

Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta

Lukáš Michálek

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Diplomová práce

Olomouc 2012

Já, níže podepsaný Lukáš Michálek, autor diplomové práce na téma „*Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví*“, která je literárním dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) v platném znění, dávám tímto jako subjekt údajů svůj souhlas ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, správci:

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

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

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

Prohlašuji, že moje osobní údaje jsou pravdivé.

„Prohlašuji na svou čest podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že tato práce na téma *Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví* je mým původním dílem, které jsem samostatně a nezávisle vytvořil jen s použitím podkladů v ní náležitě citovaných“

Olomouci 15. května 2012

.....
Lukáš Michálek

Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. JUDr. Ludmile Lochmanové, Ph.D. a Mgr. Michalu Černému, Ph.D. za cenné podněty při zpracování této práce a vstřícný přístup. Velký dík patří též Mgr. Lucii Adamcové za její trpělivost i věcné rady a Aleně Michálkové za jazykovou korekturu.

Obsah

OBSAH	4
SEZNAM ZKRATEK	6
<i>Právní předpisy</i>	6
<i>Další zkratky</i>	8
ÚVOD	9
<i>Vymezení tématu a cílů práce, struktura práce</i>	9
<i>Obsahové, časové a geografické vymezení textu</i>	9
<i>Charakteristika použitých zdrojů</i>	10
<i>Návrh na další výzkum</i>	10
1 OBECNĚ K LICENCI	12
1.1 Pojem licence	12
1.1.1 Soukromoprávní význam.....	12
1.1.2 Veřejnoprávní význam.....	13
1.2 Licenční právní vztah	13
2 DRUHY LICENCÍ A JEJICH KLASIFIKACE	14
2.1 Dle právního titulu vzniku licence	14
2.1.1 Zákonné licence a volná užití.....	14
2.1.2 Nucené licence.....	15
2.1.3 Smluvní licence.....	16
2.2 Podle oprávnění poskytovatele k udělení další licence a k užití jejího předmětu ..	17
2.3 Dle zvláštního způsobu kontraktace	19
2.3.1 Nabídka licence.....	19
2.4 Dle předmětu licence	21
2.5 Dle jiných kritérií	23
2.5.1 Licence křížová.....	23
2.5.2 „Nahá“ licence (angl. naked license).....	24
2.6 Někteří třídění licenčních smluv	26
3 LICENČNÍ SMLOUVA K PŘEDMĚTŮM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ	28
PODSTATNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI (ESSENTIALIA NEGOTII)	30
3.1 Identifikace smluvních stran	30
3.2 Poskytnutí oprávnění k výkonu práva z průmyslového vlastnictví (licence)	32
3.3 Určení předmětu licence	33
3.3.1 Způsobilý předmět licence.....	33
3.3.2 Omezení právních dispozic.....	38
3.4 Vymezení rozsahu užití předmětu licence	38
3.5 Určení majetkového protiplnění	40
3.5.1 Název předmětu licenčního protiplnění a jeho forma.....	40
3.5.2 K platnému sjednání úplatné licenční smlouvy.....	41
3.5.3 K platnému sjednání bezúplatné licenční smlouvy.....	42
NÁLEŽITOST FORMY	44
3.6 Forma licenční smlouvy	45
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY	49
3.7 Platnost licenční smlouvy	49
3.8 Účinnost licenční smlouvy	49

4	MARKENLIZENZVERTRAG – LICENČNÍ SMLOUVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE PODLE NĚMECKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY	52
4.1	<i>K pojmu a definici licenční smlouvy</i>	52
4.2	<i>Právní povaha licenční smlouvy</i>	52
4.2.1	<i>Základní typy licencí</i>	52
4.2.2	<i>Aplikace právní úpravy nejbližšího zákonem regulovaného smluvního typu</i>	54
	ZÁVĚR.....	60
	BIBLIOGRAFIE	62
	<i>Knižní publikace – primární zdroje.....</i>	62
	<i>Knižní publikace – sekundární zdroje</i>	63
	<i>Odborná periodika</i>	64
	<i>Internetové stránky</i>	65
	<i>Rozhodnutí</i>	65
	<i>Kvalifikační práce.....</i>	66
	ABSTRAKT	67
	ABSTRACT	68
	SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV	69
	LIST OF KEYWORDS	70
	PŘÍLOHY	71

Seznam zkratek

Právní předpisy

AZ	zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 1. 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. 3. 2012 (BGBl. 2012 II S. 178) geändert worden ist
Lanham Act	U. S. Trademark (Lanham) Act, of 6. Juli 1946 (Pub. L. 79–489, 60 Stat. 427), codificated in 15 U. S. C. § 1051–1141n
LZPS	usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. 10. 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 24. 11 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist
N 207/09	Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství. Úřední věstník L 078, 24. března 2009, s. 1–42.
N 2100/94	Nařízení Rady (ES) č. 2100/1994 ze dne 27. července 1994, o odrůdových právech Společenství. Úřední věstník L 227, 1. září 1994, s. 1–30.
N 6/02	Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001, o (průmyslových) vzorech Společenství. Úřední věstník L 003, 5. ledna 2002, s. 1–24.
NOZ	„nový občanský zákoník“, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ObchZ	zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
OPZO	zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů
OSŘ	zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
OZ	zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PatG	Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 12. 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Art. 13 des Gesetzes vom 24. 11. 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist

PUÚ	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná vyhláškou Ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.
SFEU	Smlouva o fungování Evropské unie (C2008/115/01). Úřední věstník C 115, 9. května 2008, s. 1–338.
TRIPS	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví), nedílná součást a příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) sjednané dne 15. dubna 1994 v Marrákeši, uveřejněné sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
Úmluva WIPO	Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná 2. října 1979, uveřejněná vyhláškou Ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.
VZN	zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
ZEP	zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
ZOHS	zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
ZOT	zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
ZOZ	zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
ZPV	zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů
ZUV	zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů
ZVPPV	zákon č. 226/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
ŽZ	zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Další zkratky

BGBI.	Bundesgesetzblatt (Spolková sbírka zákonů)
ČR	Česká republika
ESD	Soudní dvůr EU (Evropský soudní dvůr)
EU	Evropská unie
NS	Nejvyšší soud
NSS	Nejvyšší správní soud
SRN	Spolková republika Německo
TLD	Top level domain (doména nejvyšší úrovně)
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
ÚS	Ústavní soud
USA	United States of America (Spojené státy americké)
WIPO	World Intellectual Property Organisation (Světová organizace duševního vlastnictví)

Úvod

Vymezení tématu a cílů práce, struktura práce

Za název této diplomové práce bylo s ohledem na požadavky stručnosti a výstižnosti zvoleno legální pojmenování smluvního typu upraveného v § 508 n. ObchZ. Z hlediska předmětu licence se práce zaměří na ochrannou známku.

Vzhledem k rozsahu diplomové práce by nebylo možné pouze takto obecně vymezené téma podrobně vyčerpat ve všech jeho aspektech. Proto stanovují tyto následující cíle, jimž odpovídá též členění práce na čtyři hlavní kapitoly.

Práci nelze započít jinak, než obecným pojednáním o licenci. Následovat bude přehled jejich nejrůznějších druhů. Stěžejním cílem této práce je interpretovat podstatné náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví dle platné a účinné právní úpravy v § 508–515 ObchZ. Pozornost je věnována podstatným náležitostem z důvodu omezeného rozsahu práce a s ohledem na jejich význam pro právní kvalifikaci smlouvy.

Na závěr této práce bude proveden rozbor právní povahy a typové úpravy licenční smlouvy podle právního řádu Spolkové republiky Německo. Právní řád SRN byl vybrán z několika důvodů. Jednak náleží spolu s právním řádem ČR ke kontinentálnímu právnímu systému a zároveň do rodiny příbuzných právních řádů. Geograficky je SRN sousedním státem ČR a z makroekonomického hlediska jejím největším obchodním partnerem. Lze předelat, že licenční smlouva není v SRN zákonem upravena jako smluvní typ. Z těchto důvodů se jako zásadní jeví zjistit, zda a jakou zvláštní zákonnou úpravu smluvního typu na ni lze, ať již přímo, či analogicky aplikovat.

Součástí práce jako její příloha bude též vzorový návrh licenční smlouvy k ochranné známce obsahující nejen všechny náležitosti podstatné z hlediska platného uzavření smlouvy, ale též další vhodné náležitosti.

Obsahové, časové a geografické vymezení textu

Za východisko této práce lze považovat platné a účinné právní předpisy ČR. V potaz je však třeba brát i relevantní a zavazující prameny práva, pocházející z jiných právních řádů (mezinárodního a unijního), které se stávají součástí národního právního řádu ČR. Do okruhu jejich věcné působnosti však úprava typové licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví nespadá. Pozitivně-právně upravit smluvní typy je úkolem národních právních

řádů. Dochází jen k nepřímému ovlivňování prostřednictvím unifikace či harmonizace v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a hospodářské soutěže.

Soukromoprávní úprava závazkových poměrů v ČR v současnosti postrádá obecnou úpravu licenční smlouvy. Zákonná úprava zná dva speciální typové kontrakty – licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví a licenční smlouvu k předmětům práva autorského a práv souvisejících. Tématem této práce je první z nich.

Práce se sice primárně zaměřuje na výklad účinných právních předpisů, opomenout však nelze rekonstrukci soukromého práva, která mimo jiné přináší sjednocenou úpravu obecné typové licenční smlouvy. Právní stav *de lege ferenda* nebude podroben komplexnímu srovnávání, ale bude zmíněn tehdy, odlišuje-li se od právní úpravy současné nebo přináší-li výslovné řešení zákonem dosud neřešených otázek.

Část práce je zaměřena na interpretaci platné právní úpravy licenční smlouvy v SRN – zejména občanského zákoníku a známkového zákona.

Charakteristika použitých zdrojů

V zásadě lze lišit dva modely zpracování tématu a tomu odpovídající formy. Prvním je monotematická odborná literatura zaměřená přímo na téma licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Druhým jsou pak velice obecně zaměřené monografie na téma duševního či průmyslového vlastnictví. V rámci tohoto komplexního pojetí jsou pak určité pasáže věnovány právním dispozicím s předměty průmyslového vlastnictví a konkrétně i licenční smlouvě.

Krom toho, že práce vychází z platných a účinných právních předpisů upravujících danou materii, je jejím primárním pramenem česká a v části čtvrté též německá odborná literatura. Ze subjektivního pohledu autora vynikají ve zpracování tématu licenční smlouvy texty následujících autorů: I. Telce¹, M. Boháčka² a I. Pelikánové³. Dále je užito též důvodových zpráv k zákonům a judikatury českých i zahraničních soudů.

Návrh na další výzkum

Nedostatek právní úpravy obecného smluvního typu vyvolává řadu sporných otázek, jimž bude věnována pozornost při interpretaci podstatných náležitostí smluvního typu dle

¹ TELEČEK, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví 1: Lidsko-právní základy – licenční smlouva*. Brno: Doplněk, 2002. 202 s.

² BOHÁČEK, Martin in DĚDIČ, Jan (ed) a kol. *Obchodní zákoník. Komentář – 4. díl*. Praha: Polygon, 2002. s. 3518–3552.

³ PELIKÁNOVÁ, Irena. *Komentář k obchodnímu zákoníku – 4. díl*. Praha: Linde Praha, 1997. 600 s.

§ 508 n. ObchZ. Současně však nelze vyčerpávajícím způsobem postihnout pravidelné náležitosti licenčních smluv. Zde se tak otvírá prostor pro rozsáhlejší zpracování tématu.

Část věnovaná německé právní úpravě smluvních licencí ochranných známek si klade za cíl zjistit právní povahu licenční smlouvy, jakož i aplikovatelnou zákonnou typovou smluvní úpravu. To se zdá být vhodným obecným základem a východiskem pro další výzkum, který by mohl navázat interpretací konkrétních práv a povinností stran známkové licenční smlouvy, odpovědnosti za vady, možnosti dalších právních dispozic s udělenou licencí apod.

1 Obecně k licenci

1.1 Pojem licence

Výraz **licence** pochází zcela zřejmě z latinského jazyka, ve kterém má verbum *licere* význam „dovolit“ a substantivum *licentia* znamená především „dovolení“, ale také „volnost“ či „svobodu“. Pojem licence je pojmem právním se specifickým obsahem. Již snaha o základní vymezení se však střetává s úskalím polysémie v důsledku jeho necitlivého používání v praxi. Podrobíme-li platný právní řád ČR bližšímu zkoumání, zjistíme, že výraz „licence“ zákonodárce použil v mnoha právních předpisech bez zachování významové jednotnosti, což může být zdrojem nepřesností.⁴ Jiný význam je licencím přikládán v právu soukromém, a jiný v právu veřejném. Přitom jednotná a vhodně zvolená terminologie přispívá k právní jistotě, je jedním ze základních předpokladů racionální právní úpravy, a nevyvolává nadbytečné interpretační a aplikační problémy.

1.1.1 Soukromoprávní význam

Nejprve tedy k pojmu licence, tak jak je tradičně chápán v subsystému práva soukromého, respektive v oboru práv duševního vlastnictví.

Podstatou licence je *právo za úplatu či bezplatně užívat nehmotný statek ve vymezeném rozsahu a požívat jej – přisvojit si jeho užítky –, vyplývající přímo z ustanovení právního předpisu, ze shodné vůle (konsensu) stran, nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci na základě zákona.*

Smluvní licencí se rozumí licenční smlouvou udělené *svolení (souhlas) či oprávnění k jinak právem zapovězenému či fakticky neumožněnému výkonu majetkového práva duševního vlastnictví jinou osobou, resp. k využívání předmětu takového práva (uměleckého či vědeckého díla, tzv. quasidíla, chráněného i nechráněného označení, technického výtvoru apod.), aniž by zároveň došlo ke zcizení samotné majetkové hodnoty.*⁵ Tomuto významu odpovídá i etymologie slova licence.

⁴ Viz případ veřejnoprávní licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání a soukromoprávní licence k užití rozhlasového nebo televizního vysílání, který uvádí I. Telec in TELEC: *Přehled práva ...1.*, s. 99. Zmatená terminologie právních předpisů může negativně ovlivnit i posouzení otázky, zda správní orgán rozhodl o soukromoprávním či veřejnoprávním sporu nebo jiné právní věci, a může tak vést ke kompetenčním konfliktům o pravomoc mezi civilními a správními soudy.

⁵ Srov. BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Oeconomica, 2002, s. 114; TELEC: *Přehled práva...1.*, s. 99. § 2358 odst. 1 NOZ licenci definuje jako „oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví“.

1.1.2 Veřejnoprávní význam

V subsystému práva veřejného je licenci přisuzován význam *zvláštního veřejnoprávního oprávnění uděleného rozhodnutím kompetentního vykonavatele veřejné správy k provozování určité státem regulované činnosti*.⁶ Je to důsledek laického nahlížení na licenci optikou obecného jazyka jako na dovolení či svolení k jakékoli činnosti, která je jinak zakázána. Zákonodárce zejména nerespektoval fakt, že právní jazyk pro oblast práva veřejného disponuje pojmem koncese, který by byl pro označení administrativních oprávnění k výkonu různých činností mnohdy výstižnější.

1.2 Licenční právní vztah

Licenci lze jednak vnímat v širším smyslu slova jako právní vztah. **Licenční právní vztah (poměr)** lze charakterizovat několika popisnými přívlastky. Z povahy věci každý právní vztah musí mít alespoň dva subjekty v postavení stran; bude tedy vždy *dvoustranný* a výjimečně i vícestranný. Jedná se především o vztah *závazkový*, typický tím, že jeho strany jsou zavázány k určitému plnění, a z jejich vztahu jim vyplývají vzájemná práva a povinnosti. *Relativní* je proto, že představuje vazbu alespoň dvou individuálně určených subjektů, jejichž ekonomické zájmy jsou stejného charakteru, ale opačného zaměření, a práva a povinnosti z něj plynoucí nepůsobí bez dalšího vůči třetím osobám, ale zásadně jen *inter partes*.⁷ V neposlední řadě jde o vztah *majetkový*. Závazkové vztahy jsou ze své podstaty zaměřeny na směnu majetkových hodnot ve společnosti. Je též závazkem *kauzálním*, a to z hlediska existence kauzy a povinnosti ji prokázat, nikoli jejího vyjádření, byť hospodářský důvod vzniku závazku bude zpravidla patrný již právního titulu jeho vzniku. Licenční závazkový vztah však *nemusí být nutně vztahem synallagmatickým*, i když tuto variantu zákonodárce preferuje.⁸ Synallagmatické závazkové vztahy jsou v praxi čtenější, neboť „obligace jsou formou, v níž se uskutečňuje směna na trhu a trh si přirozeně vynucuje majetkovou rovnováhu plnění.“⁹

⁶ HENDRYCH, Dušan a kol. *Právní slovník*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 379.

⁷ HURDÍK, Jan in ELIÁŠ: *Občanský zákoník...*, s. 1407; PELIKÁNOVÁ, Irena. *Obchodní právo 4*. Praha: ASPI, 2009, s. 12.

⁸ § 508 odst. 1 ObchZ považuje úplatnost licenční smlouvy za její podstatnou náležitost. Naopak ustanovení § 46 odst. 1 AZ a § 2358 odst. 1 NOZ úplatnost licenčních smluv pouze předpokládají jako obvyklou.

⁹ PELIKÁNOVÁ: *Obchodní právo 4*, s. 15.

2 Druhy licencí a jejich klasifikace

Licence lze z různých hledisek přímo třídit, příp. i jen výstižněji charakterizovat vzhledem k jejich nosným znakům. Prakticky se to týká především licencí smluvních, určité charakteristiky je však možno uplatnit též u licencí zákonných a nucených.¹⁰ Platné právní předpisy momentálně operují s pojmy licencí zákonných, nucených, výhradních a nevýhradních (též výlučných a nevýlučných), licenčních smluv kolektivních, hromadných i nucenou licencí křížovou.

2.1 Dle právního titulu vzniku licence

Předně je možné jakoukoli licenci – ve smyslu oprávnění k užití nehmotného statku – kategorizovat podle právního důvodu jejího vzniku na zákonnou, nucenou a smluvní. Jedná se o základní druhy licencí podle platného právního řádu ČR, které plní odlišné funkce. Odvíjí se od nich též další třídění a charakteristika licencí, přičemž největší rozmanitost vzhledem ke schopnosti zohlednit vůli stran vykazují licence smluvní.

Právním titulem vzniku jednotlivých druhů licencí je buď zákon sám, nebo na základě zákona právní skutečnost – smlouva nebo individuální správní akt. Odlišný není jen důvod právní, ale též hospodářský.

2.1.1 Zákonné licence a volná užití

Právním důvodem vzniku zákonné licence je zákon sám, což je situace v soukromém právu výjimečná. Právní následek vzniká přímo ex lege, bez nutnosti přistoupení jakékoli právní skutečnosti – nepodmíněně. Zákonná licence opravňuje k plošnému, v zákoně vymezenému a zpravidla bezúplatnému výkonu práv duševního vlastnictví (případně i jiných práv k nehmotným statkům), resp. užití jejich předmětu, nezávisle na vlastníku (majiteli) práv a jeho vůli.

