renomovanou ochrannou známkou jiného výrobce. Díky co-brandingu se může znásobit konkurenceschopnost ochranné známky a může dojít k jejímu zhodnocení. Licence mohou mít i další podoby.

Důležitá je ochrana také v zemích, ve kterých se vyrábí padělky. Pokud zde podnik pouze přihlásí OZ, ale sám zde nepůsobí, je třeba opětovné přihlášení před uplynutím doby, po které může být podán návrh na zrušení OZ pro neuzívání. Toto opětovné přihlášení téže ochranné známky však může být v některých zemích vnímáno jako podání nikoli v dobré víře a může být prohlášena za neplatnou. Ochranná známka má být zapsána v dobré víře za účelem jejího užívání. Pokud se neuzívá a je přihlašována pouze z blokačních důvodů, může to být vnímáno, že OZ není podána v dobré víře. Pokud má podnik (vlastník OZ) oprávněné zájmy k opětovnému přihlášení OZ, záleží na konkrétním úřadu, zda uzná dobrou víru. Dobrá víra opětovného přihlášení OZ bez jejího užívání může spočívat ve snaze zabránit protiprávní činnosti, kterou je výroba padělků za účelem jejich exportu. Lze předpokládat, že úřady by se mohly chovat protekcionisticky k lokálním subjektům a mohly by shledat zlou víru v opětovném přihlášení OZ z důvodu zabránění jejího zrušení pro neuzívání.

Vzhledem k působení podniku A v mnoha zemích na různých kontinentech se pro přihlašování OZ hodí mezinárodní cesta Madridským systémem v kombinaci s národní cestou ve státech, které nejsou členy Madridského systému.

Faktor času

Přihlášení ochranné známky by v každém případě mělo proběhnout co nejdříve, jelikož ochrana platí pro subjekt, který si OZ přihlásil jako první. Kromě nezávislého přihlášení kolizní OZ může nastat i záměrné přihlášení kolizní OZ subjektem, který zneužil určitého vztahu k podniku A. V tom případě se podnik A může soudit. Přihlášení by mělo proběhnout před uvedením výrobku na trh, a to nejlépe v takovém předstihu, aby před uvedením již byla ochranná známka zaregistrována a nedošlo k řešení sporů o kolizních ochranných známkách příliš pozdě. Je však riziko, že veřejnost začne spekulovat o názvu budoucího produktu podniku A, jelikož OZ je dostupná v online databázi příslušného úřadu po jejím přihlášení. Je pak zapotřebí

zvolit strategii, jak zamezit spekulacím, a například přihlásit několik OZ, aby veřejnosti nebylo jisté, jak se budoucí produkt bude jmenovat, nebo přihlásit OZ ve státě, který nemá dostupnou online databázi ochranných známek a poté během 6měsíční prioritní lhůty si rozšířit ochranu do dalších států.

V některých zemích může registrace trvat i několik let. Zároveň je třeba dávat pozor na národní předpisy jednotlivých zemí, aby nedošlo k příliš brzkému přihlášení. Například v ČR musí vlastník začít řádně užívat OZ do 5 let ode dne zápisu. Poté může kdokoli podat návrh na zrušení OZ pro neužívání.

Doba ochrany ochrannou známkou je 10 let a lze ji neomezeně prodlužovat vždy o dalších 10 let. Délka trvání ochrany názvů produktů odpovídá době jejich životního cyklu 5 – 10 let. Produkty jsou po této době modernizovány a opět uvedeny na trh se stejným jménem. Je tak možné chránit produkty po libovolně dlouhou dobu a samotné jméno a logo podnikatele po celou dobu existence.

Náklady

Dle působení podniku A se vyplatí využití mezinárodní cesty přihlášení. Tato cesta je v případě mezinárodního přihlašování v mnoha zemích časově i finančně efektivní.

Finanční náročnost přihlášení OZ se odvíjí od mnoha faktorů. Náklady jsou multiplikovány počtem ochranných známek. Může být proto levnější ochrana označení pro podniky, které prezentují své produkty pod názvem shodným s názvem podniku, a stačí mu tak název a logo. Jednotlivé typy produktů pak může označovat popisně bez přihlášení OZ. Jakmile má podnik názvy pro jednotlivé typy produktů, počet ochranných známek a náklady na jejich ochranu se tím navyšují. Samotná prezentace značky podniku A může mít více OZ než jen na jméno a logo. Marketingové praktiky a způsob propagace vyžaduje využití různých druhů ochranných známek. Podnik A proto může mít kromě jména a loga i kombinaci loga se jménem, vlastní slogan, znělku a specifický barevný odstín čímž už vzniká potřeba 6 ochranných známek. Dalšími OZ se pak chrání názvy produktů. Náklady na přihlášení všech těchto OZ se zvyšují počtem zemí určených a počet tříd dle Niceského třídění.

3.2 Podnik B

- Vývoj a poskytování softwaru pro počítačovou bezpečnost
- Cca 1000 zaměstnanců
- Sídlo v České republice
- Vlastní výzkum a vývoj
- Prodej produktů a služeb do zahraničí (státy Evropy, státy Asie a Afriky a Austrálie)

Podnik B vyvíjí softwarové produkty, ke kterým si soukromé osoby nebo podnikatelé mohou zakoupit licence. Podnik také poskytuje školení pro obchodní partnery.