Zákonné vymezení jejího rozsahu a účelu nelze zaměňovat s podmiňující právní skutečností. Na výkon tohoto oprávnění vzniká právní nárok. Kauzou neboli cílem ekonomickým je zohlednit zvláštní veřejný zájem na konkretizovaném způsobu a účelu užívání nehmotného statku předem nedefinovaným okruhem osob. Zájem musí být natolik

¹⁰ Lze například hovořit o nevýhradnosti zákonných licencí podle AZ nebo podle § 12 odst. 2, 3 OZ, dále o udělení nevýhradní, resp. nevýlučné nucené licence na vynález ze strany ÚPV podle § 20 VZN. § 9 zákona č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, upravuje podmínky udělení nevýlučné křížové nucené licence k právu k rostlinné odrůdě.

důležitý a nezpochybnitelný, že není třeba předem a individuálně zkoumat poměry oprávněných subjektů.

Zákonné licence nacházejí výrazné uplatnění v právu autorském (např. § 30b-39 AZ), ale též v právu na ochranu osobnosti fyzické osoby neboli všeobecném osobnostním právu (§ 12 odst. 2 a 3 OZ).

Zákonné licence bývají obvykle spojovány s právem autorským, ale nikoli s právem průmyslového vlastnictví. U chráněných označení veřejný zájem na jejich obecném „průmyslově-právním“ užívání není dán. Podle některých názorů mimosmluvní instituty užití – zákonné a nucené licence – u práv na označení nepřichází v úvahu, neboť jsou v rozporu s funkcemi těchto práv.¹¹ Právní zakotvení těchto institutů by narušilo zejména rozlišovací a identifikační funkce ochranné známky, individualizační funkce obchodní firmy, autentifikační schopnosti označení původu a zeměpisných označení, a tím by absolutně popřelo smysl existence právní ochrany těchto nehmotných statků.

Otázkou však je, zda by nebylo možné za zákonné licence považovat i některé instituty známé právní úpravě průmyslového vlastnictví, a to i u práv na označení. Jako příklad lze uvést tyto instituty: omezení účinků ochranné známky (§ 10 ZOZ), vyčerpání práv z ochranné známky (§ 11), práva subjektů vymezených v § 12 ZOZ.¹² Rozpoznat v konkrétním případě, zda jde o negativní vymezení právní ochrany nehmotného statku nebo o zákonnou licenci, může být značně obtížné, neboť zákonné licence představují rovněž výjimku z právní ochrany.

Institutem podobným zákonným licencím jsou tzv. volná užití. AZ tak označuje některá užití, která se nepovažují za zákonem chráněná užití autorského díla. V jejich případě tak nejde o licenci. Někteří autoři jsou toho názoru, že jejich rozlišování nemá praktický význam.¹³

2.1.2 Nucené licence

Právním důvodem vzniku nucené licence je konstitutivní rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu, které určí osobu oprávněného uživatele a stanoví rozsah

¹¹ KNAP, Karel, KUNZ, Otto, OPLTOVÁ, Milena. *Průmyslová práva v mezinárodních vztazích*. Praha: Academia, 1988, s. 132.

¹² Omezení účinků ochranné známky podle § 10 ZOZ považuje za zákonnou licenci Z. Slovákova. Viz SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2006, s. 150.

¹³ „Zákonné rozlišování mezi volným užitím a bezúplatnými zákonnými licencemi nemá v současnosti prakticky žádný význam. Z hlediska vymezení rozsahu autorského práva dílo užit (§ 12 a násl. AutZ) jsou i volná užití povahově zákonnými licencemi, neboť se jedná o zákonem (bezesmluvně) dovolená užití.“ TŮMA, Pavel. *Licenční vztahy v autorském právu*. Disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 38.

a podmínky oprávnění.¹⁴ Nucená licence taktéž sleduje veřejný zájem, nikoli však na obecném nebo volném užití, nýbrž má zabránit zneužívání výlučných práv. Byť nejsou v praxi nucené licence téměř vůbec udělovány, jejich právní úprava vytváří významnou pojistku před zneužíváním průmyslových práv jejich majiteli.

S institutem nucených licencí se setkáváme v právní úpravě předmětů průmyslového vlastnictví, které vznikají technicky zaměřenou duševní tvůrčí činností.¹⁵ K zakotvení institutu nucených licencí pro patenty a užité vzory v národním zákonodárství opravňuje členy Unie na ochranu průmyslového vlastnictví čl. 5 písm. A PUÚ.¹⁶

Zákaz udílení nucených licencí k ochranným známkám zakotvuje čl. 21 TRIPS. Právo známkové má však k dispozici jiný institut, jehož pomocí lze zabránit zneužívání ochranné známky. Jedná se o možnost zrušení ochranné známky pro neuzívání podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ.

2.1.3 Smluvní licence

Jelikož jsou práva duševního vlastnictví právy soukromými, lze taková práva jiné osoby vykonávat zásadně jen na základě jejího souhlasu. Souhlas je jako volní projev obvykle vyjádřen ve smlouvě, proto se hovoří o smluvních licencích. U smluvních licencí je vymezení rozsahu oprávnění i případné sjednání úplaty čistě věcí svobodné vůle stran.

Jednostranné právní úkony jsou právu obligačním považovány za výjimku.¹⁷ Někteří autoři však uznávají možnost udělení licence jednostranným právním úkonem.¹⁸ Takovou možnost by bylo lze v případě ochranných známek dovodit z čl. 19 odst. 2 TRIPS.

Naproti tomu účelem mimosmluvních institutů užití je autoritativními vrchnostenskými zásahy vyvážit oprávněné zájmy osob, jimž práva k nehmotným statkům svědčí, s obecnými zájmy společnosti, protože důsledkem neúměrně široké právní ochrany může být jen rezignace na užívání nehmotných statků, nebo hromadné a nezadržitelné porušování práv jejich vlastníků.

¹⁴ V současnosti se řízení o udělení nucené licence zahajuje na návrh osoby, která požaduje udělení nucené licence (viz např. § 20 odst. 1 VZN).

¹⁵ Nucená licence na využívání předmětů práv duševního vlastnictví je upravena pro vynálezy v § 20 VZN, pro biotechnologické vynálezy v § 9 z. č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, a pro užité vzory se na základě § 21 odst. 2 ZUV použije obdobně § 20 VZN. Možné je též udělení nucené licence k odrůdovým právům Společenství na základě čl. 29 N 2100/94.

¹⁶ Čl. 5 písm. A PUÚ stanovuje podmínky pro nucené licence: ochrannou (karenční) dobu, nevýlučnou povahu licence a její převoditelnost pouze v rámci převodu podniku.

¹⁷ „V soukromém právu nemůže jeden subjekt druhému nejen ukládat povinnosti, ale ani na něj nemůže jednostranně převádět práva.“ MELZER, Filip. *Právní jednání a jeho výklad*. Brno: Václav Klemm, 2009, s. 19.

¹⁸ „Vyloučit nelze ani poskytnutí licence komukoli jednostranným veřejným prohlášením poskytovatele, je-li tak jeho svobodnou vůlí. Autorský zákon ani jiný zákon takové jednání nezakazuje. Nejde však o pravidelný způsob kontraktace.“ TELEČEK, Ivo, TUMA, Pavel. *Autorský zákon – komentář*. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 479.

2.2 Podle oprávnění poskytovatele k udělení další licence a k užití jejího předmětu

Bezesporu nejvýznamnějším referenčním kritériem smluvních licencí je okolnost, zda licenční smlouva zachovává poskytovateli možnost výkonu práva užívacího a práva svolit k užití předmětu licence jinou osobou, nebo zda výkon těchto dílčích oprávnění vylučuje. V případě zachování zmíněných práv poskytovatele v plném rozsahu se hovoří o licencích nevýhradních či nevýlučných, v případě jejich bezvýjimečného omezení o licencích výhradních či výlučných. Terminologie je však značně nejednotná, přičemž takovouto neopodstatněnou nejednotnost je v právu nutno vnímat vždy negativně.¹⁹ V zásadě se však tyto dvojice pojmů užívají promiskue.

Zajímavé řešení nabízí I. Telec, který z hlediska existence práva poskytovatele udělit další licenci třetí osobě, označuje licenci za výhradní či nevýhradní po vzoru AZ. Výhradní licence však navíc rozlišuje podle toho, zda je poskytovatel nadále oprávněn sám předmět licence užívat – licence výhradní výlučná –, či je povinen se takového jednání zdržet – licence výhradní nevýlučná.²⁰ V tomto pojetí nelze pojmy výhradní a výlučný ztotožňovat. Lze však předpokládat, že současné užívání obou termínů v různých významech by v praxi způsobovalo nedorozumění.

Z § 47 odst. 2 AZ i § 2360 odst. 1 NOZ vyplývá, že zůstane-li poskytovateli licence zachováno pouze právo nehmotný statek sám užit, jedná se stále o výhradní (výlučnou) licenci. K tomuto závěru lze dospět i v případě licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, přestože obchodní zákoník podobným ustanovením nedisponuje. ÚPV zapisuje licence buď jako výlučné, nebo jako nevýlučné; jiná varianta neexistuje. Protože zachování užívacího práva poskytovatele odporuje vymezení nevýhradní licence v § 511 odst. 1 ObchZ, musí jít stále o licenci výhradní. Výhradní licenci omezenou ve prospěch poskytovatele M. Boháček nazývá licenci „sólovou“, výhradní licenci takto neomezenou pak jako „plnou“.²¹

Obdobně lze kategorizovat licence zákonné a nucené na základě jinak formulovaného kritéria. Tedy podle toho, zda je možné, aby k předmětu těchto licencí vzniklo další oprávnění k užití, ať už z kteréhokoli právního titulu, nebo aby jej vykonával vlastník (majitel) předmětu

¹⁹ Dokonce se lze setkat s neopodstatněným názorem, že nevýhradnost licence spočívá v tom, že její nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám; BEJČEK, Josef, ELIÁŠ, Karel, RABAN, Přemysl a kol. *Kurs obchodního práva: obchodní závazky*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 542 s. Rozporuplně si počíná též legislativa – § 47 AZ rozlišuje licence výhradní a nevýhradní, kdežto § 18 odst. 1 ZPV a § 32 odst. 2 ZOZ, ale i další zvláštní zákony na ochranu průmyslového vlastnictví je nazývají výlučnými a nevýlučnými.

²⁰ TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana*. Brno: Doplněk, 2006. s. 35–36.

²¹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního...*, s. 127; BOHÁČEK, Martin in DĚDIČ: *Komentář...4. díl*, s. 3542.

duševního vlastnictví sám. Ani ÚPV při udělování nucené licence není oprávněn tuto její vlastnost určit na základě správního uvážení. U obou druhů mimosmluvních licencí určení její (ne)výhradnosti vyplývá z ustanovení zákona výslovně, případně z jeho kontextu.²²

Celá problematika (ne)výhradnosti licencí je otázkou zachování, podmínění, omezení či dokonce vyloučení dílčích oprávnění poskytovatele licence, jež jsou součástí jeho výlučného absolutního práva k duševnímu vlastnictví. Jedná se o právo nehmotný statek užívat a svolit k jeho užití jinou osobou. Byť by byla sjednána licence výhradní, v žádném případě nedochází k zániku dispozičních a užívacích oprávnění poskytovatele, a to ani po dobu trvání licence. Tyto trvají nadále, avšak poskytovatel není oprávněn je vykonávat nebo pouze v rozsahu a za podmínek v licenční smlouvě dohodnutých, protože se k omezení oprávnění plynoucích z jeho absolutního práva obligačně vůči nabyvateli zavázal.

Licence plná a licence nevýhradní, v jejich zákonném znění, představují dvě krajní varianty určení rozsahu práv poskytovatele licence. Ale lze si jistě představit i jiná řešení. I nevýhradní licence může obsahovat určité stranami dohodnuté restriktce v neprospěch poskytovatele licence. Ten se může například vzdát výkonu práva užití předmět licence, zavázat se neudělit licenci vyjmenovaným významným konkurentům nabyvatele, garantovat nabyvateli určité výhody (např. výhradu teritoria u franchisingu)²³ nebo doložku nejvyšších výhod (tzn., že budoucím nabyvatelům neposkytne lepší podmínky)²⁴. V souladu s principem autonomie vůle soukromoprávní předpisy v tomto ohledu dohodě stran zvláštní meze nekladou.

Významná omezení jsou však povahy veřejnoprávní. Konkrétně plynou z čl. 101 a 102 SFEU a ze zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS). Licenční smlouvy nesmí „narušovat“ hospodářskou soutěž. Týká se to především sjednávání zakázaných kartelových dohod a zneužívání dominantního postavení na trhu.

Určení rozsahu zachování užívacího práva poskytovatele k předmětu licence není nezbytnou součástí licenční smlouvy. Nejedná se o její podstatnou náležitost, a pokud si ji strany výslovně neupraví, uplatní se dispozitivní ustanovení § 511 odst. 1 ObchZ o nevýhradnosti licence. Vyvratitelnou právní domněnku nevýhradnosti licence obsahují shodně § 47 odst. 1 AZ a § 2362 NOZ. Tato domněnka je zcela v souladu s účelem licenční

²² Všechny zákonné licence jsou ze své povahy nevýhradní. Ustanovení § 20 odst. 1 VZN charakterizuje nucenou licenci jako nevýlučné právo k využívání vynálezu. Na obdobné užití § 20 VZN odkazuje pro účely užitých vzorů § 21 odst. 2 ZUV a pro účely ochrany topografií integrovaných obvodů § 18 odst. 2 zákona ZOT. Nucená a nucená křížová licence k odrůdám rostlin nebo plemenům zvířat chráněných patentem podle § 9 odst. 1 zákona č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, je též ze zákona nevýlučná.

²³ BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář...4. díl*, s. 3542.

²⁴ Tamtéž s. 3542.

smlouvy, která nemá primárně nahrazovat smlouvu převodní, i s významem nehmotných statků, k nimž lze v důsledku potencionální ubikvity nezávisle zřídit více oprávnění k užití současně. Jakoukoli odchylnou vůli stran je třeba ve smlouvě výslovně projevit.

V licenčních smlouvách k předmětům průmyslového vlastnictví je lépe se vyvarovat prostého označení licence za výhradní (výlučnou) a namísto toho odpovídající vzájemné určení práv stran doslovně specifikovat, případně výhradnost definovat. Obchodní zákoník totiž nezná vyvratitelnou právní domněnku „plné výhradní licence“ jako je tomu v § 47 odst. 2 AZ nebo v § 2360 odst. 1 NOZ, ale nezná též ani samotný pojem výhradní licence. Spor by tak mohl vzniknout ohledně toho, zda je poskytovatel nadále oprávněn k využití předmětu licence. Podle mého názoru nelze podat jednoznačnou odpověď z toho důvodu, že se v takovém případě bude jednat o problém výkladu smlouvy a nikoli zákona, a proto bude třeba vycházet z obsahu konkrétní smlouvy. V pochybnostech bych se však přikláněl k analogickému užití zákonné domněnky podle § 47 odst. 2 AZ. Právo poskytovatele užívat předmět licence by tak muselo být při poskytnutí výhradní licence zvláště sjednáno.²⁵ Ke stejnému závěru dochází též německá právní věda.²⁶

2.3 Dle zvláštního způsobu kontraktace

2.3.1 Nabídka licence

Nabídku licence nelze považovat za zvláštní druh licence z hlediska právního titulu jejího vzniku – tím je smlouva –, ale za speciální veřejný návrh, který pozměňuje proces uzavírání licenčních smluv, a má další důsledky.

Nabídka licence představuje modifikaci klasického kontraktačního schématu upraveného generálně v § 43 n. OZ. V platné legislativě je zakotvena pouze v § 19 VZN, kde je v odstavci prvním definována jako prohlášení přihlašovatele vynálezu či majitele patentu u ÚPV, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu. ÚPV nabídku licence oficiálně zapíše do rejstříku a publikuje ve věstníku. Prohlášením o nabídce licence je vázán i právní nástupce přihlašovatele vynálezu nebo majitele patentu.²⁷ Její smysl spočívá v zavádění nových technických poznatků k širokému veřejnému využití na straně jedné, a v určitých

²⁵ Shodně viz SLÁMA, Jiří. Licenční smlouva. *Bulletin advokacie*, 2008, roč. 15, č. 12, s. 26.

²⁶ Viz FEHRENBACHER, Oliver. Der Lizenzvertrag. *Juristische Rundschau*, 2001, Nr. 8, s. 310

²⁷ ČADA, Karel in HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 70.

finančních výhodách pro majitele patentu na straně druhé.²⁸ Dle § 19 odst. 3 VZN není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence. Jedná se tedy o úplatné smluvní užívání patentovaného vynálezu. Výše úplaty je předmětem dohody stran. V případě sporu se může majitel patentu domáhat jejího určení u civilního soudu.²⁹

Institut nabízí alternativu ke klasickému vyjednávání o uzavření smlouvy s jednotlivými zájemci zejména pro ty majitele patentů, kteří nejsou schopni vynález průmyslově využít vlastní podnikatelskou činností, nebo takovým jeho využitím nezískají významnou konkurenční výhodu na trhu.

Kdo činí nabídku licence, dobrovolně omezuje tímto svým neodvolatelným písemným prohlášením učiněným vůči ÚPV vlastní výlučné právo k užití předmětu průmyslového vlastnictví i svobodu svého rozhodování o uzavření konkrétních licenčních smluv. Zároveň tímto zakládá pro všechny potencionální nabyvatele právní nárok na udělení nevýhradní (nevýlučné) licence. Realizací tohoto právního nároku písemným sdělením přijetí nabídky licence přihlašovatelé nebo majitelé patentu dochází k uzavření licenční smlouvy bez potřeby dalšího souhlasu majitele patentu.³⁰ Neslučitelná je s výhradní licencí. Jednak ji nelze učinit, byla-li udělena výhradní licence – došlo by tím k jejímu porušení –, a jednak tímto způsobem nelze udělovat výhradní licence.

Literatura obvykle dovozuje, že se jedná o veřejný příslib podle § 850 n. OZ.³¹ Ten je sice také jednostranným neadresným právním úkonem, ale poskytnutí plnění je vázáno na určitý výkon, tedy činnost spojenou s výsledkem.³² Navíc nedochází ke vzniku smlouvy; veřejný příslib je tzv. kvazikontraktem.

Nabídka licence je zcela zvláštním typem veřejného návrhu na uzavření smlouvy, který je přípustný a právně účinný pouze v zákonem výslovně vymíněných případech. Aktuálně pouze jako oferta patentové smluvní licence, jinak řečeno návrh na uzavření licenční smlouvy k vynálezu, který je navíc nutno učinit u ÚPV, respektive jej úřadu písemně doručit za účelem zveřejnění v patentovém rejstříku. U jiných předmětů průmyslového vlastnictví shodný postup uplatnit nelze, protože jej právní úprava smluvního procesu v občanském a obchodním zákoníku neumožňuje. Specifika nabídky licence lze doložit srovnáním.

²⁸ Správní poplatky za udržování patentu v platnosti vyměřované podle přílohy zákona č. 173/2002 Sb. se platí na základě § 19 odst. 4 VZN v poloviční výši. Zveřejněním nabídky licence v patentovém rejstříku lze s nízkými náklady oslovit široký okruh potencionálních nabyvatelů.

²⁹ Příslušným soudem je na základě § 6 odst. 1 písm. a) ZVPPV Městský soud v Praze.

³⁰ KNAP, KUNZ, OPLTOVÁ: *Průmyslová práva...*, s. 134.

³¹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního...*, s. 117.

³² HULMÁK, Milan in ELIÁŠ, Karel (ed) a kol. *Občanský zákoník...*, s. 2438.

Nemůže jít o návrh na uzavření smlouvy podle § 43a odst. 1 OZ, protože je právním úkonem neadresným; musí být doručena ÚPV z důvodu požadavku na zveřejnění v rejstříku, je však určena blíže neurčitěmu a nespecifikovanému okruhu osob.

2.4 Dle předmětu licence

Právně významné je též třídění licencí na základě předmětu takové licence, a to z hlediska jeho druhu, u smluvních licencí též z hlediska jeho právní ochrany a způsobu určení předmětu smlouvy.

S ohledem na praxi smluvních závazkových vztahů je nejdůležitější členění podle konkrétního druhu nehmotného statku, nebo lépe předmětu duševního vlastnictví, na **licence vynálezu, ochranné známky, autorského díla, know-how apod.** Odlišnostem mezi jednotlivými předměty duševního vlastnictví i jejich speciálními právními úpravami je nezbytné vždy přizpůsobit obsah smlouvy. Naopak shodné vlastnosti některých druhů nehmotných statků jsou východiskem dichotomického rozdělení platné právní úpravy licenčních smluvních typů v oblasti práva duševního vlastnictví na licenční smlouvu k předmětům práva autorského a práv s ním souvisejících podle AZ a licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví podle ObchZ. Vzhledem k absenci generální právní úpravy je licenční smlouva k ostatním předmětům duševního vlastnictví smlouvou atypickou. Je v zájmu právní jistoty, dostatečně určitě a podrobně určit předmět i obsah závazku a nespoléhat na přiměřenou či analogickou aplikaci ustanovení právních předpisů primárně upravujících dispozice s odlišnými majetkovými hodnotami.

Smluvně udělené licence k předmětům duševního vlastnictví bývají z pohledu právní ochrany licencovaných předmětů děleny na „**licence pravé**“ (též jen licence) a tzv. „**licence nepravé**“³³. Rozhodujícím kritériem dělení je způsob právní ochrany právně relevantních nehmotných statků, který je v podstatě dvojitý.

K nejvýznamnějším nehmotným statkům vznikají subjektivní majetková nebo osobní práva, která jsou svojí povahou přirozená, absolutní a výlučná, a v důsledku toho jsou tyto statky označovány jako **chráněné** (např. vynález, ochranná známka, televizní vysílání). Stát tato přirozená práva uznává a zakotvuje je spolu s další právní úpravou jednotlivých nehmotných statků především ve zvláštních právních předpisech.³⁴ Absolutní výlučné majetkové právo k chráněným předmětům duševního vlastnictví poskytuje jeho vlastníku

³³ Viz např. DĚDIČ: *Komentář...4. díl*, s. 3522–3.

³⁴ Vyjma právní úpravy ochrany osobnosti fyzické osoby, dobré pověsti a názvu osoby právnické v OZ a obchodní firmy a obchodního tajemství v ObchZ.

(majiteli) dílčí oprávnění: právo užít, svolit k užití třetí osobou, zakázat užívání (tzv. právo záповědní) a svá práva převést.³⁵

Chráněn je pouze zákonem vymezený způsob užití předmětu duševního vlastnictví. Pokud jej chce třetí osoba legálně užít právě tímto způsobem, musí získat patřičné smluvní oprávnění. Licenční smlouvou poskytovatel zřizuje relativní odvozené právo užít předmět licence za vymezených podmínek a ve vymezeném rozsahu, a zároveň tak smluvně omezuje své absolutní záповědní právo vůči nabyvateli licence.

Předmětem licence nepravé jsou nehmotné statky „*nechráněné*“, ke kterým nevzniká zákonem přiznané absolutní ochranné právo (know-how, zlepšovací návrh, logo a další). Neznamená to však, že jsou z právní ochrany vyjmuty zcela. V hospodářské soutěži nebo styku jsou chráněny soutěžním právem proti nekalému soutěžnímu jednání a lze je chránit též smluvně. Z případného deliktu nebo porušení smluvního závazku pak vzniká relativní odpovědnostní právní vztah. Tyto nechráněné nehmotné statky musí pojmově vykazovat majetkovou hodnotu – ať již skutečnou, potencionální nebo alespoň nemateriální –, jinak by jimi vůbec nebyly. Mohou se tedy stát předmětem soukromoprávních vztahů jako jiné majetkové hodnoty ve smyslu § 118 odst. 1 OZ. Nebývají řazeny mezi předměty průmyslového vlastnictví, ale mezi předměty tzv. jiného duševního vlastnictví. Jejich vlastníku (majiteli) nepřisluší absolutní záповědní právo a není oprávněn bez dalšího bránit užívání nehmotného statku třetím osobám. Jeho dispoziční možnost není založena na zvláštní právní ochraně a právní výlučnosti, ale na faktickém stavu – např. relativní utajenost (know-how, zlepšovací návrh, důvěrná informace), příznačnost v zákaznických kruzích (zvláštní označení – např. logo) apod.

Posledním rozlišovacím hlediskem předmětu licence je jeho určení v licenční smlouvě. Nejedná se o způsob určení předmětu plnění, protože tím bude vždy věc individuálně určená, ale počet licencovaných předmětů. Může být v zájmu některé smluvní strany získat nebo udělit oprávnění k užití více předmětů duševního vlastnictví. Zejména nabyvatel může stát o jejich komplexní využívání.³⁶ V literatuře se uvádí, že „**sdružená licence**“ (angl. package licence) spočívá v poskytnutí práva k užití více nehmotných statků

³⁵ U některých nehmotných statků existují omezení dispozic. Např. zákaz převodu majetkových autorských práv podle § 26 odst. 1 AZ.

³⁶ Technologický výrobní proces může využívat více nehmotných statků (vynálezů, užitných vzorů, ...) a být tak chráněn větším množstvím průmyslových práv. K realizaci legální výroby tak bude zapotřebí získat určitý soubor licencí. Obdobně může poskytovatel licence obchodnímu partnerovi dovolit opatřovat vlastní výrobky jeho chráněnými (ochranná známka) i nechráněnými (logo) označeními.

stejného druhu najednou; klasicky více softwarových produktů.³⁷ Obdobně označuje AZ v § 101 licenční smlouvy kolektivního správce práv s hromadným určením předmětu jako smlouvy hromadné.

Předmětem „**licence smíšené**“ jsou naproti tomu nehmotné statky různých druhů. Velká pozornost musí být věnována možnému porušení antimonopolního práva. *Při naplnění určitých kumulativních předpokladů – především dominantního postavení poskytovatele licence a věcně nesouvisějícího plnění – by mohlo již samotné jednání o poskytnutí sdružené či smíšené licence naplnit skutkovou podstatu veřejnoprávního deliktu podle § 11 odst. 1 písm. b) ZOHS, tzv. **junktimace** (vázaného prodeje).* Jedná se o způsob zneužívání dominantního postavení na trhu, jejímž důsledkem je nedovolené omezování, resp. narušování hospodářské soutěže.³⁸

2.5 Dle jiných kritérií

2.5.1 Licence křížová

Licencí křížovou (zvanou též protilicenci) se označuje „směna licencí“, tedy případ, kdy obě strany si vzájemně poskytnou smluvní licenci k předmětům jejich duševního vlastnictví; úplatu si již zpravidla neposkytují. Není však vyloučeno ani současné finanční vyrovnání stran. § 508 odst. 1 ObchZ uvádí závazek nabyvatele licence poskytnout „úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu“, nikoli pouze zaplatit cenu v penězích. Majetkovou hodnotou je jistě relativní právo k užití předmětu průmyslového vlastnictví. V praxi si lze situaci představit jako udělení licencí současně v jedné či více licenčních smlouvách nebo i postupně, kdy účinnost první licenční smlouvy bude vázána na suspensivní podmínku – např. platné sjednání smlouvy druhé. Křížové licence se využívá při narovnání sporů o porušování průmyslových práv, zejména pokud se obě strany dopustí vzájemného porušení svých práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

³⁷ BOHÁČEK, Martin. Licenční smlouvy ve vztahu ke knihovnám. *Národní knihovna*, 2001, roč. 12, č. 4, s. 252 a 255. M. Boháček dále uvádí, že package licence „je přípustná, pokud spolu jednotlivé nehmotné statky předané v rámci package technicky souvisejí, jinak je to porušení soutěžního práva.“ Nutno však podotknout, že pouze to, že spolu nehmotné statky nesouvisejí, nemusí nutně znamenat delikt podle soutěžního práva. Je vyžadováno naplnění dalších znaků.

³⁸ Dominantní postavení soutěžitele je dáno, pokud mu jeho tržní síla umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích; více k určení dominantního postavení § 10 ZOHS. Zneužití dominantního postavení na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím je i vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku odběru i dalšího předmětu, který s tím původním věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí.

§ 9 zákona č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů upravuje podmínky udělení nevýlučné křížové nucené licence k právu k rostlinné odrůdě nebo plemeni zvířat.

2.5.2 „Nahá“ licence (angl. naked license)

Tzv. „nekontrolovaná“ (*uncontrolled*) nebo „nahá“ (*naked*) licence je pojmem známkového práva v USA. Právní doktrínu nahých licencí vytvořila a rozvíjí tamní judikatura.³⁹

Podstatou nahého licencování neboli poskytnutí nahé licence je, že poskytovatel nevykonává dostatečnou kontrolu kvality výrobků a služeb označovaných nabyvatelem licencovanou obchodní známkou.⁴⁰ Nahá licence může vést k tomu, že obchodní známka přestane fungovat jako symbol kvality a kontroly zdrojů.⁴¹ Zda dojde ke změnám kvality výrobků a služeb známkou označovaných je irelevantní. Záleží pouze na tom, zda je vykonávána dostatečná kontrola. Pouhé ohrožení garanční funkce obchodní známky je tak dostatečným důvodem k nastoupení negativních právních následků. Nahá licence je považována za případ opuštění známky jejím vlastníkem, které vede k definitivní ztrátě práv ke známce.⁴²

V následujících bodech budou stručně charakterizovány předpoklady a právní následky nahých licencí:

a. Nahá licence obchodní známky (*Naked trademark license*)

Nahou se může stát pouze licence obchodní známky, nikoli licence jiného předmětu duševního vlastnictví (např. patentu), a to jak známky registrované®, tak i známky neregistrované™, chráněné neformálně prostřednictvím common law.

b. Nevykonávání kontroly kvality (*Failure to exercise quality control*)

Jediným předpokladem vzniku nahé licence je absence reálného výkonu adekvátní kontroly kvality výrobků a služeb ze strany poskytovatele. Nepřímým důkazem o neprovádění kontroly může být i nedostatek smluvních ujednání o kontrolních

³⁹ Prosadila se i v jiných státech, jejichž právní řády řadíme k anglosaskému právnímu systému – též například v Indii, v Anglii pak jako tzv. „holá“ licence (*bare licence*). Nejvíce je však doktrína rozvinuta precedenty soudů v USA.

⁴⁰ V souvislosti s úpravou známkového práva v USA bude užíváno termínu „obchodní známka“, jako doslovného překladu pojmu „trademark“.

⁴¹ *Mc CARTHY. Trademarks and Unfair Competition*. 4th ed. 2001. § 18:48, at 18-79. *Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Imports, Inc.*, 289 F.3d 596 (9th Cir. 2002).

⁴² *First Interstate Bancorp v. Stenquist*, 16 U.S.P.Q.2d 1704, 1706, 1990 WL 300321 (N.D.Cal. 1990).

oprávněních poskytovatele, nebo o požadavcích na kvalitu výrobků a služeb nabyvatele. Nejedná se však o důkaz nezvratný.⁴³

Formální kontroly kvality není potřeba tam, kde zvláštní okolnosti sjednání licence naznačují, že veřejnost klamána nebude.⁴⁴ Jedná se o případy, kdy mezi poskytovatelem licence a jejím nabyvatelem existuje „příbuzenský“ vztah (např. u členů holdingu) nebo úzký pracovní vztah (založený třeba na dlouhodobé spolupráci), které poskytovateli umožní oprávněně se spolehnout na vlastní úsilí nabyvatele o kontrolu kvality.⁴⁵ Poskytovateli nelze též vytýkat, spoléhá-li se na výsledky odpovídajících opakovaných kontrol prováděných u nabyvatele nezávislými soukromými osobami či veřejnými institucemi.

c. Kvalita výrobků a služeb (*Quality of the goods and services*)

Kontrola kvality nemusí nutně znamenat, že pod licencí označované výrobky nebo služby musí mít nejvyšší kvalitu, ale pouze stejnou kvalitu, ať už je vysoká, nízká nebo střední. Zákazníci jsou oprávněni se domnívat, že povaha a kvalita veškerých výrobků a služeb prodávaných pod stejnou známkou bude konzistentní a předvídatelná.⁴⁶ S ohledem na to musí být dostatečně přesně sjednán i standard kvality, jako referenční kritérium pro výkon kontroly ze strany poskytovatele licence.

d. Dostatečná kontrola (*Adequate control*)

Aby nedošlo k nepříznivým následkům opuštění známky, musí být poskytovatelem prováděná kontrola adekvátní okolnostem konkrétního případu. Je obtížné, ne-li nemožné, definovat abstraktně, kolik přesně je potřeba kontroly a prověřování ke splnění požadavku na kontrolu kvality nad obchodní známkou.⁴⁷ Odpověď do značné míry určují vlastní zájmy poskytovatele. Rozhodující je, zda kontrola, kterou si poskytovatel zachoval, je za daných okolností dostatečná, aby zajistila, že nabyvatelovy výrobky a služby mohou splnit očekávání vytvořená přítomností známky.⁴⁸

⁴³ Barcamerica, 289 F.3d 596.

⁴⁴ Taco Cabana Int., Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 1121 (5th Cir. 1991)

⁴⁵ Více viz Barcamerica, 289 F.3d 597.

⁴⁶ Mc CARTHY: *Trademarks...*, § 18:55, at 18-94. Barcamerica, 289 F.3d 598.

⁴⁷ Tamtéž.

⁴⁸ Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enter., Inc., No. 10-2863 (7th Cir. 2011).

e. Opuštění známky (*Abandonment of the mark*)

Udělení nahé licence je jedním ze způsobů opuštění známky jejím vlastníkem. Legální definici „opuštění“ obsahuje § 45 Lanham Act. Opuštění známky má za následek ztrátu práv ke známce. Je-li registrována, soud nařídí výmaz federálního zápisu.⁴⁹

f. Neúmyslné opuštění (*Unintentional abandonment*)

Nahé licencování není případem úmyslného, nýbrž jedním z možných způsobů neúmyslného opuštění známky, které může nastat i proti vůli jejího vlastníka.⁵⁰ Podle § 45 Lanham Act bude známka považována za opuštěnou též tehdy, pokud jakékoli jednání vlastníka, zahrnující jednání omisivní stejně jako komisivní, vede známku jakkoli ke ztrátě její příznačnosti (jejího významu) jako známky.⁵¹ Takové opuštění je čistě nedobrovolným pozbytím práv k obchodní známce, proto není nutné prokazovat vlastníkův subjektivní záměr známku opustit.⁵²

g. Zákonná obrana (*Legal defense*)

Tvrzení, že vlastník obchodní známky poskytl nahou licence, bývá využíváno žalovanými jako zákonná obrana (námitka) proti žalobám vlastníků ochranných známek na porušení jejich práv ke známce.⁵³ Pokud poskytovatel licence rezignuje na výkon adekvátní kontroly kvality nad nabyvatelem, může soud zjistit a prohlásit, že vlastník svou známku opustil. V takovém případě by bylo vlastníku zabráněno v uplatňování práv k obchodní známce.⁵⁴

2.6 Některá třídění licenčních smluv

Následující třídění se nevztahují již k licencím, ale k licenčním smlouvám. U prvního z nich to vyplývá výslovně ze zákona, u dalších z povahy věci. Zákonem předpokládané

⁴⁹ *Barcamerica*, 289 F.3d 598.

⁵⁰ K dalším způsobům neúmyslného opuštění známky viz SWANSON, Ryan. *Naked trademark licence forfeits trademark [online]*. Cit. dne 30. dubna 2012, s. 2. Dostupné na <http://www.ryanswansonlaw.com/Documents/Articles/Naked_Trademark_License_Forfeits_Trademark.pdf>.

⁵¹ „A mark shall be deemed to be abandoned if either of the following occurs: ... 2. When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to ... or otherwise to lose its significance as a mark. ...“

⁵² *Mc CARTHY: Trademarks...*, § 18:48, at 18-79. *Barcamerica*, 289 F.3d 596.

⁵³ Viz DAVIS, H. Theodore, Jr. *Defenses – Legal Defenses in United States annual review – The sixty first year of Administration the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946. The Trademark Reporter*. 2009, vol. 99, no. 1, s. 209–212.

⁵⁴ *Moore Bus. Forms, Inc. v. Ryu*, 960 F.2d 489 (5th Cir. 1992).

třídění licenčních smluv uzavřených dle § 101 AZ kolektivním správcem majetkových práv autorských a práv s ním souvisejících je pouze okrajové a omezené. Netýká se především práv průmyslových, ale ani práv autorských a souvisejících, jež nejsou kolektivně spravována. Výslovně jsou zmíněny smlouvy **kolektivní**, které uzavírá kolektivní správce s právnickou osobou sdružující více subjektů – uživatelů. Implicitně pak vyplývá, že smlouvy uzavřené s jednotlivými uživateli mají povahu smluv individuálních. Smlouvy **hromadné** se pak odlišují hromadným určením předmětu licence.

V literatuře se lze setkat s členěním licenčních smluv podle historických tradic koncepce jejich struktury a obsahu, tedy tak jak se na základě právních zvyklostí vyvinuly v různých právních oblastech, na americké – obsahují velmi podrobnou úpravu účelu a předpokladů smlouvy, definic pojmů, práv a povinností stran (strany se tak brání nežádoucímu soudnímu doplňování smlouvy na základě uplatňované doktríny implied terms by court) –, anglické – obsahují věty jednoduché, mají logickou strukturu – a evropské (kontinentální) – jsou stručné a vymezují nejnútnejší: strany, předmět, úplatu a základní práva stran.⁵⁵

Je-li uzavřena licenční smlouva *se zahraničním* (mezinárodním) *prvkem*⁵⁶, znamená to, že na rozdíl od licenčních smluv tuzemských, alespoň jeden prvek právního poměru založeného touto licenční smlouvou má vztah k zahraničí. Tímto prvkem mohou být subjekt nebo předmět, jiná skutečnost právně významná pro vznik či existenci právního poměru, případně právní poměr sám, je-li závislý na jiném, hlavním právním poměru, jenž se řídí cizím právem.⁵⁷

⁵⁵ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému...*, s. 271.