3.2.1 Strategie ochrany softwaru

Speciální potřeby sektoru

Oblast vývoje softwaru má svá specifika v prolnutí autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany, využívání obchodního tajemství a v proměnlivosti stavu techniky. Všechny tyto okolnosti jsou níže zohledněny.

Autorské právo

Jak již bylo dříve zmíněno, programy jako takové nejsou patentovatelné, jelikož nejsou technickým řešením. Vztahuje se na ně autorskoprávní ochrana. Nejsou chráněny samotné funkce programu, ale zdrojové kódy a určité originální prvky uživatelského rozhraní programů. Ty požívají ochranu ve stejném rozsahu jako literární díla (viz kapitola 1.3.1 a 2.3.1). Program se stejnými funkcemi může být vyvinut dvěma programátory nezávisle na sobě pomocí rozdílných zdrojových kódů. Autorskoprávní ochrana tedy platí pro zdrojové kódy obou programů.

Výhodou je, že na rozdíl od průmyslových práv autorskoprávní ochrana platí automaticky bez nutnosti registrace. K jeho vzniku stačí vyjádření díla ve smysly vnímatelné podobě (viz kapitola 1.3.1). Výhodou může být také doba ochrany oproti patentům a užitným vzorům. Autorské právo zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Osobnostní práva zanikají smrtí autora¹³⁶. Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti¹³⁷. Nevýhodou je, že

¹³⁶ § 11 (4) zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon

¹³⁷ § 27 (1) zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon

v případných sporech může být obtížné prokazovat, k jakému okamžiku autorské právo vzniklo a kdo autorské dílo vytvořil.

Obchodní tajemství

Pro jistější ochranu a lépe vymahatelná práva k autorským dílům může podnik udržovat obchodní tajemství například na zdrojové kódy programů. Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití by měly být sepsány se zaměstnanci a obchodními partnery, a to nejen při zakoupení softwarových produktů, ale již pro účely školení a ukázek před zakoupením je důležité sepsání těchto dohod. Pokud jsou bez sepsání těchto dohod obchodním partnerům prezentovány zdrojové informace o fungování softwaru, které jsou součástí obchodního tajemství, je tím samovolně vyzraženo obchodní tajemství a nelze uspět s žalobou na případné zneužití obchodního tajemství.

Kromě smluvního opatření je v závislosti na konkrétním případě vhodné fyzické zabezpečení bezpečnostními kamerami, zónami s omezeným přístupem a elektronické zabezpečení pomocí hesel, firewallů, šifrování, omezení tisku, stahování atd.

Podle § 66 autorského zákona¹³⁸ však autor počítačového programu nemůže zabránit jeho uživateli v překladu nebo různých úpravách za účelem zprovoznění programu. Uživatel může zkoumat funkčnost programu a zjišťovat principy jeho fungování apod.

Obchodní tajemství by mělo být v každém případě uplatněno vždy v začátcích vývoje nového softwaru, kdy ještě není jisté jeho budoucí uplatnění. Obchodní tajemství může podnik B použít také k ochraně vynálezu, který dosud nebyl patentován nebo není patentovatelný, např. pro nedostatečnou novost.

Oblast IT je odvětvím rychlého vývoje a patentová ochrana, jejíž samotná registrace trvá několik let, může být nevhodná. Pro určité případy může být obchodní tajemství mnohem rychlejší a efektivnější volbou. Lze k němu poskytovat i licence, takže jeho forma nebrání v dalším obchodování.

Existují různé druhy licencí softwaru (viz kapitola 2.3.1). U některých má přístup ke zdrojovému kódu pouze určitá osoba, tým či organizace, která jej vytvořila. Jedná se o tzv. proprietární software. Jeho uživatelé musejí obvykle podepsat licenci.

¹³⁸ § 66 zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon

Příkladem může být Microsoft Office. Oproti tomu otevřený zdroj (open source) software má zdrojový kód přístupný k zobrazení, kopírování, k úpravám a ke sdílení. Příkladem je balík kancelářských aplikací LibreOffice. I zde musejí jeho uživatelé souhlasit s podmínkami licencování, které se liší od podmínek užívání proprietárního softwaru.

Patenty

Počítačové programy mohou být součástí technických řešení, které jsou patentovatelné. Jedná se například o editační funkce, metody překladu programového jazyka a další algoritmy a systémy. Pokud má produkt s technickým řešením potenciál k uplatnění, jeho patentování může dát produktu jedinečnou identitu na trhu, podnik se tím odliší od konkurence, ovlivní se nákupní rozhodnutí potenciálních zákazníků a může se zvýšit prodej. Registrace patentů tak hraje roli při zvyšování výnosů a zajištění přiměřené návratnosti investic do výzkumu a vývoje. Vytváří se tak zdravá konkurence v tomto odvětví, čímž se vzbuzuje zájem investorů, kteří svou účastí podpoří technologické inovace. Vývoj odvětví je podpořen i systémem patentové ochrany. Při podávání žádosti o patent vynálezce sděluje veřejnosti informace týkající se patentovaného vynálezu. Konkurentům je tak umožněna práce na dalším technologickém vývoji v tomto odvětví.