⁵⁶ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému...*, s. 271. „Mezinárodní prvek“ je pojmem legálním; viz § 1 ZMPSP. Výstižnější je tento prvek nazývat „zahraničním“, jelikož tento je teprve příčinou mezinárodního charakteru právního poměru; viz KUČERA, Zdeněk. *Mezinárodní právo soukromé*. 5. vydání. Brno: Doplněk, 2001, s. 17–18.

⁵⁷ Tamtéž, s. 18.

3 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Závazkový vztah založený licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví není uveden ve výčtu § 261 odst. 3 ObchZ. Je tedy pouze relativním obchodem ve smyslu § 261 odst. 1 a 2 ObchZ a uplatnění právní úpravy obchodního zákoníku (mimo jiné i § 508 n.) je tak závislé na právním postavení stran v době vzniku závazku, nikoli však uplatnění zvláštních právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví. K. Marek doporučoval de lege ferenda zvážit zařazení licenčního závazku mezi absolutní (nominální) obchody.⁵⁸

Smluvním stranám, u nichž nejsou v konkrétním případě splněny předpoklady podle § 261 odst. 1 nebo 2 ObchZ pro podřízení licenčního závazku úpravě ObchZ, je ale § 262 odst. 1 ObchZ dána možnost písemnou dohodou tohoto stavu docílit. Postavení stran takového fakultativního obchodu je však odlišné od postavení stran obchodu relativního. Strana fakultativního obchodního závazkového vztahu, která není podnikatelem, je jako slabší smluvní strana chráněna ustanoveními § 262 odst. 1 a 4 ObchZ. Ačkoli se ustanovení § 262 odst. 4 ObchZ má výslovně uplatnit ve všech obchodních závazkových vztazích, nepřichází to v úvahu u relativních obchodů, protože jejich stranami nejsou nepodnikatelé.⁵⁹

Nelze dát obecné doporučení ohledně toho, zda dobrovolně zvolit režim obchodního zákoníku či nikoli. Výhoda volby zákona spočívá v přímé aplikaci typové úpravy dle § 508 n. ObchZ na licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, příp. její analogické aplikaci na smlouvy o užívání jiných obdobných nehmotných statků (např. know-how). Pokud je však pro strany úprava obchodního zákoníku z jakéhokoli důvodu nepřijatelná, nechť dohodu o volbě práva neuzavírají, při vytváření obsahu licenční smlouvy se pouze inspirovanými ustanoveními § 508–515 ObchZ a vyhnou se tak problému s absencí licenčního smluvního typu v OZ.⁶⁰

Výše uvedené skutečnosti nemají vliv uplatnění zvláštních právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví (§ 18 ZOZ, § 13 VZN a další), které jsou navíc

⁵⁸ MAREK, Karel. Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví). *Bulletin advokacie*, 2008, roč. 15, č. 7–8, s. 26.

⁵⁹ Podle názoru K. Eliáše nelze ochranné ustanovení § 262 odst. 4 ObchZ uplatňovat ve prospěch státu ani územně samosprávných celků, přestože je obchodní zákoník nepovažuje za podnikatele. BEJČEK, ELIÁŠ, RABAN: *Kurs obchodního...*, s. 27–30. Lze doplnit, že význam pojmu „nepodnikatel“ v § 262 odst. 4 ObchZ je třeba pomoci teleologicky redukovat tak, že nezahrnuje výše zmíněné subjekty. Nejsou totiž v postavení slabší strany a není zde legitimní důvod k jejich ochraně.

⁶⁰ Analogická aplikace § 508 n. ObchZ na inominální licenční smlouvu sjednanou podle § 51 OZ by byla soudy odmítnuta, s poukazem na vztah speciality ObchZ vůči OZ (viz § 1 odst. 2 ObchZ).

k obchodnímu zákoníku v poměru speciality. Interpretovány musí být v souladu s mezinárodními smlouvami (čl. 1 odst. 2 Ústavy) – např. TRIPS, PUÚ. V případě rozporu zákona s mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy má tato aplikační přednost. Téměř absolutní přednost pak mají přímo účinné prameny práva unijního – jedná se především o nařízení.⁶¹

Významná omezení pro licenční závazkové vztahy mohou vyplývat také z práva na ochranu hospodářské soutěže. Zakázány jsou tzv. dohody narušující soutěž, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu (čl. 101 odst. 1 SFEU), nebo jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže (§ 3 odst. 1 ZOHS). Takové dohody jsou neplatné (čl. 101 odst. 2 SFEU, § 3 odst. 3 ZOHS).

Přestože licenční smlouva naplní znaky zakázaných dohod, zůstane platnou, pokud na ni bude možno vztáhnout blokovou výjimku.⁶² Blokové výjimky vydává k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU Komise ve formě nařízení.

Smluvní strany si mohou dle § 9 odst. 1 MPS zvolit právo, jímž se bude řídit závazkový právní vztah založený licenční smlouvou. Právo rozhodné pro závazkový vztah může být odlišné od práva, jímž se řídí právní ochrana licencovaného předmětu. Právo rozhodné pro jeho ochranu, v důsledku principu teritoriality ochrany nehmotných statků, zvolit nelze; bude se vždy řídit právním řádem státu, pro jehož území je ochrana poskytována. Může tedy nastat situace, kdy bude nutno respektovat ustanovení právního předpisu na ochranu předmětu průmyslového vlastnictví podle cizího právního řádu, ačkoli jako právo rozhodné pro licenční závazkový vztah bude zvoleno právo ČR.

Zákonná regulace typové licenční smlouvy v § 508 n. ObchZ je tvořena převážně dispozitivními právními normami, které stranám umožňují prosadit vlastní vůli při vytváření obsahu smlouvy. Dle § 263 ObchZ mají kogentní charakter pouze § 508 a § 509 odst. 1 ObchZ.

⁶¹ N 2100/94 zavedlo odrůdová práva Společenství, N 207/09 ochrannou známku Společenství a N 6/02 průmyslový vzor Společenství, jako zvláštní „nadnárodní“ předměty průmyslového vlastnictví. Jejich ochrana vzniká vždy jednotně pro celé území Společenství (EU). Odlišují se od mezinárodních zápisných systémů pouze koordinujících zápis ochranných práv na národní úrovni. Licence k nim však mohou být podle čl. 27 odst. 1 N 210/94, čl. 22 odst. 1 N 207/09 a čl. 32 odst. 1 N 6/02 poskytnuty rovněž jen pro část území, na němž jsou chráněny.

⁶² Pro licenční a franchisingové smlouvy jsou podstatné: Nařízení Komise ES č. 722/2004 ze dne 7. dubna 2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií. Úřední věstník L 123, 27. 4. 2004, s. 11–17; Nařízení Komise ES č. 2659/2000 ze dne 29. listopadu 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o výzkumu a vývoji. Úřední věstník L 304, 5. 12. 2000, s. 7; Nařízení Komise EU č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě. Úřední věstník L 102, 23. 4. 2010, s. 1–7.

K tomu je třeba poznamenat, že až do novelizace § 263 ObchZ, provedené s účinností od 1. 1. 2001, nebyla ve výčtu kogentních ustanovení zmíněna základní ustanovení ani ustanovení předepisující písemnou formu právního úkonu. Ve vztahu k příkazu písemné formy právního jednání se jednalo o zřejmý lapsus. Protože šlo zcela zřejmě o počáteční nevědomou mezeru v zákoně, jejíž vyplnění bylo odůvodněno důvody legitimující jednotlivé příkazy písemné formy, nebylo možné pochybovat o kogentní povaze těchto ustanovení.⁶³

Stejný závěr však nelze učinit v případě právní povahy tzv. základních ustanovení části třetí obchodního zákoníku. Jejich kogentní charakter nebyl nezbytný, pokud ve spojení s kogentním § 269 odst. 1 ObchZ byly požadavky v nich stanovené považovány za podstatné části (pojmové znaky) smluvních typů, ovlivňující právní kvalifikaci smlouvy, a nikoli za podstatné náležitosti a kritéria platnosti smluv.⁶⁴ Platnost smluv byla posuzována podle obecných náležitostí právních úkonů, z nichž byl odvozen i požadavek dostatečného určení předmětu závazků smluvních stran (§ 269 odst. 2 ObchZ).

§ 509 odst. 1 ObchZ pak od počátku postrádal jakýkoli smysl. Ze samotného ustanovení nelze vyvodit v konkrétním případě žádný závěr o účinnosti oprávnění nabyvatele k výkonu práva z průmyslového vlastnictví, protože v podstatě pouze odkazuje na zvláštní právní úpravu, která by platila, i kdyby § 509 odst. 1 ObchZ nebylo.⁶⁵

Za jediné ustanovení právní úpravy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, jehož kogentní povaha je naprosto nezbytná, lze na základě výše uvedeného považovat pouze § 508 odst. 2 ObchZ.

Podstatné obsahové náležitosti (essentialia negotii)

3.1 Identifikace smluvních stran

Má-li být adresovaný právní úkon určitý, je nezbytné, aby jeho obsah umožňoval nepochybné a jednoznačné určení jak osoby jednajícího, tak i osoby adresáta. Určení stran je podstatnou náležitostí každé smlouvy, nejen smlouvy licenční.

⁶³ Zda lze překročit doslovné znění ustanovení § 263 ObchZ, se může jevit jako sporné. Taxativní výčet navozuje pocit jeho vyčerpanosti a úplnosti, díky čemuž je významně dotčen princip právní jistoty. Není však vyloučeno, aby se vyskytla mezeru v zákoně. Na rozdíl od výčtů demonstrativních nejde o otázku interpretace, ale aplikace práva – užití analogie nebo teleologické redukce. Bude-li shledána existence mezery v zákoně vhodné k vyplnění – nesmí se jednat o počáteční mezeru vědomou –, i dostatečné hodnotové argumenty pro takový počin, nelze se dotvoření práva podle mého názoru bránit. Viz MELZER: *Metodologie...*, s. 245.

⁶⁴ Takto vnímala podstatné části smluv např. I. Pelikánová; PELIKÁNOVÁ: *Komentář...3. díl*, s. 490.

⁶⁵ „Díky tohoto ustanovení nestanoví jednoznačně, jaký význam ve vztahu k licenční smlouvě má zápis do říslušného rejstříku... Je natolik otevřená, že ponechává na formulaci zvláštních právních předpisů v oblasti průmyslového vlastnictví, jak je tato otázka řešena.“ BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář...4. díl*, s. 3536.

Vzhledem k tomu, že licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je relativním obchodem, budou jejími stranami obvykle podnikatelé. Tito musí dbát ustanovení § 13a ObchZ. V souladu s jeho odst. 1 jsou povinni v jakékoli smlouvě uvést: firmu, název nebo jméno, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo (IČ), podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku údaj o takovém zápisu a podnikatelé nezapsaní údaj o zápisu do jiné evidence.⁶⁶ Obchodní zákoník stanoví další povinnosti pro organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby nebo jeho organizační složku. Užívání daňového identifikačního čísla pak upravují předpisy daňové.

Nedodržení zákonných požadavků podle § 13a ObchZ však nevede k neplatnosti smlouvy.⁶⁷ Srov. usnesení NS ze dne 13. dubna 2005, sp. zn. 32 Odo 419/2004: „...samotné neuvedení sídla účastníka dohody, ani jeho identifikačního čísla, které jsou povinnými údaji na obchodních listinách podnikatelů (srov. § 13a obchodního zákoníku), nečiní samo o sobě právní úkon neplatným.“

Způsob identifikace stran smlouvy musí vyloučit možnost jejich záměny s jiným subjektem práv. V konkrétním případě může jít o rozdílné požadavky (někdy postačí jméno fyzické osoby, jindy je potřeba uvést adresu, příp. jiný rozlišující údaj). Podnikatel je sice na základě § 8 odst. 1 ObchZ povinen činit právní úkony pod svoji firmou, její nesprávné uvedení však nemusí mít za následek neplatnost právního úkonu. „Je-li například právnická osoba nepřesně označena svým názvem (obchodní firmou), ale je užito správné identifikační číslo, není právní jednání neplatné, pokud lze z celého obsahu právního jednání zjistit, kdo je stranou smlouvy.“⁶⁸

K uvedenému lze citovat rozsudek NS ze dne 27. září 2007, sp. zn. 29 Odo 1156/2005: „Vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, pokud lze z celého obsahu právního úkonu jeho výkladem, popřípadě objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy.“

Na rozdíl od určení stran nemá jejich zvolené označení v textu smlouvy, stejně jako pojmenování smlouvy provedené smluvními stranami, vliv na platnost smlouvy a dle zásady *falsa demonstrativ non nocet* ani na právní kvalifikaci smlouvy.⁶⁹

⁶⁶ Tím nelze rozumět jakoukoli evidenci, ale pouze evidenci související s jejich podnikatelským statusem dle § 2 odst. 2 písm. b)-d) ObchZ.

⁶⁷ Dokazuje to, že ne vždy rozpor právního jednání se zákonem působí jeho neplatnost. K jasnému vyjádření došlo v § 580 odst. 1 NOZ: Neplatné je právní jednání, které se přiči dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

⁶⁸ FIALA, Josef, KINDL, Milan. *Občanský zákoník. Komentář – 1. díl*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 201.

⁶⁹ MELZER: *Právní jednání...*, s. 94–95.

Vhodné je strany licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví označovat v souladu s jejich zákonným pojmenováním jako poskytovatele a nabyvatele, příp. užit ekvivalentů licenciant nebo licenciář pro poskytovatele a licenciát pro nabyvatele, které pocházejí z jazyka latinského.⁷⁰ Strany samozřejmě mohou použít označení jiné, je však třeba dbát zachování srozumitelnosti obsahu smlouvy. V případě licence ochranné známky bude poskytovatel nepochybně zároveň vlastníkem ochranné známky. Současné označení stran jako vlastníka a nabyvatele by však mohlo vyvolat zbytečné pochybnosti o tom, zda se jedná o převod nebo licenci ochranné známky.

Další údaje, jako jsou emailové adresy, telefonní čísla, jméno kontaktní osoby, zvláštní adresy pro doručování apod., je vhodné uvést jako kontaktní údaje zvlášť, případně též stanovit, že jejich změna je vůči protistraně účinná jejím oznámením a jakou formou musí být oznámení provedeno. Stejně platí pro čísla bankovních účtů jejich zařazení do platebních podmínek.

3.2 Poskytnutí oprávnění k výkonu práva z průmyslového vlastnictví (licence)

Podstatnou náležitostí licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je nejen určení předmětu licence, ale též samotný projev vůle poskytnout oprávnění k využití předmětu průmyslového vlastnictví neboli licenci. Je třeba poznamenat, že řada autorů tento závazek neuvádí ve výčtu podstatných náležitostí licenční smlouvy.⁷¹ Poskytnutí oprávnění nejspíš vnímají jako jakýsi automatický obsah licenční smlouvy. Tomu je třeba oponovat. Ze samotného určení práva průmyslového vlastnictví a vymezení rozsahu poskytnutí nelze dovodit, zda je takové „poskytnutí“ úkonem konstitutivním nebo translativním.

Licenční smlouvou podle § 508 n. ObchZ se úplatně poskytuje oprávnění k užívání předmětu průmyslového vlastnictví a požívání jeho užitků, resp. hospodářských výnosů, které přináší. Licenční smlouva je právním jednáním konstitutivním, nikoli translativním. Poskytovatel na nabyvatele nepřevádí své výlučné absolutní právo k nehmotnému statku, nýbrž mu pouze zřizuje od svého práva odvozené relativní majetkové oprávnění k jeho využití. Tak vyplývá i z usnesení NS ze dne 26. 3. 2001, 21 Cdo 574/2000: „Nabyvatel práv z licenční smlouvy se nestává majitelem patentu, ale vzniká mu pouze oprávnění, v rozsahu

⁷⁰ TELEEC: *Přehled práva...1.*, s. 128. Vzhledem k podobnosti posledně zmíněných termínů to však nelze doporučit.

⁷¹ Viz např. SLÁMA: *Licenční smlouva*, s. 27; TEYSCHLOVÁ, Eva. *Licenční smlouva. Časopis pro právní vědu a praxi*, 2005, roč. 13, č. 2, s. 138.

stanoveném smluvní licenci, využívat patentu. Jedná se jen o relativní práva z uděleného patentu.“

Převodem naopak dochází jednak ke ztrátě práv původního majitele/vlastníka, a jednak se převádí celý komplex dílčích oprávnění, jež jsou součástí jednotného majetkového práva průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvou však poskytovatel pouze svolí k výkonu svého dílčího majetkového oprávnění – práva užít nehmotný statek.

Je třeba upozornit, že ustanovení licenční smlouvy nelze formulovat tímto způsobem: „Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí oprávnění využívat předmět průmyslového vlastnictví.“ Interpretace takového ustanovení by mohla vést k závěru, že se jedná teprve o budoucí smlouvu o smlouvě licenční. Licenční smlouvou totiž poskytovatel přímo udílí nabyvateli oprávnění k využití nehmotného statku (licenci).

3.3 Určení předmětu licence

Jak vyplývá z § 269 odst. 2 ObchZ, ale i obecně z § 37 odst. 1 OZ, dostatečné určení předmětu smluvních závazků stran je podstatnou náležitostí každé smlouvy a základním předpokladem její platnosti, ať již jde o smlouvu pojmenovanou či nepojmenovanou. Z. Švarc uvádí, že § 269 odst. 2 ObchZ má na mysli určení jak přímého, tak i nepřímého předmětu závazku.⁷² Licenční smlouva tak musí ve vztahu k závazku poskytovatele dostatečně přesně vyjádřit, že jedna strana druhé uděluje licenci – opravňuje k užití nehmotného statku –, ale stejně tak určit co je předmětem licence – konkretizovat nehmotný statek.

Vzhledem k povaze nehmotných statků i tomu, že se licenční smlouva vyvinula ze smlouvy nájemní, a nikoli smlouvy o půjčce, musí být předmět licence ve smlouvě určen individuálně, nikoli genericky.

Vzniká-li ochrana nehmotného statku formálně, nabízí se jako způsob dostatečného individuálního určení předmětu licence odkaz na zápis jeho ochrany v příslušném veřejném seznamu (číslo zápisu patentu). Možné je licencovaný nehmotný statek popsat slovy (slovní ochrannou známkou), vyobrazit jej graficky (prostorovou ochrannou známkou), případně i odkázat na jeho popis v obsáhlé technické dokumentaci, která je nedílnou součástí smlouvy (know-how).

3.3.1 Způsobilý předmět licence

Licenční smlouvou podle § 508 n. ObchZ poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práva z průmyslového vlastnictví. Přímá použitelnost této typové zákonné úpravy je

⁷² ŠVARC, Zbyněk in DĚDIČ: *Obchodní zákoník...*, s. 789.

tak omezena pouze na smluvní licence předmětů průmyslového vlastnictví, aniž by jakýkoli národní právní předpis obsahoval definici průmyslového vlastnictví. Bývá poukazováno na to, že interpretace tohoto pojmu má značný praktický význam.⁷³

Pro účely této práce nemá valný smysl zabývat se terminologií průmyslového vlastnictví, jako spíš obsahem pojmu. Přesto lze pro vyjasnění situace uvést následující stručný přehled. Právním průmyslového vlastnictví se rozumí označení zvláštního právního oboru, resp. soubor právních norem upravujících danou právní oblast – právo v objektivním smyslu. Práva průmyslového vlastnictví jsou naopak právy subjektivními. Průmyslové vlastnictví je ustáleně interpretováno jako souhrn zvláštních absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově (opakovaně hospodářsky) využitelným – jejich právní ochrana.⁷⁴ Nejednoznačný význam má slovní obrat práva z průmyslového vlastnictví a jako duplicitní lze označit termín předměty práv průmyslového vlastnictví.

Konečně předměty průmyslového vlastnictví představují ony průmyslově využitelné nehmotné statky. Obsah pojmu je vykládán za pomoci PUÚ, která je součástí právního řádu ČR, vzhledem ke svému obsahu je přímo aplikovatelná, a na základě čl. 10 Ústavy má pro případ rozporu se zákony aplikační přednost. Čl. 1 odst. 2 PUÚ vypočítává, co jest „předmětem ochrany průmyslového vlastnictví.“ Nutno však podotknout, že je postižen několika více či méně závažnými nedostatky.⁷⁵

Krom toho, že obsahuje zastaralé názvy (známky služeb, tovární a obchodní známky) a zaměňuje formu a předmět ochrany (patent s vynálezem), obsahuje některé pojmy navíc nebo v širším významu (údaj o provenienci zboží, obchodní jméno), nebo naopak existenci některých „průmyslových“ nehmotných statků opomíjí (např. topografie). J. Hák považuje za chybnou již formulaci „Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou ...“⁷⁶ Podle mého názoru je však tato v pořádku. Je-li průmyslovým vlastnictvím souhrn absolutních ochranných práv (viz výše), chrání tyto svůj předmět, stejně jako vlastnické právo chrání svůj předmět – věc.

Namítat lze ale především zastaralost výčtu, jeho numerus clausus, účelovost a potřebu dosažení mezinárodního kompromisu. Sporné je, zda formulace zmiňovaného článku – i s ohledem na autentické znění – měla za cíl do výčtu předmětů zařadit i nekalou soutěž, nebo zda mělo jít pouze o proklamaci toho, že ochranou předmětů průmyslového vlastnictví

⁷³ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního...*, s. 7.

⁷⁴ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního...*, s. 6. Též usnesení zvláštního senátu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. Konf 38/2005.

⁷⁵ HÁK, Jan. Potřebujeme definici průmyslového vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 109.

⁷⁶ A to tím, že vytváří nesprávný pojem „ochrana průmyslového vlastnictví“. Viz HÁK: *Potřebujeme definici...?*, s. 109.

dochází zároveň k potlačování nekalé soutěže, k čemuž se přikláním. Nekalou soutěž samozřejmě nelze do průmyslového vlastnictví řadit. Názor lze podpořit argumentací K. Knapa⁷⁷, I. Telce⁷⁸ i M. Boháčka⁷⁹.

Žádný taxativní výčet předmětů průmyslového vlastnictví sám o sobě nemůže přesvědčit o své správnosti. Výčet lze vytvořit až konfrontací jednotlivých nehmotných statků s definičními kritérii průmyslového vlastnictví. Vyjít lze z abstraktní definice podané M. Boháčkem (viz výše), jež je přijímána též soudy.⁸⁰ J. Hák ji rozšířil o některé pojmové znaky nehmotných statků.⁸¹ Rozšíření však nemá vůbec žádný smysl, protože tyto znaky implicitně vyplývají již z definice původní.

Nespornými kritérii tak jsou vznik absolutního ochranného práva průmyslového vlastnictví a průmyslová využitelnost předmětu takového práva. Bezvýznamné naopak je, zda je výlučné právo založeno zvláštním zákonem, protože se jedná pouze o otázku legislativně technickou. Za třetí kritérium lze zvažovat formální vznik ochrany. Proti tomu svědčí následek spočívající ve vyloučení všeobecně známých známek (§ 2 písm. d) ZOZ) a nezapsaných vzorů Společenství (čl. 1 odst. 2 písm. a) N 6/02).⁸²

Mezi předměty průmyslového vlastnictví zcela bezpochyby patří: vynálezy chráněné patenty (včetně biotechnologických vynálezů), užitné vzory, průmyslové vzory, obchodní firma, ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, topografie polovodičových výrobků a nové odrůdy rostlin.⁸³

Nová plemena zvířat s účinností od 1. února 2001 již chráněným statkem nejsou.⁸⁴ Naopak lze za předmět průmyslového vlastnictví považovat doménová jména registrovaná v rámci domény nejvyšší úrovně „.eu“.⁸⁵ Na rozdíl od registrace doménového jména v TLD

⁷⁷ Podle K. Knapa má právo nekalé soutěže odpovědnostní podstatu, relativní charakter, širší záběr než jen ochranu předmětů průmyslového vlastnictví, a doplňuje tak jejich ochranu absolutní. KNAP, KUNZ, OPLTOVÁ: *Průmyslová práva...*, s. 207–209.

⁷⁸ „...Objektem soutěžního práva totiž není žádný ideální předmět ani v jeho rámci nevznikají žádná absolutní subjektivní práva. Právo hospodářské soutěže je totiž právem odpovědnostním z protisoutěžního jednání, které je zvláštním druhem protiprávního jednání. Praktické souvislosti však vedly mezinárodní společenství k přiřazování nekalosoutěžního práva k oblasti průmyslové, resp. duševního vlastnictví.“ TELEČ, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. Brno: Doplněk, 1994, s. 40.

⁷⁹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního...*, s. 9.

⁸⁰ Usnesení zvláštního senátu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. Konf 38/2005.

⁸¹ „Průmyslové vlastnictví představuje souhrn územně a časově omezených absolutních práv k nehmotným statkům průmyslově využitelným, nezávislým na hmotném substrátu, v němž jsou vyjádřeny.“ HÁK: *Potřebujeme definici...?*, s. 112.

⁸² MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Jakou definici průmyslového vlastnictví potřebujeme? *Průmyslové vlastnictví*, 2009, roč. 6, č. 2, s. 45–57.

⁸³ Shodný výčet je uveden přímo ve výroku č. I. usnesení NSS ze dne 4. června 2003, sp. zn. 7 A 110/2002-16.

⁸⁴ DOBRÍCHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde, 2004, s. 176.

⁸⁵ Na právní povahu doménového jména není jednotný názor. Většinou je řazeno mezi „jiné majetkové hodnoty“ podle § 118 odst. 1 OZ; viz LINCEROVÁ, Kristina. *Internetová doména a její právní aspekty [online]*. E-

„.cz“, která není veřejnoprávně regulována a provádí ji soukromoprávní subjekt CZ.NIC, z.s.p.o., je totiž formální registrace „jména domény“ v TLD „.eu“ upravena právními předpisy EU⁸⁶ a provádí ji rejstřík, jímž je nezisková organizace ustanovená Komisí EU (čl. 3 N 733/02).

Sporný je pouze vztah průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství, ke kterému vznikají podnikateli rovněž absolutní práva (§ 18 a § 20 ObchZ). I. Pelikánová soudí, „že obchodní tajemství nelze z průmyslového vlastnictví vyčlenit“. Na tento závěr však usuzuje z mylného předpokladu, že součástí průmyslového vlastnictví je i nekalá soutěž.⁸⁷ I. Štenglová se přiklání rovněž k závěru, že k udělení svolení k užití obchodního tajemství lze použít licenční smlouvu podle § 508 n. ObchZ, a myslí tím zřejmě aplikaci přímou.⁸⁸ Opačného názoru jsou M. Boháček a K. Eliáš.⁸⁹

Výhradu lze vznášet zejména vůči obchodnímu tajemství tvořenému skutečnými obchodní povahy, které nemusí vyhovovat požadavku průmyslové využitelnosti.⁹⁰ Na druhou stranu průmyslová využitelnost musí být chápána v nejširším smyslu a vztahuje se též na využití v obchodě – viz čl. 1 odst. 3 PUÚ.

Zařazením obchodního tajemství do průmyslového vlastnictví bychom zprostředkovaně vztáhli úpravu § 508 n. ObchZ i na většinu smluv o poskytnutí know-how, které obvykle naplní pojmové znaky obchodního tajemství. To přesto, že samo know-how je považováno za nehmotný statek „nechráněný“, pro něj se přímé použití ustanovení § 508 n. ObchZ vylučuje.⁹¹ Navíc charakter obchodního tajemství způsobuje pouze relativní výlučnost práv k němu náležejících.

Celé dilema ohledně zařazení obchodního tajemství má ve vztahu k licenční smlouvě svůj důsledek v tom, zda budou ustanovení § 508 n. ObchZ aplikována přímo nebo

právo[cit. dne 10. 4. 2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/internetova-domena-a-jeji-pravni-aspekty-59386.html?mail>>. T. Dobřichovský jej řadí dokonce mezi práva na označení. DOBŘICHOVSKÝ: *Moderní trendy...*, s. 179.

⁸⁶ Nařízení EP a Rady (ES) č. 733/2002, ze dne 22. dubna 2002, o zavádění domény nejvyšší úrovně „.eu“. Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace.

⁸⁷ PELIKÁNOVÁ: *Komentář...4. díl*, s. 408.

⁸⁸ ŠTENGLOVÁ, Ivana in ŠTENGLOVÁ, Ivana, DRÁPAL, Ljubomír, PÚRY, František, KORBEL, František. *Obchodní tajemství*. Praha: Linde, 2005, s. 26.

⁸⁹ BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář – 4. díl*, s. 3523. ELIÁŠ, Karel. *Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900*. 4. vydání. Praha: Linde, 2004, s. 770.

⁹⁰ BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář – 4. díl*, s. 3523.

⁹¹ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému...*, s. 273. Shodně L. Lisse: „...licenční smlouvu, jejímž předmětem je know-how, lze uzavřít pouze s použitím analogie výše uvedených ustanovení § 508 a násl. ObchZ, nikoli však přímo podle těchto ustanovení, neboť know-how není právem, ale právě a jen „jinou majetkovou hodnotou“.“ LUDĚK, Lisse. Know-how v českém právním řádu. *Právní rozhledy*, 2003, roč. 11, č. 10, s. 505.

analogicky.⁹² V tom je zásadní rozdíl, neboť při aplikaci analogické lze vyloučit nejen použití právní úpravy jako celku, ale i jednotlivé normy, liší-li se srovnávané případy v dílčích, avšak podstatných okolnostech.⁹³

K. Marek uvádí, že jinou smlouvu tohoto druhu poskytující práva k jiným předmětům, než k předmětům průmyslového vlastnictví, je nutno uzavírat jako smlouvu nepojmenovanou podle § 269 odst. 2 ObchZ. Ustanovení § 508 n. ObchZ se na ně vztahují pouze tehdy, pokud si to smluvní strany ujednají.⁹⁴ S tímto názorem lze souhlasit v první části.

Pokud smlouva zakládající obchodní závazkový vztah opravňuje k užití nehmotného statku, jenž není předmětem průmyslového vlastnictví, nelze na ni aplikovat ustanovení § 508 n. ObchZ přímo. Vyhovuje-li smlouva podmínkám § 269 odst. 2 a zároveň nejde o licenční smlouvu podle AZ, nutno ji považovat za smlouvu inominátní. Jako na takovou se na ni aplikují analogicky ustanovení zákonného smluvního typu, jenž se svou povahou nejvíce podobá obsahu a účelu dané smlouvy. Tato „nepravá“ licenční smlouva se bude obvykle podobat právě smluvnímu typu upravenému v § 508 n. ObchZ.⁹⁵

„Zákonnou úpravu licenční smlouvy lze analogicky použít i pro využívání některých speciálních nehmotných statků, třebaže v těchto případech nepůjde o licenční smlouvu par excellence, ale o smlouvu nepojmenovanou.“⁹⁶ Mezi tyto nehmotné statky patří např.: know-how, zlepšovací návrhy, loga, případně ono sporné obchodní tajemství.

Analogickou aplikací nelze rozumět použití právní úpravy „vcelku“, ale užití pouze těch ustanovení, které jsou v souladu s právní povahou, obsahem i účelem konkrétní inominátní smlouvy. To lze zjistit jedině komplexní interpretací smlouvy.

⁹² Shodně viz ŠTENGLOVÁ, I. in ŠTENGLOVÁ, DRÁPAL a kol: *Obchodní tajemství*, s. 25.

⁹³ Na inominátní smlouvu o poskytnutí práva užít obchodní tajemství by bylo možno aplikovat ustanovení § 508 n. ObchZ, na písemné formě smlouvy by však nebylo nutno trvat. Odůvodnění v kapitole Náležitosti formy.

⁹⁴ MAREK, Karel. *Smluvní obchodní právo – kontrakty*. 4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 215.

⁹⁵ Shodný závěr viz PELIKÁNOVÁ: *Komentář...4. díl*, s. 410.

⁹⁶ ELIÁŠ: *Obchodní zákoník: ..., s. 770.*

3.3.2 Omezení právních dispozic

Právní dispozice s některými předměty průmyslového vlastnictví mohou být vzhledem k jejich povaze vyloučeny nebo omezeny. Výslovně to obvykle stanoví zákon. Předmětem licence se tak nemohou stát: kolektivní ochranná známka (§ 39 ZOZ), zapsané označení původu (§ 8 odst. 3 OPZO), zeměpisné označení (§ 12 OPZO).⁹⁷

V literatuře je diskutována otázka možnosti licencování obchodní firmy. Převládá názor, že licenci k obchodní firmě udělit lze.⁹⁸ Výslovně je totiž zakázán pouze její převod bez současného převodu podniku (§ 11 odst. 4 ObchZ).

Licenční smlouvou nelze svolit k takovému užívání obchodní firmy, které je v rozporu se základní funkcí firmy, tedy k označování podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku. Nabyvatel se nemůže na základě licenční smlouvy nechat zapsat pod obchodní firmou poskytovatele do obchodního rejstříku, ani pod ní činit právní úkony. Lze svolit k jinému jejímu užívání, což však podle I. Pelikánové již znamená odlišné pojetí firmy.⁹⁹ Souhlasně s I. Pelikánovou tak M. Černý uvádí, že je možná jen velmi omezená nepravá licence obchodní firmy – svolení k užití např. kmene nebo firmy jako celku při propagaci.¹⁰⁰

3.4 Vymezení rozsahu užití předmětu licence

V licenční smlouvě lze stanovit různý rozsah oprávnění nabyvatele k výkonu práva z průmyslového vlastnictví. Rozsah může být omezen z hlediska věcného, územního, osobního, časového, kvantitativního, ale i z hlediska účelu. Licenci tak lze omezit na výrobu či obchod, konkrétní množství produkovaných výrobků, personálně na určitý podnik nebo koncern¹⁰¹ apod. Rozsah nabyvateli poskytnutých oprávnění však nemůže být nikdy větší než rozsah výlučných práv poskytovatele. Smluvní strany musí respektovat zásadu *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*, jinak se vystavují nebezpečí částečné nebo úplné neplatnosti licenční smlouvy.

⁹⁷ „Zapsaná označení původu a zapsaná zeměpisná označení mají v právech duševního vlastnictví zcela zvláštní a ojedinělé právní postavení. ... Jedná se o úředně kvalifikované veřejné statky nehmotné povahy s časově neomezenou ochranou, ... S těmito veřejnými statky nelze soukromoprávně nakládat. Uživací a poživací právo má k nim každý, kdo splní legální požadavky k tomu stanovené. ... Právním důvodem (titulem) užívacího a poživacího práva je bezúplatná zákonná licence (§ 8 odst. 2).“ TELEČEK, Ivo. Licenční základy frančizové smlouvy. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2003, roč. 11, č. 4, s. 292.

⁹⁸ BEJČEK, ELIÁŠ, RABAN: *Kurs obchodního práva*..., s. 347. BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář – 4. díl*, s. 3524–3525.

⁹⁹ PELIKÁNOVÁ: *Komentář ... 4. díl*, s. 409.

¹⁰⁰ ČERNÝ, Michal. *Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví [online]*. Michalcerny.net, 2011, s. 3 [cit. dne 26. 11. 2011]. Dostupné na <<http://www.michalcerny.eu/index.html>>.

¹⁰¹ Viz např. HENN, Günter. *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*. 5. Auflage. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2003, s. 139.

Za podstatnou náležitost licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví § 508 odst. 1 ObchZ výslovně považuje vymezení rozsahu poskytovaného oprávnění k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a území, na němž je nabyvatel k výkonu těchto práv oprávněn. Zákon neobsahuje žádnou vyvratitelnou právní domněnku ani dispozitivní ustanovení, které by se uplatnilo v případě, kdy smluvní strany o rozsahu a území ničeho neujednají. Jejich smluvní vymezení je tedy ke sjednání platné smlouvy naprosto nezbytné.

Zákonný požadavek určení rozsahu výkonu práv z průmyslového vlastnictví neboli rozsahu využití předmětu průmyslového vlastnictví nelze vykládat ve výše uvedeném širokém smyslu slova – jako rozsah územní, věcný, časový apod. –, což dokládá vyčlenění samostatného požadavku na určení území v § 508 odst. 1 ObchZ. Takový výklad by nepřiměřeně rozšiřoval okruh podstatných náležitostí i na ty, které zákonodárce neměl zcela zřejmě na mysli. Za podstatnou náležitost nelze například považovat určení doby trvání smluvního závazku. Smlouva může být sjednána na dobu určitou i neurčitou.¹⁰² V případě, že takové ujednání chybí, je smlouva sjednána na dobu neurčitou.

Ustanovení § 508 odst. 1 ObchZ vyžaduje určení věcného rozsahu práva užit, který vyplývá z věcného rozsahu ochrany poskytované zákonem jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. U ochranných známek bude rozhodující určení, ve spojení s kterými výrobky nebo službami, pro které je ochranná známka chráněna, je nabyvatel oprávněn ochrannou známkou užívat. U patentů bude rozhodující specifikovat, ke kterým způsobům využívání chráněného vynálezu je nabyvatel oprávněn. Vymezení rozsahu využití se tak bude v konkrétním případě odvíjet od předmětu vynálezu a rozsahu ochrany z uděleného patentu na vynález.¹⁰³

Licenční smlouva musí bezpodmínečně určit též území, na kterém je nabyvatel oprávněn práva z průmyslového vlastnictví vykonávat. Ze zásady teritoriality ochrany nehmotných statků vyplývá, že průmyslověprávní ochrana je vždy územně omezena. Většinou jde o území jednotlivého státu, výjimkou je například jednotná ochrana ochranné známky Společenství pro celé území EU. Strany se musí dohodnout, zda je nabyvatel oprávněn k využívání předmětu průmyslového vlastnictví na více územích, na kterých je předmět chráněn (ve více státech), pro celé území (stát, EU) nebo jen pro jeho určité vymezenou část (např. území územního samosprávného celku).

Důležité je, že pokud je poskytnuta výlučná licence v omezeném rozsahu, je její poskytovatel oprávněn k poskytnutí další výlučné licence ve zbývajícím rozsahu, a to i bez

¹⁰² LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Základy obchodního práva*. Ostrava: KEY Publishing, 2009, s. 221.