Teritorium

Pokud se jedná o software, který není součástí technického řešení, je automaticky chráněn autorským právem. Není nutná jeho registrace a ochrana tak platí ve všech státech, ve kterých místní předpisy chrání software autorským právem.

Ve vztahu k patentové ochraně závisí volba teritoria na relevantních trzích a plánovaném vstupu na trh v dalších zemích. Podnik B působí v mnoha státech mezinárodně, takže se pravděpodobně vyplatí přihlásit patenty mezinárodní cestou PCT, případně kombinací Euro-PCT. Tato volba závisí na počtu zemí určení v Evropě (s rostoucím počtem zemí určení v Evropě roste pravděpodobnost efektivnosti volby Euro-PCT).

Podnikání v oblasti softwaru má tu výhodu, že produkty mohou být užívány kýmkoli nezávisle na čase či místě. Podnik B nemusí řešit přepravu produktů, distribuci nebo jejich výrobu v zahraničí. Snadně tak může expandovat se svými produkty do kteréhokoli státu, který má příznivé podmínky na trhu a na základě výstupů

z rešerše není riskantní. Stejně tak snadná je expanze i pro konkurenci, která se také snaží využít výhod a znesnadnit ostatním vstup na trh. Tím více je důležité přihlásit patent co nejdříve ve všech státech s potenciálně příznivým trhem a získat jako původní tvůrce konkurenční výhodu oproti ostatním tvůrcům, kteří pak budou muset vynaložit další zdroje, aby se vypořádali s riziky porušení stávajících patentů. Tvoří se tak překážky vstupu na trh, které jsou užitečné pro odrazení společností, které by jinak měly zdroje na kopírování nápadů a uvádění podobných produktů na trh jako první. Ze stejného důvodu je důležité provádět rešerše, předcházet tak porušení cizích patentových práv a zamezit vzniku zbytečně vynaložených nákladů do vývoje řešení, která již existují. V případě uvažování o vstupu na trh USA je nutné rešerše s vědomím, že podmínky patentovatelnosti softwaru jsou odlišné od zvyklostí ostatních zemí.

Faktor času

Vzhledem k rychlosti vývoje v oblasti IT by přihlášení mělo proběhnout co nejdříve. S volbou mezinárodní cesty přihlášení patentu PCT se pojí výhoda prodloužené doby pro zvážení konkrétních zemí určené až 30 měsíců od podání přihlášky. Pro podnik v oblasti IT je však důležité co nejdříve vytipovat potenciální trhy a přihlásit patent co nejdříve v zemích určených, aby zamezil konkurenci využít jeho technické řešení v teritoriích, kde by mohlo být žádané, jelikož je v tomto odvětví méně překážek při expanzi. Bariéry vstupu na trh se mohou vytvořit právě přihlašovaním průmyslových práv.

Náklady

Při volbě cesty přihlášení patentů v zahraničí se hledí na teritoria, ve kterých je třeba ochranu zajistit a zvolí se nejefektivnější cesta. S vyšším počtem zemí určených roste pravděpodobnost efektivnosti volby evropské či mezinárodní cesty oproti národní cestě přihlašování.

Výhoda autorskoprávní ochrany softwaru spočívá mimo jiné v nulových nákladech, jelikož není třeba autorská díla registrovat.

3.2.2 Strategie – ochranné známky

Speciální potřeby sektoru

Znění a znázornění ochranných známek by mělo mít neutrální a nezávadný význam v jazycích všech zemí určení. Samotná tvorba ochranných známek je v kompetenci marketingového týmu podniku, známková rešerše ke zjištění uplatnitelnosti ochranné známky je pak odpovědností odborníků na ochranné známky. Počet přihlášených OZ v některých zemích je v řádech milionů (např. v Číně byly za rok 2021 podány přihlášky k ochranným známkám s počtem 9,5 milionu Niceských tříd¹³⁹). Je tak pravděpodobné, že se najdou totožné či podobné ochranné známky, které znesnadní její přihlášení.

V případě, že by si podnik přihlašoval ochrannou známku i na zjednodušenou variantu jména například z důvodu odebrání jeho významu v některých jazycích, měla by být provedena rešerše i na zjednodušenou variantu a případné přihlášení OZ obranné – tedy na podobné symboly a složení písmen k zamezení přihlášení podobných známek jinými subjekty. Přihlášení obranné známky by mělo být zváženo i pro původní nezjednodušený název, aby se zamezilo přihlášení zaměnitelných OZ.

Teritorium

Teritorium ochrany je dáno dle oblastí nynějšího a plánovaného působení podniku. Podnik B by měl přihlašovat své ochranné známky na jméno, logo a produkty v zemích, ve kterých již působí a ve kterých plánuje v budoucnosti proniknout na trh. Ke zvážení jsou i země, ve kterých dochází k vývoji zaměnitelných programů či aplikací, které mají podobné funkce, uživatelské rozhraní, název i logo, což může způsobit záměnu s programem podniku B.

Dalším důvodem zápisu ochranných známek v některých státech může být podobně jako u podniku A možnost poskytnutí co-brandingové licence jiným subjektům působících v těchto státech (označování zboží určitého výrobce renomovanou ochrannou známkou jiného výrobce). Díky co-brandingu se může znásobit konkurenceschopnost ochranné známky a může dojít k jejímu zhodnocení.