¹⁰³ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému...*, s. 64–65.

souhlasu nabyvatele předchází výlučné licence. Není tak vyloučena současná existence více výlučných licencí k jedinému předmětu průmyslového vlastnictví.¹⁰⁴

3.5 Určení majetkového protiplnění

3.5.1 Název předmětu licenčního protiplnění a jeho forma

Závazkový právní vztah je úplatný v závislosti na tom, zda jsou jeho subjekty povinovány vzájemným poskytnutím si ekvivalentního plnění čili nic.¹⁰⁵ Typická je korelace povinnosti poskytnout nepeněžitě plnění a povinnosti poskytnout plnění peněžitě. Důvod je zřejmý.

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je smlouvou úplatnou. Oproti udělení licence se tak druhá strana (nabyvatel) ve smlouvě zavazuje obecně k poskytnutí určitého přiměřeného protiplnění majetkové povahy.¹⁰⁶ Předmět licenčního protiplnění bývá nazýván různě, především v závislosti na jeho formě. Jediným požadavkem z hlediska jeho slovního označení ve smlouvě je srozumitelnost, další meze se stranám v tomto ohledu nekladou. Neobvyklé termíny je však vhodné definovat, například ve výkladových ustanoveních.

Naopak zákonodárce při své legislativní činnosti musí volit terminologii obezřetněji. Ustanovení § 508 odst. 1 ObchZ předmět (proti)plnění nabyvatele výslovně označuje jako úplatu, nebo jinou majetkovou hodnotu, přičemž jde o pojmy nesourodé. Úplata je pojmem obecným, kterým se v užším smyslu rozumí plnění peněžitě povahy (cena), a v širším smyslu též plnění povahy nepeněžitě.¹⁰⁷ Pokud bychom ji chápali v onom širším smyslu, výslovné zdůraznění „jiné majetkové hodnoty“ v § 508 odst. 1 ObchZ by bylo nadbytečné. Pokud je však úplatou myšleno pouze plnění peněžitě, pak je nutno pohlížet na jinou majetkovou hodnotu nikoli ve smyslu, v jakém je užitá v § 118 odst. 1 OZ, ale jako na jakoukoli hodnotu majetkové povahy odlišnou od peněz.

Na každý pád je zřejmé, že strany mohou sjednat jako předmět (proti)plnění nabyvatele jakoukoli majetkovou hodnotu způsobilou být předmětem soukromoprávního

¹⁰⁴ J. Sláma uvádí příklad licence ochranné známky udělené pouze pro část zboží a služeb, pro které je zapsána v rejstříku u ÚPV. SLÁMA: *Licenční smlouva*, s. 26.

¹⁰⁵ „U úplatných právních úkonů strana, která plní, dostává protihodnotu (protiplnění), přičemž to může být poskytnuto nejen v penězích (např. cena za zboží), ale i formou jiného majetkového prospěchu (např. zboží za zboží).“ ŠVARC, Zbyněk a kol. *Základy smluvního práva 1*. Praha: Prospektrum, 1998, s. 106. Obdobně též KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. *Občanské právo hmotné 2*. 4. vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 101.

¹⁰⁶ Srov. § 1722 NOZ: Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.

¹⁰⁷ Viz PELIKÁNOVÁ: *Obchodní právo 4*, s. 16.

obratu, ať již podle současného doktrinního vymezení půjde o věci (peníze, výrobky), majetková práva (licence, patenty), nebo jiné majetkové hodnoty (ochranné známky, know-how). **Licenční úplata** se mi jeví jako vhodné obecné označení předmětu licenčního protiplnění. Je-li forma úplaty peněžitá, pak lze hovořit též o ceně licence, čímž je povaha předmětu protiplnění zdůrazněna.

Autorský zákon (§ 49 AZ) i nový občanský zákoník (§ 2366) hovoří shodně o **odměně**. Autorská licenční odměna může mít v současnosti podobu peněžitou, nepeněžitou i kombinovanou.¹⁰⁸ Není důvod, proč by tomu tak nemělo být i u licenčních smluv podle NOZ.

Zejména vlivem anglosaské právní kultury a prostřednictvím mezinárodních smluv k nám proniklo poplatkové pojmosloví.¹⁰⁹ Jednotlivá opakující se peněžitá plnění jsou nazývána **licenčními poplatky** (angl. Royalties, něm. Lizenzgebühren). K prosazení došlo nejen v podnikatelské praxi a právní teorii, ale co je na pováženu, i v legislativě. Znění textu směrnic ES bylo při jejich implementaci národními zákony nekriticky přebráno, ačkoli je pojem poplatků v českém právním řádu vyhrazen zvláštním veřejnoprávním povinným platbám, které mohou být stanoveny pouze na základě zákona a slouží k financování veřejných rozpočtů.¹¹⁰ Lze připomenout zejména čl. 11 odst. 5 LZPS, podle nějž lze daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

3.5.2 K platnému sjednání úplatné licenční smlouvy

Pojmovým znakem **licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví** je podle § 508 odst. 1 ObchZ závazek nabyvatele „k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty“. Nejen tedy dohoda stran o úplatě, ale jak výstižně uvádí I. Pelikánová, též o její výši.¹¹¹

Platně lze zákonnému požadavku dostát jen sjednáním **pevné výše licenční úplaty, dostatečně určitého a objektivního způsobu jejího dodatečného určení** (algoritmus výpočtu závisící na proměnných hodnotách, příp. cenová arbitráž), nebo kombinací obou možností.

¹⁰⁸ KRÍŽ, Jan, HOLCOVÁ, Irena, KORDAČ, Jiří, KŘEŠŤANOVÁ, Veronika. *Autorský zákoník – komentář a předpisy související*. 2. vydání. Praha: Linde, 2005, s. 160; TELEČ, TŮMA: *Autorský zákon...*, s. 510.

¹⁰⁹ Je však nutno upozornit i na jeho historické zakořenění v tuzemské praxi: „Způsob vyúčtování licenčních poplatků není upraven zákonem, záleží zpravidla na smluvní úpravě.“ Vážný 10 652 (z. r. 1931)

¹¹⁰ § 5 odst. 2 a 3 ZVPPV umožňuje při zásahu do práv průmyslového vlastnictví soudu stanovit na návrh náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění paušálně, dle výše obvyklého licenčního poplatku. Zákon provedl směrnici EP a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004. Pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je pojem licenčních poplatků definován v § 19 odst. 7, který vychází ze znění čl. 2 písm. b) implementované směrnice EP a Rady č. 2003/49/ES ze dne 3. 6. 2003, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států.

¹¹¹ PELIKÁNOVÁ: *Komentář...4. díl*, s. 418.

Ujednání o úplatě musí být jednak součástí smlouvy – nemůže například vyplývat pouze ze shodné vůle stran projevené pouze před dosažením konsensu –, a stejně jako její zbývající obsah musí být projevono v písemné formě. Pouze za těchto okolností je právní jednání stran dostatečně určité, vyhovuje požadované formě, lze jej současně kvalifikovat jako licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví a přímo aplikovat ustanovení § 508 n. ObchZ.

Smlouva, v níž by strany dohodly pouze *úplatnost licenčního závazkového vztahu*, ale nikoli výši úplaty, by byla neplatná. Současný občanský ani obchodní zákoník totiž nedisponují obdobným obecným pravidlem, jaké je obsaženo v ustanovení § 1792 odst. 1 NOZ, jenž stanoví nevyvratitelnou právní domněnku obvyklé výše odměny pro případ, že strany o výši úplaty samy ničeho neujednají. Obchodní zákoník stanovuje obdobná speciální pravidla pouze v rámci právní úpravy některých smluvních typů, nikoli však u licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví.¹¹²

V případě, kdy strany ponechají otázku protiplnění zcela nepovšimnutou – *nedohodnou smlouvu úplatnou ani bezplatnou* –, nelze vyslovit závěr o existenci či neexistenci závazku (dluhu) protistrany, protože zákon nestanovuje právní domněnku úplatnosti, jak je tomu např. v § 566 odst. 2 ObchZ v případě smlouvy mandátní. Právní jednání stran je neplatné, protože nespĺňuje podstatné náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví ani dostatečně neurčuje obsah závazkového vztahu, k jehož založení směřuje, aby mohlo být kvalifikováno jako smlouva inominátní.

3.5.3 K platnému sjednání bezúplatné licenční smlouvy

Vyloučeno není ani *bezúplatné* poskytnutí licence. Nepůjde samozřejmě o typovou licenční smlouvu podle § 508 n. ObchZ, protože nebudou naplněny všechny její podstatné části, nýbrž o smlouvou nepojmenovanou. Pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že druhá strana není zavázána k protiplnění, je takové ujednání v souladu s obecným požadavkem určitosti právních úkonů podle § 37 odst. 1 OZ, specifikovaného v § 269 odst. 2 ObchZ do podoby dostatečného určení předmětu závazků. Nelze než jedine souhlasit s názorem M. Tomsy, že „smlouva, která nemá obsah požadovaný pro to, aby šlo o smlouvu některého typu upraveného obchodním zákoníkem, bude platná, jestliže její obsah bude určitý“.¹¹³

¹¹² Tyto pojmenované smlouvy nevyžadují dohodu stran o výši úplaty, ale pouze o úplatnosti smlouvy. Patří mezi ně např. smlouva kupní, smlouva o dílo nebo smlouva o úvěru. Smlouva mandátní v případě, kdy zařízení záležitosti je předmětem podnikatelské činnosti mandátáře, dokonce nevyžaduje ani dohodu stran o úplatnosti smlouvy (§ 566 odst. 2 ObchZ).

¹¹³ TOMSA, Miloš in ŠTENGLOVÁ, PLÍVA, TOMSA: *Obchodní zákoník...*, s. 856.

Lze se setkat s tvrzením, že § 269 odst. 2 ObchZ vyžaduje určení předmětu závazků obou stran, neboť používá slovo závazek v množném čísle, a vylučuje tak udělení bezúplatné licence k předmětům průmyslového vlastnictví. Smyslem ustanovení však není vyloučit v režimu obchodního zákoníku sjednání bezúplatné nepojmenované smlouvy. Taková interpretace by byla v rozporu s principem autonomie vůle a odporovala by čl. 2 odst. 3 Listiny. Jestliže v obchodně-závazkových vztazích připustíme darování nebo bezúplatný příkaz, nelze vyloučit bezúplatné poskytnutí licence, jinak by vznikly neodůvodněné rozdíly mezi smlouvami pojmenovanými a nepojmenovanými.

V obchodní praxi sice bude bezúplatná licence výjimečná, nelze ji však a priori vyloučit. Sjednání bezúplatné licence připadá v úvahu mezi „spřízněnými“ společnostmi (náležejícími ke koncernu, majícími stejnou vlastnickou strukturu) nebo v rámci dohody o narovnání jako odškodnění za porušení práv duševního vlastnictví.

Přípustnost sjednání bezúplatné licenční smlouvy potvrzuje i rozsudek NS ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 (R 35/2010): „*Názor odvolatelky neobstojí též proto, že ve svých důsledcích omezuje možnost majitele souhlasit s bezúplatným užíváním jeho ochranné známky, neboť podstatnou částí licenční smlouvy uzavírané podle § 508 a násl. obch. zák. je též (ve smyslu § 269 odst. 1 obch. zák.) závazek nabyvatele poskytnout určitou úplatu, nebo jinou majetkovou hodnotu. K bezúplatnému poskytnutí práva užívat ochrannou známku, které zákon nijak nevylučuje, by proto nemohlo dojít licenční smlouvou podle § 508 a násl. obch. zák., nýbrž zpravidla smlouvou uzavíranou podle § 269 odst. 2 obch. zák.*“

Shodného názoru, že bezúplatná průmyslověprávní licence se uděluje nepojmenovanou smlouvou, jsou K. Čada a J. Nesnídal.¹¹⁴ Tuto možnost jednoznačně připouští i I. Pelikánová.¹¹⁵ Váhá pouze mezi aplikací ustanovení smlouvy o výpůjčce a analogickou aplikací smlouvy licenční k předmětům průmyslového vlastnictví.

K její úvaze je nutno dodat, že předmětem výpůjčky mohou být podle § 659 OZ pouze věci v právním smyslu, a proto by mohlo k užití její zákonné právní úpravy dojít rovněž pouze na základě analogie. I. Pelikánové navíc nemohl být v roce 1997 znám záměr zákonodárce zcela vyloučit aplikaci klasických smluvních typů (výpůjčky, nájmu i pachtu) na případy úplatného i bezúplatného svolení k užívání nehmotných statků, který v současnosti vyplývá jak z § 46 odst. 1 AZ, tak i z § 2358 odst. 1 NOZ.¹¹⁶

¹¹⁴ ČADA, Karel in HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému...*, s. 273. NESNÍDAL Jiří. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, *Právní rádce*, 2000, roč. 8, č.2, s. 41.

¹¹⁵ PELIKÁNOVÁ: *Komentář...4. díl*, s. 418.

¹¹⁶ Lze tak užít systematický výklad a argumentovat tím, že jsou zde ustanovení jiných zákonů, která stejnou otázkou řešení jasněji, přičemž je třeba zachovat hodnotovou bezrozpornost právního řádu. Ve vztahu k § 2358

Z těchto důvodů usuzuji, že na bezúplatnou licenci předmětů průmyslového vlastnictví, ale i jiných předmětů duševního vlastnictví (know-how apod.), pro jejichž úplatnou licenci by byla analogicky použitelná licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, je třeba vztáhnout analogicky právní úpravu dle § 508 n. ObchZ.

Náležitost formy

Předpokladem platnosti jakéhokoli právního jednání, jakožto projevu vůle, je projevení jeho obsahu v právem uznané, případně i v konkrétní, zvláště vyžadované formě.¹¹⁷ Určitá forma právního jednání je tedy jeho inherentní náležitostí, nelze ji však označovat za náležitost podstatnou. Pojem podstatných náležitostí (podstatných částí) smlouvy či obecně právního jednání je vyhrazen zvláštním náležitostem obsahovým, které pokud vyplývají ze zákona, charakterizují a odlišují jednotlivá typická právní jednání podle jejich obsahové stránky. Forma je obecnou náležitostí právního jednání, která není způsobilá být kritériem jeho typového rozlišení.¹¹⁸

Vzhledem k primátu principu autonomie vůle v soukromém právu (čl. 2 odst. 3 LZPS) je východiskem zásadně bezformálnost právního jednání. Bezformálnost neznámá, že by právní jednání nemělo žádnou formu, ale že zákonem není přikázána forma konkrétní, a tuto si jednající subjekt autonomně volí sám.

V praxi činí problém odlišení náležitostí obsahu a formy právního jednání. Nejvyšší soud konstantně judikuje v tom smyslu, že určitost písemného právního jednání je podmíněna tím, zda jsou všechny jeho podstatné náležitosti vyjádřeny v písemné formě.¹¹⁹ F. Melzer však oprávněně poukazuje na nesprávnost tohoto názoru, jež nezohledňuje subsidiární povahu problematiky formy.¹²⁰

Právní jednání v důsledku toho může být chybně shledáno neplatným pro neurčitost, ačkoli je ve skutečnosti neplatné jen pro nedostatek formy. Dohodnou-li se kupříkladu strany licenční smlouvy na všech podstatných náležitostech, avšak některá z nich – např. určení výše

odst. 1 NOZ jde o tzv. argumentaci předúčinným právem (Vorwirkenden Gesetzgebung); viz MELZER: *Metodologie...*, s. 145.

¹¹⁷ Jakými způsoby lze právně jednat stanoví obecně § 35 odst. 1 OZ a rovněž § 546 NOZ.

¹¹⁸ Smluvní typy se například nemohou vzájemně lišit jen po formální stránce, nýbrž pouze svými pojmovými znaky obsahovými.

¹¹⁹ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2011, sp. zn. 30 Cdo 566/2011: „Jde-li o právní úkon, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena písemná forma, musí být určitost projevu vůle dána obsahem jeho listiny, na níž je tento projev vůle zaznamenán. Nestačí, že účastníkům právního vztahu je jasné, co je předmětem smlouvy, není-li to seznatelné z jejího textu.“

¹²⁰ K zjištění skutečné vůle stran nelze interpretaci právního jednání omezovat pouze na obsah listiny, a to ani u obligatorně písemných právních úkonů. Skutečnou vůli stran lze zjistit i z jiných okolností. Otázka, zda byla takto zjištěná vůle projevena v odpovídající formě, je až následná. MELZER: *Právní jednání...*, s. 76–82 a s. 106–109.

úplaty nebo dostatečné určení předmětu licence – nebude sjednána v písemné formě, bude smlouva z obsahového hlediska určitá, avšak nebude platná pro nedostatek formy (stranou ponechávám prokázání existence nepísemné části smlouvy).

To má významné důsledky v případě, že strany splní svůj dluh z licenční smlouvy neplatné jen pro nedostatek formy. Podle § 455 odst. 1 OZ se nebude jednat o bezdůvodné obohacení. Je však potřeba, aby svoje závazky (dluhy) splnily obě strany.¹²¹ Shodně bude nutno situaci posuzovat též za účinnosti NOZ podle § 2997 odst. 1.¹²² Navíc budou moci strany neplatnost formy dodatečně zhojit (§ 582 odst. 1), a namítat ji bude možno pouze do té doby, než bude plněno (§ 582 odst. 2).

3.6 Forma licenční smlouvy

Ustanovení § 508 odst. 2 ObchZ vyžaduje obligatorně písemnou formu licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Z § 263 odst. 2 ObchZ totiž vyplývá, že je, jakožto ustanovení předepisující písemnou formu právního úkonu, kogentní povahy, a strany se tak od něj nemohou odchýlit. Požadavek písemné formy licenční smlouvy duplicitně stanovují i některé zvláštní právní předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví (např. § 14 odst. 1 VZN, § 18 odst. 2 ZOT).

Stručně lze rekapitulovat závěry učiněné v předchozích kapitolách o tom, že právní úprava § 508–515 ObchZ je aplikovatelná nejen přímo na úplatné licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, nýbrž na základě analogie též jsou-li tyto smlouvy sjednány bezúplatně a rovněž na inominátní smlouvy o úplatném či bezúplatném svolení k užívání obdobných nehmotných statků uzavírané v režimu obchodního zákoníku.

Předpokladem užití analogie je existence mezery v zákoně. Ta byla shledána v absenci typové licenční smlouvy pro výše zmíněné případy. Analogická aplikace zákonné právní úpravy § 508–515 ObchZ je odůvodněna argumentem a simili. Nelze ji však aplikovat jednotně jako jednoduší celek. Nestačí tedy posoudit, který smluvní typ je konkrétní inominátní smlouvě obsahem a účelem nejbližší, ale tomuto posouzení je třeba podrobit i jednotlivé právní normy v rámci typové úpravy.

¹²¹ „Kondikce je teprve tehdy vyloučena, je-li vzájemná smlouva úplně z obou stran splněna, což je úplně správné, poněvadž ten kdo by plnil, byl by ve značné nevýhodě.“ SEDLÁČEK, Jaromír in ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír a kol. *Komentář k československému Obecnému zákoníku občanskému – díl VI*. Praha: Nakladatelství V. Linhart, 1937, s. 330.

¹²² Důvodová zpráva k NOZ [VI. volební období 2010–2014, sněmovní tisk č. 362/0]. K § 2997 NOZ: „Navrhuje se zachovat i nadále právní pravidlo, podle kterého není bezdůvodným obohacením plnění dluhu neplatného jen pro nedostatek formy... Vyžaduje-li se písemná forma pro smlouvu zavazující strany k vzájemnému plnění, je ovšem kondikce vyloučena, jen splnily-li obě strany.“

Na tomto místě je třeba odmítnout stávající názor judikatury, že „analogie zákona (analogie legis) ve smyslu § 491 odst. 2 a § 853 obč. zák. je připuštěna jen v tom rozsahu, v jakém smlouva neobsahuje vlastní úpravu.“¹²³ Takové pojetí ze zcela mylné, neboť umožňuje analogické užití pouze dispozitivních ustanovení zákona. Právní pravidlo se užije na základě analogie, je-li to odůvodněno teleologickým právním argumentem – např. podobností srovnávaných právních případů – bez ohledu na jeho právní povahu. Není tak vyloučena ani aplikace normy kogentní povahy.¹²⁴

Protože je písemná forma typové licenční smlouvy podle § 508 n. ObchZ odůvodněna povahou samotných předmětů průmyslového vlastnictví, zejména jejich formální ochranou, a nikoli úplatnou povahou smlouvy, lze učinit závěr, že v písemné formě musí být bezpodmínečně sjednána též bezúplatná licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví.¹²⁵ Obecné tvrzení, že pro nepojmenované smlouvy neexistuje přímý příkaz určité formy, zde neobstojí.

Naopak v případě úplatných i bezúplatných smluv k využití nehmotných statků podobných předmětům průmyslového vlastnictví se analogicky užije typové úpravy dle § 508 n. ObchZ vyjma ustanovení § 508 odst. 2 ObchZ. Skutečnost, že tyto nehmotné statky nepodléhají zvláštní formální právní ochraně, oslabuje legitimitu příkazu písemné formy.¹²⁶ Jedná se o podstatný rozdíl, který použití § 508 odst. 2 ObchZ vylučuje. Ke stejnému výsledku dochází i M. Boháček: „Pro další duševní vlastnictví, než je průmyslové vlastnictví, není písemná forma předepsána, a nelze ji ani požadovat za kogentní podmínku platnosti smlouvy, a to ani např. pro licenci na obchodní tajemství dle § 18 ObchZ.“¹²⁷

Inominátní smlouvou je i smlouva franchisingová.¹²⁸ Její obsah je poměrně variabilní. Kombinuje některé smluvní typy se závazky nepojmenovanými, proto je téměř nemožné

¹²³ Rozsudek NS ze dne 30. dubna. 2008, sp. zn. 33 Odo 848/2006. Dále z odůvodnění: „Soudní praxí je obecně zastáván názor, že pro právní vztahy vyplývající z těchto tzv. inomínátních smluv je rozhodující obsah smlouvy (vlastního smluvního ujednání), tedy to, jak jsou vymezena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran; takto stanovené povinnosti jsou pak pro ně závazné. Pouze za situace, kdy není mezi účastníky v určité otázce smlouveno ničeho, použijí se na závazkový právní vztah vzniklý z nepojmenované smlouvy analogicky ta ustanovení občanského zákoníku, která upravují závazkový právní vztah obsahem a účelem mu nejbližší.“

¹²⁴ „Je-li zákon mezerovitý, máme se v první řadě pokusit o jeho doplnění. Z pouhé skutečnosti, že určitá otázka není v zákoně výslovně upravena, nelze dovodit, že zde neplatí vázanost právem. Dotvářením získané pravidlo může mít dokonce i kogentní povahu. S pravidlem takto dotvořeným již pracujeme stejně jako s pravidlem, které se opírá o výslovné vyjádření zákonodárce. Musíme zkoumat jeho povahu, zda je kogentní či dispozitivní, případně zda je dispozitivní se „spravedlnostním obsahem“.“ MELZER: *Právní jednání...*, s. 200.

¹²⁵ Pro bezúplatné patentové smluvní licence tento požadavek vyplývá též z § 14 odst. 1 VZN.

¹²⁶ Zákonný požadavek písemné formy licenční smlouvy je odůvodněný u předmětů průmyslového vlastnictví s ohledem na registraci licenčních smluv ve veřejných rejstřících principem ochrany dobré víry třetích osob. Smlouvy o poskytnutí užívání nechráněných nehmotných statků registrovány nejsou a mohou tak mít účinky pouze inter partes.

¹²⁷ BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář...4. díl*, s. 3534.

¹²⁸ V počeštěném výrazu též jako smlouva frančizová či franšizová.

podat její jednotnou definici. Pro příklad lze odkázat na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 1998, sp. zn. 7 A 170/1995.¹²⁹ Základem je však vždy smluvní licence, a to zejména průmyslověprávní.¹³⁰

Licenční ujednání franchisingové smlouvy musí odpovídat požadavkům § 508 n. ObchZ, je-li předmětem licence předmět průmyslového vlastnictví. Ačkoli je tedy franchisingová smlouva smlouvou nepojmenovanou, nelze se v tomto případě domáhat její celkové bezformálnosti. Licenční ujednání, které je její součástí, musí mít písemnou formu,¹³¹ nikoli však celá smlouva, jak nesprávně uvádí I. Pelikánová.¹³²

Povinná písemná forma franchisingové smlouvy by byla zdůvodnitelná potřebou ochrany slabší strany. Je to totiž franchisant, který se zcela pravidelně nachází v postavení hospodářsky slabší strany tohoto závazku.¹³³ Musel by tak ale výslovně stanovit zákon. Uvedené závěry lze přiměřeně aplikovat i na právní stav *de lege ferenda*.

Nedodržení zákonem požadované formy licenční smlouvy je shodně jak v občanskoprávních vztazích podle § 40 odst. 1 OZ, tak i v obchodněprávních vztazích podle § 272 odst. 1 ObchZ sankcionováno absolutní neplatností takového právního úkonu, nikoli neplatností relativní, jak to mylně dovozuje M. Boháček.¹³⁴ To proto, že sankce neplatnosti není stanovena pouze na ochranu některého účastníka (strany), jak to předpokládá § 267 odst. 1 ObchZ. Písemná forma licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví není odůvodněna tím, že by některá z jejich stran pravidelně vystupovala v roli strany hospodářsky silnější, aby tak bylo nutno druhou, slabší stranu chránit stanovením povinné písemné formy smlouvy.¹³⁵ Neuplatní se ani ustanovení § 40a OZ, jelikož písemná forma je požadována zákonem, a nikoli projevem vůle jedné strany či dohodou obou stran.

¹²⁹ „Franchisingová smlouva je innominátní smlouva ve smyslu § 269 odst. 2 obch. zák.... Jejím předmětem je poskytnutí výrobního nebo obchodního know-how a dalších průmyslových práv poskytovatelem příjemci oproti uvedení na trh. Jde o vertikální dlouhodobý vztah. Příjemce podniká pod jménem poskytovatele zavedeným na trhu a získává právo užívat jeho ochrannou známku, image, zkušenosti. Licence příjemce opravňuje k provozování vlastního podniku na základě ověřeného podnikatelského konceptu poskytovatele, jeho know-how a pod jeho jménem, a to za jednorázový poplatek za poskytnutí licence a průběžný franchisingový poplatek z měsíčního obratu, stanovený procentuálně.“

¹³⁰ TELEC, Ivo. Licenční základy frančizové smlouvy. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2003, roč. 11, č. 4, s. 292. I. Telec dále uvádí, že „smlouva frančizová je zvláštním podtypem smlouvy licenční. Obsahuje též určité prvky smlouvy o dílo či o obchodním zastoupení.“ Tamtéž.

¹³¹ Shodně Tamtéž, s. 290. Pokud však bude v písemné formě sjednána pouze licenční část frančizingové smlouvy, bude vhodné zmínit její návaznost na další smluvní obsah, aby bylo patrné, že se nejedná o samostatnou smlouvu licenční.

¹³² PELIKÁNOVÁ: *Komentář...4. díl*, s. 418.

¹³³ TELEC: *Licenční základy...*, s. 293.

¹³⁴ BOHÁČEK, M. in DĚDÍČ: *Komentář...4. díl*, s. 3534.

¹³⁵ Shodně TELEC: *Licenční základy...*, s. 290.

Nedostatek formy vedoucí k neplatnosti smlouvy nelze odstranit jejím soudcovským doplňováním.¹³⁶

Písemná forma licenční smlouvy je tedy předpokladem její platnosti a případného nastoupení právních účinků, nikoli však její dokazatelnosti. Proto následný zánik objektu, na němž je obsah smlouvy zachycen (např. listiny), nepůsobí neplatnost smlouvy, ale pouze obtíže důkazní.

Výše uvedené samozřejmě nemění nic na tom, že písemnou formu lze z hlediska smluvního bezpečí stran pro uzavření pojmenované i nepojmenované licenční smlouvy jedině doporučit.

Smluvní strany mohou sjednat nad rámec zákona jako podstatnou i další náležitost obsahu licenční smlouvy (např. souhlas poskytovatele s udělením sublicence). Pokud však tato náležitost nebude projevována v požadované formě, stane se neplatnou – pro nedostatek formy – celá smlouva, protože z povahy podstatné náležitosti vyplývá, že ji nelze oddělit od zbývajících obsahu (§ 41 OZ).

Stejně tak si mohou strany licenční smlouvy v souladu s principem autonomie vůle dohodnout, a v obchodních závazkových vztazích i jednostranně vymínit, požadavek vyšší formy právního jednání, než jaká vyplývá z právního předpisu.¹³⁷ Samozřejmě nikoli formy méně přísné, neboť by tím porušily legální příkaz formy, a potažmo důvody jej ospravedlňující. U licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví si tedy strany mohou dohodnout přísnější požadavky na písemnou formu smlouvy, než jaké plynou obecně z ustanovení § 40 OZ pro „prostou“ písemnou formu právního úkonu.

Jako praktické se to jeví u podpisu. Lze požadovat například úřední ověření podpisu, nebo v případě uzavírání smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků použití některé z vyšších forem elektronického podpisu podle ZEP. Neobvyklý a značně rigidní, leč možný, by byl požadavek na sepsání smlouvy ve formě notářského zápisu. Takový zápis je podle § 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, veřejnou listinou, z čehož by plynuly jisté výhody pro případ soudního sporu pro toho, kdo by se existence či obsahu smlouvy dovolával.¹³⁸

¹³⁶ MELZER: *Právní jednání...*, s. 207.

¹³⁷ Viz § 40 odst. 1 OZ a § 272 odst. 1 ObchZ.

¹³⁸ § 134 OSŘ veřejným listinám přiznává vyšší důkazní sílu oproti listinám soukromým. Pravdivost obsahu veřejných listin soud nezkontroluje. Je-li obsahem veřejné listiny osvědčení nebo potvrzení určité skutečnosti, zákon připouští důkaz opaku, tedy možnost vyvrátit pravdivost toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrzeno. DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. *Občanský soudní řád. Komentář I.* 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 929.

Platnost a účinnost smlouvy

3.7 Platnost licenční smlouvy

O platnou licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví se jedná, splňuje-li smlouva obecné náležitosti právních úkonů a obsahuje-li zároveň podstatné části stanovené v § 508 odst. 1 ObchZ. Ke vzniku platné smlouvy tedy obvykle dochází dnem jejího podpisu stranami, a pokud strany nejsou současně přítomny, pak dnem, kdy včasné přijetí návrhu dojde navrhovateli (§ 43c odst. 2, § 44 odst. 1 OZ). V současnosti ustanovení žádného právního předpisu nepodmiňuje samotný vznik licenční smlouvy jejím zápisem do veřejného seznamu nebo souhlasem orgánu veřejné moci, neboť by se jednalo o nelegitimní ingerenci státu do soukromoprávních vztahů. Takové ustanovení obsahoval např. dřívější zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.¹³⁹

3.8 Účinnost licenční smlouvy

Jinak je to s účinností licenční smlouvy. Odpověď na otázku, kdy nabývá licenční smlouva právních účinků, však nelze hledat v § 509 odst. 1 ObchZ, nýbrž ve zvláštních právních předpisech na ochranu jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví. Jak již bylo uvedeno, § 509 odst. 1 ObchZ je vcelku nadbytečný, protože nijak nenormuje o platnosti či účinnosti licenční smlouvy, pouze odkazuje na zvláštní zákony. Jeho existence je naopak pro některé autory zřejmě matoucí. Tak M. Pospíšil nesprávně dovozuje, že zápis licence do příslušného rejstříku je povinný a je nezbytnou podmínkou výkonu práv z licenční smlouvy.¹⁴⁰

Pro obligační vztahy jsou typické účinky *inter partes*. Přiznat licenční smlouvě absolutní účinky vůči třetím osobám může podle K. Knapa pouze pozitivní právo.¹⁴¹ Právní účinky vůči třetím osobám licenčním smlouvám přiznávají zvláštní zákony (§ 18 odst. 3 ZOZ, § 14 odst. 2 VZN, § 32 odst. 3 ZPV atd.) a váží je v souladu s principem ochrany dobré víry třetích osob na jejich registraci ve veřejném seznamu. Zvláštní zákony ani § 509 odst. 1 ObchZ však nestanovují povinnost registrace. Nepříznivé důsledky jejího neprovedení stíhají pouze smluvní strany, proto je jim ponecháno na vůli, zda a kdy žádost o zápis licenční

¹³⁹ Jeho § 17 odst. 2 zněl: „K uzavření licenční smlouvy k ochranné známce nebo k její změně je třeba souhlasu Úřadu.“ Z toho vyplývá, že souhlas Úřadu pro vynálezy a objevy byl nikoli podmínkou účinnosti smlouvy, ale dokonce předpokladem jejího platného vzniku.

¹⁴⁰ POSPÍŠIL, Michal. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Obchodněprávní revue*, 2011, roč. 3, č. 4, s. 106.

¹⁴¹ KNAP, Karel, OPLTOVÁ, Milena. Licenční smlouva. *Acta Universitatis Carolinae – Iuridica*, 1972, roč. 15, č. 1-2, s. 59.

smlouvy podají. § 18 odst. 3 ZOZ k tomu výslovně opravňuje poskytovatele i nabyvatele licence ochranné známky.¹⁴²

Není-li licenční smlouva v rejstříku zapsána, může mít tato skutečnost negativní důsledky na právní postavení nabyvatele licence. Dojde-li k převodu ochranné známky na nového vlastníka, nebude tento vázán licenci udělenou vlastníkem předchozím, pokud licence nebyla zapsána v rejstříku. Shodně uvádí M. Horáček: „Není-li však licenční smlouva jako omezení práv vlastníka průmyslového práva vyznačena v rejstříku, nemůže závazek z ní být převeden na nového nabyvatele průmyslového práva, ledaže by s tím nabyvatel vyslovil souhlas.“¹⁴³ Obdobně by bylo třeba posoudit vztah mezi předchozí nevýlučnou licenci nezapsanou v rejstříku a pozdější licenci výlučnou. V obou případech je zřejmě rozhodující, která z právních dispozic je v rejstříku zapsána jako první.

Zvláštní zákony na ochranu průmyslového vlastnictví regulují pouze působení právních účinků licenční smlouvy vůči třetím osobám. Z „mlčení zákona“ (*argumentum e silentio legis*) lze jednoznačně vyvodit závěr, že účinnost licenční smlouvy mezi smluvními stranami zásadně nastává k okamžiku jejího platného vzniku. Tedy pokud strany ze své vůle nesjednají suspensivní podmínku.

Nespornost uvedeného závěru potvrzuje všeobecně literatura¹⁴⁴ a vztahu k ochranným známkám důvodová zpráva k ZOZ¹⁴⁵ i judikatura; z rozsudku NSS ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7A 18/2002: „Licenční smlouva je institutem soukromého práva, je upravena v § 508 až § 515 ObchZ a pro smluvní strany je platná a účinná již dnem ve smlouvě specifikovaným, zpravidla dnem podpisu smlouvy, tedy ještě před zápisem licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek. Subjekt, jemuž byla udělena licence, je oprávněn po podpisu licenční smlouvy ochrannou známkou užívat.“

Protože je nabyvatel oprávněn ochrannou známkou užívat ještě před zápisem, mohl by se vlastník ochranné známky takového užívání na základě licenční smlouvy, byť nezapsané do rejstříku ochranných známek u ÚPV, dovolávat při prokazování užívání ochranné známky pro účel udržení jejího zápisu. Pro vlastníka ochranné známky, který nese důkazní břemeno

¹⁴² Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, naopak stanovoval povinnost požádat o zápis majiteli známky.

¹⁴³ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 169.

¹⁴⁴ BOHÁČEK, M. in DĚDIČ: *Komentář – 4. díl*, s. 3536–3537.

¹⁴⁵ K § 18 ZOZ: „Podobně jako u jiných dispozicních práv vlastníka ochranné známky, je smlouva platná a účinná mezi smluvními stranami již jejím uzavřením; účinky vůči třetím osobám nastávají však až zápisem této skutečnosti do rejstříku, který provede Úřad na žádost kterékoli ze smluvních stran.“ Důvodová zpráva k vládnímu návrhu ZOZ [volební období 2002–2006, tisk č. 288/0].

užívání známky, však takový zápis představuje významný důkazní prostředek. Uvedené potvrzuje rozsudek NSS ze dne 3. 11. 2005, sp. zn. 7 A 73/2000.¹⁴⁶

Nelze souhlasit s tvrzením M. Horáčka, že „nesplnění podmínky podání žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku má za následek, že užívání dotčené ochranné známky licenciátem na území České republiky nebude v případě návrhu na zrušení této ochranné známky vzato v úvahu.“¹⁴⁷ § 13 odst. 3 ZOZ je nutné vykládat eurokonformně a v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva.¹⁴⁸

¹⁴⁶ „Obě právní úpravy shodně předpokládají zápis licence do rejstříku, který v daném případě proveden nebyl, a jeho neexistenci lze přičítat na újmu jen žalobci, neboť opak by jej zbavil obtížnosti průkazu řádného užívání ochranné známky. Újmou je však jenom oslabení jeho důkazní pozice, od nedostatku zápisu licenční smlouvy nelze odvozovat vyloučení oprávněnosti užívání ochranné známky jiným subjektem.“

¹⁴⁷ HORÁČEK: *Zákon o ochranných...*, s. 170

¹⁴⁸ Čl. 19 odst. 2 TRIPS a čl. 10 odst. 2 S 2008/95/ES (Směrnice EP a Rady ze dne 29. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách) považují užívání známky se souhlasem majitele za užívání vlastníkem. Forma souhlasu ani povinnost registrace stanoveny nejsou.

4 Markenlizenzvertrag – Licenční smlouva k ochranné známce podle německé právní úpravy¹⁴⁹

4.1 K pojmu a definici licenční smlouvy

Německá právní doktrína hovoří o licenčních smlouvách především ve vztahu k nehmotným statkům chráněným zvláštními výlučnými právy. Tradičně se mezi nimi rozlišují práva výhradně osobnostní, kam náleží například právo autorské (*Urheberrecht*), a práva majetková, tvořená skupinou práv průmyslových (*gewerbliche Schutzrechte*).¹⁵⁰ Ačkoli i do právního řádu SRN pronikla teorie duševního a průmyslového vlastnictví, a to zejména prostřednictvím mezinárodních smluv (PUÚ, TRIPS, Úmluva WIPO apod.), legislativa, právní věda i judikatura až na výjimky vlastnické pojmosloví v tomto smyslu nepoužívají, s ohledem na úzké pojetí věci v právním smyslu podle § 90 BGB, jakožto předmětu vlastnického práva (§ 903 BGB).