¹³⁹ Worldwide IP Filings Reached New All-Time Highs in 2021, Asia Drives Growth . [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html#_footnote1

Vzhledem k téměř celosvětovému působení je vhodné přihlášení OZ mezinárodní cestou Madridským systémem.

Faktor času

Stejně jako u podniku A, OZ je třeba přihlásit co nejdříve, aby se zabránilo dřívějšímu zápisu shodné nebo podobné OZ cizím subjektem. Ideálně by měla být OZ zapsaná před tím, než se začne užívat. Případné námitky je žádoucí vyřešit před uvedením produktů s daným označením na trh, jelikož v případě neúspěšného výsledku řízení o námitkách by mohlo dojít k zákazu užívání OZ. Samotný zápis OZ však nezaručuje, že tato situace nemůže nastat později.

Délka doby ochrany ochrannou známkou je 10 a lze neomezeně při prodlužovat. V oblasti softwaru mohou mít programy životnost různé doby trvání. Ochrana názvů některých celosvětově a dlouhodobě využívaných programů může být prodlužována. V případě většiny aplikací je situace opačná, nejčastěji bývají využívány jen po několik měsíců. Přihlášení názvu mobilních aplikací k ochraně však může prodloužit dobu její životnosti. Pokud se na stejné platformě vyskytnou dvě aplikace s kolizními jmény, na platformě zůstane pro uživatele dostupná aplikace, jejíž jméno je přihlášené jako OZ (viz kapitola 2.3.1).

Náklady

Dle působení podniku A se vyplatí využití mezinárodní cesty přihlášení. Tato cesta je v případě mezinárodního přihlašování v mnoha zemích časově i finančně efektivní. Výše správních poplatků záleží na počtu známek, počtu tříd dle Niceského třídění, počtu zemí určení apod. Podobně jako v případě podniku A se počet přihlašovaných známek odvíjí od způsobů marketingu, kde může postačit pouze logo a jméno nebo se využijí i další druhy ochranných známek. Počet přihlašovaných OZ také narůstá s množstvím poskytovaných produktů (počítačových programů) s konkrétními jmény.

3.3 Porovnání strategií ochrany práva duševního vlastnictví konkrétních příkladů

3.3.1 Porovnání strategií ochrany technických řešení a řešení jiného charakteru

Speciální potřeby sektoru

Strategie ochrany duševního vlastnictví podniku A a podniku B vycházejí ze způsobu vzniku jejich produktů, z podstaty produktů a z mezinárodního působení podniků. Produkty strojírenského výrobce, podniku A, jsou hmotná zařízení, jejichž funkčnost a vlastnosti jim dávají různá technická řešení. Mnoho technických řešení lze chránit patenty a užitnými vzory a jejich ochrana je žádoucí pro zabránění konkurenci ve využití poznatků, ke kterým dospěl podnik A. Produkty podniku B jsou počítačové programy, které můžeme členit na nepatentovatelné, a vztahuje se na ně autorskoprávní ochrana, a programy jako součásti technického řešení, které mohou být patentované. Autorskoprávní ochrana je jednodušší oproti patentové v tom smyslu, že pro její vznik není třeba registrace autorského díla. Tato skutečnost vyvolává hlavní rozdíly strategií podniků. Ochrana produktů (počítačových programů, resp. zdrojových kódů) podniku B vzniká automaticky a není třeba vynaložit náklady, čas ani úsilí na její vznik. Ochrana může být podpořena obchodním tajemstvím. Podnik A nemůže použít obchodní tajemství pro ochranu technických řešení, která jsou přímo součástí výrobků, ale může je použít na výrobní či testovací postupy. Podniky mohou poskytnout licence k obchodnímu tajemství, patentům, užitným vzorům i k autorským dílům. Jelikož je podnik A výrobcem, může tak kombinovat poskytování licencí s prodejem svých výrobků. Pro podnik B je uzavírání licenčních smluv nejčastějším způsobem distribuce softwarových produktů. V souhrnu jsou tyto následky vyplývající z rozdílů charakteristiky produktů a předmětů právní ochrany podnikatelů. Podnikatelé v oblasti strojírenství se spoléhají na patentovou ochranu a užitné vzory, podnikatelé z oblasti IT kombinují autorské právo, patenty a obchodní tajemství, přičemž nejvíce užívají autorskoprávní ochrany.

Teritorium

Praktické potřeby podniků přihlašování k patentové ochraně v zahraničí jsou velmi podobné. Oba podniky působí celosvětově v mnoha zemích. Pro jejich účely získání ochrany v mnoha státech slouží mezinárodní systémy přihlašování k průmyslověprávní ochraně. Rozdílná je situace ochrany počítačových programů jako autorských děl, které jsou chráněny automaticky ve všech státech, jejichž národní předpisy uznávají autorskoprávní ochranu pro počítačové programy.

Faktor času

Z časového hlediska plynou pro oba podniky podobná doporučení, a to přihlásit předměty k ochraně co nejdříve, jelikož ochrana náleží tomu, kdo se k ní první přihlásí. Vzhledem k rychlosti vývoje v oblasti softwaru je však ještě důležitější včasné přihlášení k ochraně technických řešení pro udržení konkurenční výhody. Z tohoto pohledu je autorskoprávní ochrana pro nepatentovatelné programy velmi praktická, jelikož je účinná automaticky v okamžiku vzniku autorského díla (např. zdrojového kódu programu).

Náklady

Vzhledem k celosvětovému působení musejí oba podniky kvůli finanční náročnosti patentové ochrany selektovat země určení, ve kterých je ochrana nejefektivnější s ohledem na konkurenci, tržní potenciál apod. Oběma podnikům se vyplatí přihlášení k patentové ochraně mezinárodní cestou PCT. Náklady na zajištění průmyslověprávní ochrany se u každého podniku budou lišit vzhledem k množství patentovaných řešení, které je pravděpodobně větší u podniku A. Podniku B zajišťuje určitou část ochrany řešení autorské právo, které je bezplatné. Podniky používají také obchodní tajemství, jehož náklady nejsou předmětem této práce.

3.3.2 Porovnání strategií ochrany označení

Speciální potřeby sektoru

Ochranné známky jsou v obou případech využívány k ochraně jména podniků, loga a názvů produktů. Pro oba podniky je důležitá propagace pod určitým jménem, rozlišitelnost od konkurence a výlučnost používání jejich označení. Oba podniky by měly provádět známkové rešerše plánovaných označení. Odlišnosti odvětví, ve kterých podniky působí, nemají velký vliv na rozdíly ve strategiích pro ochranu označení (ochranné známky).

Teritorium

Ochranné známky by měly být přihlášeny v zemích, ve kterých podniky již působí anebo v budoucnosti plánují svou působnost. Ke zvážení jsou i země, ve kterých dochází k výrobě padělků či vývoji a distribuci zaměnitelných programů, aby bylo cizím subjektům v této činnosti zabráněno. Dále mohou být zváženy země, kde podniky nepůsobí přímo, ale mohou zde poskytnout licenci (např. co-branding).

Faktor času

Pro oba podniky platí, že OZ je třeba přihlásit co nejdříve, aby se zabránilo dřívějšímu zápisu kolizní OZ cizími subjekty. Ideálně by měla být OZ zapsaná před tím, než se začne užívat. Oba podniky mohou také zvážit strategii zamezení spekulací veřejnosti o názvu budoucího produktu způsobených včasným přihlášením OZ, která je veřejně dostupná v online databázi.

Náklady

V obou případech je nutné k přihlášení OZ a patentů selektovat země, ve kterých je ochrana nejefektivnější s ohledem na tržní potenciál, konkurenci apod. Podobně jako u patentů, díky celosvětovému působení podniků je pro ně výhodná mezinárodní cesta přihlášení OZ. Výše správních poplatků se v obou případech odvíjí od počtu ochranných známek (název podniku, logo, počet názvů produktů apod.), druhu ochranných známek, počtu tříd Niceského třídění, počtu zemí určení apod. Další náklady spojené s registrací ochranných známek generují překlady přihlášek a právní zastoupení.

Závěr

Hlavním cílem této práce bylo porovnání strategií ochrany duševního vlastnictví uplatňované různými typy podnikatelů. Pro dosažení cíle bylo potřeba nejprve předložit základní přehled právních nástrojů ochrany duševního vlastnictví. Aby mohly být strategie stanoveny a mezi sebou porovnány, byla ve druhé kapitole definována kritéria rozhodná pro stanovení strategií patentové a známkové ochrany.

Vymezenými faktory byly teritorialita, faktor času, speciální potřeby sektoru a náklady spojené s registrací a udržováním ochranných práv v platnosti. Teritorium ochrany, země určení, se vybírá dle podnikatelského plánu. Je to hlavní bod, ze kterého se odvíjí celá strategie. Tento plán by měl zohlednit směr vývoje podnikání, územní rozšíření působnosti podnikání, a to nejen zavedením produktů na nové trhy, ale také například poskytnutím licencí třetím subjektům.

Z časového hlediska je vždy nejdůležitější datum podání přihlášky k uznání ochranných práv, jelikož ochrana náleží tomu, kdo se k ní první přihlásí. Délka procesu registrace k ochranným právům se liší u jednotlivých cest přihlášení, a navíc je velmi individuální případ od případu. Pro přehlednost procesu jednotlivých cest přihlášení byla znázorněna schémata procesu registrace.

Kapitola Speciální potřeby sektoru představuje obecný výčet faktorů, které lze aplikovat na různá odvětví, a zvláště se zaměřuje na specifika v oblasti ochrany softwaru, která jsou následně využita v poslední kapitole pro určení strategie na konkrétním příkladu.

V kapitole Náklady spojené s registrací a udržováním ochranných práv v platnosti byl demonstrován příklad podnikatele a byla doporučena cesta přihlášení k ochraně na základě porovnání správních poplatků a s přihlédnutím k dalším nákladům spojeným s registrací k průmyslověprávní ochraně.

Pro porovnání byli vybráni dva fiktivní podnikatelé působící ve strojírenském průmyslu a IT. Z porovnání strategií velkých podnikatelů těchto dvou odvětví plynou určité společné znaky a rozdíly. Podnikatelé v obou odvětvích uplatňují ochranu duševního vlastnictví pomocí patentů, ochranných známek a obchodního tajemství. Hlavní rozdíly vyplývají z nepatentovatelnosti počítačových programů, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana. Podnikatelé, jejichž činnost zahrnuje vývoj programů, nemusí svoje výstupy přihlašovat, jelikož jsou chráněny autorským

právem od momentu vzniku díla. Díky tomu nemají na tuto ochranu ani žádné náklady a je automaticky účinná ve všech státech, ve kterých místní předpisy chrání software autorským právem. Je však možné patentovat technická řešení, jejichž součástí jsou počítačové programy. Ve strojírenství se využívají pro ochranu technických řešení produktů patenty a užité vzory. Důvodem patentování je vymahatelnost práv, doba ochrany, možnost poskytování licence a zajištění konkurenceschopnosti.

Podnikatelé mohou uplatnit obchodní tajemství na poznatky, které považují za hodnotné. Ve strojírenském průmyslu se může uplatnit například pro výrobní a testovací postupy. Je důležité kompletní fyzické, elektronické a smluvní zabezpečení při jakémkoli styku s třetími stranami, aby v případě zneužití obchodního tajemství bylo právo vymahatelné.

Oba podnikatelé působí v mnoha zemích napříč kontinenty, a přihlášení patentů i ochranných známek je v obou případech doporučeno mezinárodní cestou (PCT a Madridský systém). Hlavním východiskem pro volbu cesty přihlášení je celosvětové působení podniků v mnoha zemích, čemuž odpovídá požadovaná územní ochrana, a selekce zemí určených, ve kterých je ochrana nejefektivnější s ohledem na tržní potenciál, konkurenci apod.

Ilustrativní příklady podnikatelů slouží k přiblížení způsobu uvažování nad volbou strategií ochrany duševního vlastnictví. Není vyloučen vliv i dalších kritérií rozhodných pro stanovení těchto strategií, která v této práci nebyla uvedena. Jak je v práci uvedeno, subjekty by měly konzultovat strategii ochrany svého duševního vlastnictví s právními zástupci.

Seznam literatury

Knihy a monografické publikace:

ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4.

ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

HOŠKOVÁ, Marta. Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-25-0.

Knapp, K., Opltová, M. Problematika právní ochrany programů samočinných počítačů z hlediska práv průmyslových, práva autorského a práva soutěžního. Právník. Praha 1969. Str. 307 (Původní zdroj) – citované v: ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. Multimediální elektronický výukový materiál. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

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

MUNKOVÁ, Jindřiška, Ladislav JAKL, Hans-Georg LANDFERMANN, Cornelius RENNER. Prosazování práv z duševního vlastnictví. Učební texty. T.A. Print, s.r.o.: ELSO group, 2007.

TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-206-3.

Mezinárodní smlouvy:

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Dostupné z: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A1223\(17\)&from=CS](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A1223(17)&from=CS)

Úmluva č. 401/1921 Sb., bernská o ochraně děl literárních a uměleckých, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908

Právní předpisy:

Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostG) – A 9514 – vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656; BIPMZ 2002, 14), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. August 2021 (BGBl. I S. 4074; BIPMZ 2021, 330) – auszugsweise abgedruckt unter Nr. 2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung) – A 9516 – vom 14. Juli 2006 (BGBl. I S. 1586; BIPMZ 2006, 253), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 7. Februar 2022 (BGBl. I S. 171; BIPMZ 2022, 77, 78) – auszugsweise abgedruckt unter Nr. 3

vyhláška 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obch. známek

Vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

Vyhláška č. 134/1980 Sb., o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži

Vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

Vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

Zákon č. 145/1995 Z. z., Národnej rady Slovenskej republiky, o správnych poplatkoch

Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 495/2008 Z. z., o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správnych poplatcích

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Články v odborných časopisech:

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prumyslove_vlastnictvi/elektronicka_verze_2018/casopis2018-05.pdf

Webové stránky:

Název webu [online]. Místo vydání: Vydavatel, rok nebo datum vydání [datum citování]. Dostupné z: URL.

A guide to OAPI: what you need to know - Inventa. Redirecting to /en/ [online]. Dostupné z: <https://inventa.com/en/news/article/547/a-guide-to-oapi-what-you-need-to-know>

About. Home [online]. ASEAN IP [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://www.aseanip.org/About>

artpatent.eu - ceník služeb. artpatent - komplexní právní péče a ochrana vašeho duševního vlastnictví [online]. Dostupné z: <https://www.artpatent.eu/cs/cenik>

Blog » Patentová kancelář budoucnosti. PATENT SKY® s.r.o. » Patentová kancelář budoucnosti [online]. Dostupné z: <https://www.patent-sky.com/blog/>

Ceník | Patentový zástupce. Patentový zástupce | Bauer-IP | Patentový zástupce [online]. Dostupné z: <https://www.bauerip.eu/cenik/>

Ceník překladů, korektur, tlumočení a jazykových služeb NK Langa. NK Langa | komplexní jazykové služby: překlady, korektury i tlumočení [online]. Dostupné z: <https://www.nk-langa.cz/cenik-sluzeb/>

Ceny právních služeb | AK Cimbota. AK Cimbota | Advokátní kancelář, kancelář patentového zástupce [online]. Dostupné z: <http://akcimbota.com/cenik/>

Ceny překladů: Tým akademických překladatelů. | Překlady / i-Translators.eu. Specializované překlad i-Translators.eu [online]. Dostupné z: <https://www.i-translators.eu/ceny-cenik/>

Co je adware | Nástroj na detekci a odstranění adware zdarma | Avast. [online]. Dostupné z: <https://www.avast.com/cs-cz/c-adsware>

End User License Agreement: Everything You Need to Know. Contract Lawyers: Compare Pricing and Save [online]. Dostupné z: <https://www.contractscounsel.com/t/us/end-user-license-agreement>

EPO - FAQ - applying for a patent. EPO - Home [online]. European Patent Office. Dostupné z: <https://www.epo.org/service-support/faq/own-file.html>

EPO - The patenting process. EPO - Home [online]. Dostupné z: <https://www.epo.org/learning/materials/inventors-handbook/protection/patents.html>

EUIPO, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Příklady ochranných známek [online]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-examples#Shape_mark

Eurasian Patent Organization (EAPO). Документ перемещен [online]. Dostupné z: <https://www.eapo.org/en/>

How long does it take to register? | USPTO. United States Patent and Trademark Office [online]. Dostupné z: <https://www.uspto.gov/trademarks/basics/how-long-does-it-take-register>

International applications and national security considerations. [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html

JAPAN Trademark FAQ - MM & A, P.C.. [online]. Dostupné z: <http://www.ip-mandm.com/top/trademark-faq/>

Jednotný patent EU a Jednotný patentový soud – praktický úvod - Vědavýzkum.cz. Portál Nezávislé informace o vědě a výzkumu - Vědavýzkum.cz [online]. Dostupné z: <https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/jednotny-patent-eu-a-jednotny-patentovy-soud-prakticky-uvod>

Madrid System: Filing International Trademark Applications – The Process . [online]. Dostupné z: [https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html#:~:text=There%20are%20fi](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html#:~:text=There%20are%20five%20basic%20steps%20in%20the%20process,quality%20of%20images%2C%20payment%20of%20fees%2C%20etc.%29.%20)
[ve%20basic%20steps%20in%20the%20process,quality%20of%20images%2C%20](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html#:~:text=There%20are%20fi)
[0payment%20of%20fees%2C%20etc.%29.%20](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/basics.html#:~:text=There%20are%20fi)

Madrid System: Schedule of Fees. [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

Member States - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Home - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) [online]. [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://www.aripo.org/member-states/>

Obchodní tajemství v EU: Co přesně chrání? - Your Europe - 248478115 [online]. Dostupné z: https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-secrets/index_cs.htm

Online Fee Payment - Schedule of Fees. European Patent Office. (01.12.2022). Dostupné z: [Welcome to the EPO Online Services \(epoline.org\)](https://www.epo.org/online-services/online-fee-payment)

Patent Cooperation Treaty (PCT) Done at Washington on June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001

Patent na Holého látku proti HIV vydělává miliardy. Vyprší příští rok, ústav má ale další. Hospodářské noviny [online]. a.s. Hospodářské noviny (online) ISSN 2787-

950X. Dostupné z: <https://domaci.hn.cz/c1-65422180-patent-na-holeho-latku-proti-hiv-vydelava-miliardy-vyprsi-pristi-rok-ustav-ma-ale-dalsi>

PCT FAQs. [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html#>

PCT Fee Tables (amounts on 1 December 2022, unless otherwise indicated). Dostupné z: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>

Postup zápisu (online). Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/registration-process>

Protecting your Inventions Abroad: PCT FAQs (status on July 2022). [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>

Překlady ceník, Cena překladu, Překlady s.r.o.. PŘEKLADY s.r.o. = Kvalitní překlady od 280 Kč/NS [online]. [cit. 04.01.2023]. Dostupné z: <https://www.prekladysro.cz/ceny#content>

Registering trade marks: Filing strategy, 2018. ETDM Education Programme. EUIPO Academy Learning Portal (online). Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4720>

Software Name Trademarks Are Crucial. Trademark Attorney - US Trademark Registration Services Online [online]. Dostupné z: <https://www.gerbenlaw.com/blog/software-name-trademarks-are-crucial/>

The ABCs Of Software IP - Trade Secrets - United States. Welcome to Mondaq [online]. Dostupné z: <https://www.mondaq.com/unitedstates/trade-secrets/1183286/the-abcs-of-software-ip>

The China Trademark Process Explained. WFOE Formation & Registration in China | Hongda Service [online]. Dostupné z: <https://www.hongdaservice.com/blog/the-china-trademark-process-explained>

Trademarks - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Home - The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) [online]. [cit. 29.12.2022]. Dostupné z: <https://www.aripo.org/ip-services/trademarks/>

Volný software a autorské právo | pravoit.cz. pravoit.cz [online]. ITPRAVO.cz , Tvorbá www stránek [cit. 04.01.2023]. Dostupné z: <https://www.pravoit.cz/novinka/volny-software-a-autorske-pravo>

Vynálezy / Patenty | Úřad průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/vynalezy-patenty>

Welcome to GOV.UK [online]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees>

What is open source? | Opensource.com. Opensource.com [online].[cit. 04.01.2023]. Dostupné z: <https://opensource.com/resources/what-open-source>

Worldwide IP Filings Reached New All-Time Highs in 2021, Asia Drives Growth . [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html#_footnote1

Seznam obrázků a tabulek

Seznam obrázků

Obrázek 1 - Mapa signatářských zemí ARIPO	20
Obrázek 2 - Mapa signatářských zemí OAPI	21
Obrázek 3 - Stav UPCA k 1. 1. 2023	23
Obrázek 4 - Mapa signatářských zemí EAPC	24
Obrázek 5 - Mapa signatářských zemí PCT	25
Obrázek 6 - Znázornění procesu registrace OZ u EUIPO	29
Obrázek 7 - Znázornění procesu registrace OZ u WIPO	29
Obrázek 8 - Znázornění prioritní lhůty při přihlášení patentu národní cestou	30
Obrázek 9 - Znázornění registrace Evropského patentu u EPO	31

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Správní poplatky online přihlášení OZ národní cestou v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč.....	39
Tabulka 2 - Správní poplatky na online přihlášení černobílé OZ ve 3 třídách cestou EUIPO (Unijní přihláška ochranné známky platí automaticky pro všechny členské státy EU).....	40
Tabulka 3 - Správní poplatky na online přihlášení černobílé OZ ve 3 třídách Niceského třídění mezinárodní cestou WIPO pro všechny členské státy EU.....	40
Tabulka 4 - Součet správních poplatků přihlášení OZ národní cestou v ČR a mezinárodní cestou WIPO ve vybraných státech.....	40
Tabulka 5 - Poplatek za online obnovu zápisu OZ národní cestou v Česku, Slovenku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč.	41
Tabulka 6 - Poplatek za online obnovu zápisu OZ u EUIPO na dalších 10 let se shoduje s poplatky přihlášení OZ.	41
Tabulka 7 - Správní poplatky přihlášení patentu národní cestou v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč.....	42
Tabulka 8 - Správní poplatky online přihlášení Evropského patentu regionální cestou EPO.	43
Tabulka 9 - Správní poplatky přihlášení patentu mezinárodní cestou PCT.	43
Tabulka 10 - Poplatky za udržování patentu v platnosti národní cestou v Česku, Slovenku, Německu a Velké Británii. Částky jsou přepočteny do Kč.	44
Tabulka 11 - Poplatky za udržování Evropského patentu v platnosti regionální cestou EPO.	45

ANOTAČNÍ ZÁZNAM

AUTOR	Bc. Aneta Hanušová		
STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR/SPECIALIZACE	Specializace Mezinárodní podnikání a právo		
NÁZEV PRÁCE	Porovnání strategií ochrany duševního vlastnictví uplatňované různými typy podnikatelů		
VEDOUCÍ PRÁCE	Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.		
KATEDRA	KEP - Katedra ekonomie a práva	ROK ODEVZDÁNÍ	2023
POČET STRAN	75		
POČET OBRÁZKŮ	9		
POČET TABULEK	8		
POČET PŘÍLOH	0		
STRUČNÝ POPIS	<p>Diplomová práce se zabývá problematikou duševního vlastnictví se zaměřením na ochranné známky a patenty. Cílem práce je stanovit a porovnat strategie ochrany duševního vlastnictví uplatňované různými typy podnikatelů. Pro dosažení tohoto cíle je poskytnut přehled základních právních nástrojů pro ochranu duševního vlastnictví a jejich charakteristika. Jsou přiblíženy cesty přihlášení k ochranným právům v zahraničí a stanovena kritéria rozhodná pro stanovení strategie ochrany duševního vlastnictví. Jsou určeny dva příklady podnikatelů, pro které je dle kritérií stanovena strategie ochrany duševního vlastnictví. Strategie těchto podnikatelů jsou porovnány při použití komparativní metody. Z porovnání plynou hlavní rozdíly ve strategiích způsobené odlišnostmi oblastí podnikání. Pro podnikatele v oblasti IT je stěžejní autorskoprávní ochrana, zatímco pro strojírenský podnik je zásadní patentová ochrana. Pro oba podnikatele platí podobné využití ochranných známek.</p>		
KLÍČOVÁ SLOVA	<p>Strategie ochrany duševního vlastnictví Ochranná známka Patent</p>		

ANNOTATION

AUTHOR	Bc. Aneta Hanušová		
FIELD	Specialization International Business and Law		
THESIS TITLE	Comparison of intellectual property protection strategies applied by different types of entrepreneurs		
SUPERVISOR	Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.		
DEPARTMENT	KEP - Department of Law and Economics	YEAR	2023
NUMBER OF PAGES	75		
NUMBER OF PICTURES	9		
NUMBER OF TABLES	8		
NUMBER OF APPENDICES	0		
SUMMARY	<p>The diploma thesis deals with the issue of intellectual property with a focus on trademarks and patents. The aim of the thesis is to determine and compare the strategies of intellectual property protection applied by different types of entrepreneurs. To achieve this goal, an overview of the basic legal instruments for the protection of intellectual property and their characteristics is provided. The ways of applying for protection rights abroad are explained and the criteria decisive for determining the strategy of intellectual property protection are established. Two examples of entrepreneurs are determined for which an intellectual property protection strategy is determined according to the criteria. The strategies of these entrepreneurs are compared using the comparative method. The comparison shows the main differences in strategies caused by differences in business areas. opyright protection is crucial for IT entrepreneurs, while patent protection is essential for an engineering company. A similar use of trademarks applies to both entrepreneurs.</p>		
KEY WORDS	<p>Intellectual property protection strategy Trademark Patent</p>		