Licenční smlouva bývá definována jako smlouva, jíž majitel ochranného práva k nehmotnému statku přenechává na omezenou dobu zcela nebo jen zčásti využití tohoto práva jedné nebo více třetím osobám, a to zpravidla oproti placení licenčních poplatků (*Lizenzgebühren*).¹⁵¹ Odměna může spočívat i v nepeněžitém protiplnění, není však pojmovým znakem licenční smlouvy. Připouští se i bezúplatné poskytnutí licence.¹⁵²

Licenční smlouvou lze svolit k využití zvláštního ochranného práva (*Schutzrecht*), nebo nikoli všeobecně přístupné vědomosti.¹⁵³

4.2 Právní povaha licenční smlouvy

4.2.1 Základní typy licencí

Mimořádný právní význam v německé právní teorii i praxi má rozlišování licencí výlučných (*ausschließlich, exklusiv*) a nevýlučných (*nicht ausschließlic*), označovaných též

¹⁴⁹ Vzhledem k tomu, že v současnosti platný a účinný MarkenG užívá jako legální terminus pojem „známka“ (*Marke*), bude v následujícím výkladu o německé právní úpravě užito výhradně termínu „známka“ v jeho právním smyslu podle práva německého, a nikoli českého ekvivalentu „ochranná známka“.

¹⁵⁰ MECKEL, Astrid. *Gewerbliche Schutzrechte [online]*. Gabler Wirtschaftslexikon [cit. dne 19. 4. 2012]. Dostupné na

<<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/gewerbliche-schutzrechte.html>>. K předmětům průmyslových práv, jež jsou výsledkem duševní tvůrčí činnosti, vznikají původcům též práva osobnostní.

¹⁵¹ MECKEL, Astrid. *Lizenzvertrag [online]*. Gabler Wirtschaftslexikon [cit. dne 14. 4. 2012]. Dostupné na <<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5434/verwender-v4.html>>.

¹⁵² GITTER, Wolfgang. *Gebrauchsüberlassungsverträge*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1988, s. 376. HENN: *Patent- und Know-how...*, s. 139.

¹⁵³ FEHRENBACHER: *Der Lizenzvertrag*, s. 310.

jako jednoduché (*einfach*). Jedná se o základní typologické rozdělení licencí. Je předvídáno zvláštními zákony (např. § 30 odst. 1 MarkenG, § 15 odst. 2 PatG), a zásadně ovlivňuje právní povahu licence, právní kvalifikaci smlouvy i její podřazení pod právní úpravu zákonem regulovaného smluvního typu. Výlučné a nevýlučné licence působí odlišné právní účinky, v důsledku čehož smluvním stranám vznikají diametrálně odlišná práva a povinnosti.

Licence nevýlučné. Majitel ochranného práva jej může nadále sám užívat a svolit k jeho užití třetí osobě.¹⁵⁴ Nevýlučná licence je svou povahou pozitivní obligační užívací právo nabyvatele, jenž působí pouze relativní právní účinky mezi stranami licenční smlouvy. Toto pojetí jednoduché licence je poplatné pro celý okruh práv duševního vlastnictví.¹⁵⁵

V minulosti německá nauka přijala závěr o věcné povaze pouhé nevýlučné licence. Jednalo se však o konstrukci účelovou, jejímž smyslem bylo chránit nabyvatele licencí před sukcesory při absenci odpovídající zákonné úpravy.¹⁵⁶ V současnosti je tato ochrana zakotvena v § 30 odst. 5 MarkenG (též v § 15 odst. 3 PatG), a platí jak pro absolutní, tak i pro relativní licence.

Nevýhodnost jednoduché licence pro jejího nabyvatele lze zmírnit sjednáním doložky nejvyšších výhod v licenční smlouvě. Poskytovatel se obvykle zavazuje k předložení budoucích licenčních smluv s třetími osobami nabyvateli k posouzení. Smluvní postavení různých nabyvatelů bude v praxi obtížně porovnatelné, což může vést ke sporům.¹⁵⁷

Licence výlučné. Po dobu trvání výlučné licence nesmí majitel ochranného práva poskytnout třetím osobám další licence, které by zasahovaly do jejího věcného a územního rozsahu. Pokud je samotnému poskytovateli zachováno užívací právo, nazývá se taková licence samotnou či sólovou (*Alleinlizenz*), pokud nikoli, jedná se o licenci plnou (*voll Exklusivlizenz*).¹⁵⁸ Není-li zvláštního ujednání stran, je nabyvatel oprávněn uplatnit zákaz užívání též vůči poskytovateli.¹⁵⁹ Překážkou výlučnosti není ani zachování existence dříve udělených nevýlučných licencí na základě § 30 odst. 5 MarkenG nebo § 15 odst. 3 PatG.

Rozsáhlá oprávnění, která jsou výlučnou licencí udělena, se blíží charakteru věcných práv.¹⁶⁰ Licenční smlouvou se v tomto případě zřizuje quasivěcné užívací právo (*quasidingliches Nutzungsrecht*), které jako odštěpek (*Abspaltung*) od práva mateřského

¹⁵⁴ DRYGALA: *Veträge zur Übertragung...[online]*, s. 5.

¹⁵⁵ PAHLOW, Louis. *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des geistigen Eigentums*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, s. 272.

¹⁵⁶ Tamtéž, s. 272–273. PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 576.

¹⁵⁷ GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 382.

¹⁵⁸ DRYGALA: *Veträge zur Übertragung...[online]*, s. 5. PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 574.

¹⁵⁹ FEHRENBACHER: *Der Lizenzvertrag*, s. 310.

¹⁶⁰ Tamtéž.

(*Mutterrecht*) – výlučného ochranného práva k nehmotnému statku – sdílí jeho povahu práva absolutního, tedy i účinky erga omnes.¹⁶¹ Obsahem licence je jednak pozitivní právo užít a dále právo zakázat užívání neoprávněně.¹⁶² Věcný (absolutní) charakter se omezuje na ochranná práva a jejich přihlášky. Výlučné licence státem nechráněných práv mají pouze obligační účinky.¹⁶³

Platný MarkenG oproti předchozímu právnímu stavu umožňuje nejen obligační přenechání užívání známky, ale i udělení uživatelského oprávnění věcného charakteru.¹⁶⁴ K tomu lze uvést z rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 19. července 2007, sp. zn. I ZR 93/04.¹⁶⁵ „Za účinnosti WZG bylo judikaturou uznáno, že známka může být předmětem závazkové licence, jejíž účinky jsou omezeny pouze na smluvní strany (RGZ 99, 90, 92 Gilett). Důvodem byla vázanost známky k obchodnímu podniku. Podle nového zákona taková vázanost neexistuje, a není zjevně žádný důvod vyloučit možnost poskytnout licenci ke známce s věcněprávními účinky. ... Převážně je přijímáno, že udělením výlučné licence nastávají věcné účinky.“

Pokud v praxi vyvstane problém rozlišení konstitutivního převodu quasivěcného uživatelského práva a translativního převodu práva ke známce, užití se zásady účelového převodu (*Zweckübertragungsgrundsatz*) zakotvené v § 31 odst. 5 UrhG, která platí též v právu známkovém.¹⁶⁶ Ochranné právo má tendenci setrvat u dosavadního majitele. V pochybnostech se nejedná o převod, ale o generální licenci (*Generallizenz*), přičemž právo majiteli zůstává zachováno.¹⁶⁷

4.2.2 Aplikace právní úpravy nejbližšího zákonem regulovaného smluvního typu

Ať již je na licenční smlouvu nahlíženo jako na smlouvu svého druhu, nebo jako na smlouvu smíšenou, jednota panuje o tom, že její *obsah není zákonem samostatně regulován, a případ od případu je tvořen prvky rozličných zákonných smluvních typů*. Standardně jsou zmiňovány tyto smlouvy: kupní, nájemní, pachtovní, společenská, příp.

¹⁶¹ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 373 n.

¹⁶² GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 382.

¹⁶³ FEHRENBACHER: *Der Lizenzvertrag*, s. 310.

¹⁶⁴ PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 576.

¹⁶⁵ Windsor Estate – BHG Urteil I ZR 93/04 vom 19. Juli 2007.

¹⁶⁶ PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 588. PAHLOW: *Lizenz...*, s. 408.

¹⁶⁷ Tamtéž.

smlouva o výpůjčce¹⁶⁸, pokud je poskytnutí licence bezúplatné. Výjimečně bývá odkazováno na úpravu služebností, konkrétně zatížení věci věcným právem brát její užitky podle § 1030 n. BGB (*Nießbrauch*).¹⁶⁹

W. Gitter spatřuje výhodu podřazení licenční smlouvy pod některý ze zákonných smluvních typů v tom, že v případě posuzování sporných případů lze aplikovat normu vyplývající ze zákona, a nemusí být tato složitě vyvozována pouze z právní povahy licenční smlouvy.¹⁷⁰

Právní kvalifikace smlouvy je postupem individuálním a objektivním – strany mohou ovlivnit obsah smlouvy, nikoli však přímo samotnou právní kvalifikaci. Na licenční smlouvu a jí založený závazkový vztah je nutno aplikovat právní normy regulující ty smluvní vztahy, které se budou jevit obsahu konkrétní licenční smlouvy nejbližší. *Není vyloučeno, aby se licenční smlouva řídila více úpravami současně*, pokud její obsah bude vykazovat znaky vícera smluvních typů. Rozhodujícími faktory budou především (bez)úplatná a (ne)výlučná povaha licence, ale též povaha předmětu smlouvy.

Smlouva pachtovní. S ohledem na dočasné přenechání práva k nehmotnému statku k řádnému hospodářskému vytěžování, *převažují u licenční smlouvy zpravidla prvky pachtovní*, takže bude možno použít právní úpravy pachtu.¹⁷¹ Z pachtovní smlouvy je propachtovatel zavázán umožnit pachtýři během trvání smlouvy užívat propachtovaný předmět a brát jeho plody, pokud na ně musí být nahlíženo jako na výnosy řádného hospodaření.¹⁷²

Proti pachtovní smlouvě bývá namítáno, že § 546 odst. 1 BGB vyžaduje vrácení propachtované věci po ukončení pachtovního vztahu – ve stavu odpovídajícímu řádnému užívání –, naproti tomu výlučné ochranné právo zůstává při poskytnutí licence jeho majiteli – vzhledem k jeho nehmotné povaze nedochází k jeho předání –, a není tedy co při ukončení licenčního vztahu vracet.¹⁷³ Tato námitka musí být odmítnuta. Ustanovení § 546 odst. 1 BGB se má aplikovat na pacht pouze přiměřeně. Pokud z povahy předmětu pachtu vyplývá

¹⁶⁸ Jako předmětem výpůjčky zákon výslovně zmiňuje pouze věci. Právní úprava však musí být zásadně analogicky aplikována i na netělesné předměty (patenty, známky); BAMBERGER, ROTH: *Kommentar zum...*, s. 2402.

¹⁶⁹ HENN: *Patent- und Know-how...*, s. 52–53. Tímto poživacím právem mohou být podle § 1068 n. BGB zatížena i převoditelná práva. L. Pahlow odmítá aplikaci § 1030 n. BGB, resp. právní úpravy služebností vůbec, na případy udělení relativních-nevýlučných licencí. PAHLOW: *Lizenz...*, s. 260.

¹⁷⁰ GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 396. Zmiňováno bývá např. zákonná úprava odpovědnosti za vady nebo práva výpovědi; PAHLOW: *Lizenz...*, s. 258.

¹⁷¹ Shodně BAMBERGER, ROTH: *Kommentar zum...*, s. 2362. Na základě § 581 odst. 2 BGB se na pachtovní smlouvu přiměřeně užití právní předpisy upravující smlouvu nájemní (§ 535 n.), pokud zvláštní ustanovení § 582–584b BGB nestanoví jinak.

¹⁷² GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 118.

¹⁷³ Tamtéž, s. 397. CARLSOHN: *Substantiierung... [online]*, s. 9.

nemožnost jeho fyzického předání, nelze z toho vyvozovat neaplikovatelnost právní úpravy pachtu. Absurdním důsledkem by bylo vyloučení možnosti propachtování práva pro rozpor s § 546 odst. 1 BGB, ačkoli § 581 n. BGB pacht práva připouští. Porušením § 546 odst. 1 BGB by však bylo pokračování v užívání propachtovaného práva po zániku pachtovního vztahu.¹⁷⁴ Právní následky takového porušení upravuje speciální ustanovení § 584b BGB.

Podle L. Pahlowa jsou především nevýlučné licence obligačním právem vznikajícím z pachtu obdobné smlouvy.¹⁷⁵ Pro aplikaci právní úpravy pachtu podle něj svědčí následující důvody.¹⁷⁶ Předmětem nájmu mohou být pouze věci v právním smyslu, naproti tomu předmětem pachtu mohou být věci i práva poskytující civilní nebo naturální plody a věcné nebo právní celky.¹⁷⁷ Pacht opravňuje nejen k užívání, ale i požívání předmětu – prisvojování si plodů jako výnosů řádného užívání.¹⁷⁸ Na rozdíl od koupě jde o dlouhotrvající závazkový vztah, čemuž odpovídá zpravidla průběžné poskytování úplaty.

Obdobně jako u pachtovní smlouvy stranám vzniká řada hlavních i vedlejších práv a povinností. Poskytovatele krom povinnosti umožnit a strpět řádné užívání práva stíhá i povinnost zajistit jeho další existenci a způsobilost k řádnému smluvnímu užívání podle smlouvy po dobu její účinnosti – jedná se např. o povinnost udržovací nebo povinnost k obraně práva při zásahu třetí osoby.¹⁷⁹

Zásadní pojmání licenční smlouvy jako smlouvy pachtovní přináší mnohem více jistoty než pojetí smlouvy *sui generis*.¹⁸⁰ Právní úprava pachtu však nemůže být slepě převzata.¹⁸¹ Zohledněny musí být zvláštnosti licenční smlouvy. Výlučné podřazení licenční smlouvy pod právní úpravu pachtu bylo odmítnuto i judikaturou.¹⁸²

Smlouva nájemní. Pojetí licence jako nájmu je právní naukou i judikaturou odmítáno. Předmětem licence je ochranné právo k nehmotnému statku (např. právo ke známce – viz § 30 odst. 1 MarkenG). Ze srovnání znění § 535 odst. 1 a § 581 odst. 1 BGB však vyplývá, že práva nelze pronajmout, ale pouze propachtovat.¹⁸³ Nájem navíc umožňuje pouze užívání předmětu, nikoli však jeho požívání. Valná část ustanovení o nájmu se však na základě § 581 odst. 2 BGB přiměřeně aplikuje na pachtovní smlouvy.

¹⁷⁴ BAMBERGER, ROTH: *Kommentar zum...*, s. 2370.

¹⁷⁵ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 432.

¹⁷⁶ K shrnutí těchto důvodů viz tamtéž, s. 264.

¹⁷⁷ BAMBERGER, ROTH: *Kommentar zum...*, s. 1913. GITTER: *Gebrauchsuüberlassungsverträge*, s. 118.

¹⁷⁸ BAMBERGER, ROTH, s. 2362. GITTER, s. 118. PAHLOW: *Lizenz...*, s. 260.

¹⁷⁹ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 390.

¹⁸⁰ FEHRENBACHER: *Der Lizenzvertrag*, s. 310.

¹⁸¹ Tamtéž.

¹⁸² CARLSOHN: *Substantiierung... [online]*, s. 10.

¹⁸³ MUSIELAK, Hans-Joachim. *Grundkurs BGB*. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 1999, s. 306.

Smlouva společenská. Příležitostně bývá licenční poměr interpretován jako společenský vztah podle § 705 n. BGB, z něž společníkům vyplývá závazek přispívat k dosažení společného cíle.¹⁸⁴ Je přijímáno, že dohoda o dosahování společného cíle nemusí být součástí licenční smlouvy, pokud po právní a hospodářské stránce licenční vztah ovlivňuje.¹⁸⁵ Možnost existence takového vztahu mohou naznačovat některé smluvní práva a povinnosti. Může jít o případy, kdy budou strany povinny vzájemně si sdělovat výsledky technologického výzkumu či informace o zavádění předmětu licence v praxi, a přispívat tak k inovacím a vzniku nových řešení – to bude praktické u technických výsledků duševní tvůrčí činnosti, nikoli však u práv na označení. Zájmy stran licenční smlouvy však nejsou obvykle usměrňovány společným cílem a jejich spolupráce není takového rozsahu, aby se dalo hovořit o společenské smlouvě.¹⁸⁶

Smlouva kupní. Konečně bývá v obsahu licenční smlouvy spatřován též koupi obdobný závazek, a sice povinnost poskytovatele obstarat nabyvateli quasivěčné užívací právo s absolutními účinky.¹⁸⁷ Týká se to však pouze licencí výlučných. Úpravu kupní smlouvy nelze vztáhnout na jednoduché licence, jež jsou pouze obligačními právy působícími relativně.¹⁸⁸

Carlsohn i L. Pahlow poukazují, že ve vztahu k výlučným licencím není právní nauka jednotného názoru, zda upřednostnit úpravu pachtu nebo koupě.¹⁸⁹ Ani výlučné licence nemohou být ve všech ohledech považovány za koupě.¹⁹⁰ Správné řešení nejspíš spočívá v současné aplikaci obou právních úprav. Licenční smlouva zakládající výlučnou licenci je totiž smlouvou smíšenou, odlišující se od nevýlučných licencí tím, že se u ní sbíhají povinnosti dvou různých smluvních typů – pachtu a koupě.¹⁹¹

Nejprve k námitkám vznášeným vůči aplikaci koupě. Licenční vztah je trvajícím závazkem, koupě je naopak založena na jednorázovém plnění, byť s možností jeho rozdělení na splátky.¹⁹² Koupě směřuje k převodu výlučného práva (zejména práva vlastnického k věci), zatímco u licence výlučné právo majiteli zůstává a přenechává se pouze jeho část – právo užívací.¹⁹³

¹⁸⁴ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 258.

¹⁸⁵ Tamtéž, s. 259.

¹⁸⁶ FEHRENBACHER: *Der Lizenzvertrag*, s. 310.

¹⁸⁷ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 423.

¹⁸⁸ Tamtéž, s. 260.

¹⁸⁹ CARLSOHN: *Substantiierung...* [online], s. 12. PAHLOW: *Lizenz...*, s. 260.

¹⁹⁰ Především na výlučné licence patentové bývá nahlíženo jako na kupní smlouvy. L. Pahlow namítá, že jde o trvalý vztah založený smlouvou obdobnou smlouvám o přenechání užívání nebo požívání. Tamtéž, s. 260.

¹⁹¹ Tamtéž, s. 390.

¹⁹² GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 396. CARLSOHN: *Substantiierung...* [online], s. 9.

¹⁹³ GITTER, s. 396. CARLSOHN, s. 8.

L. Pahlow nabádá k důslednému rozlišování dokonce tří rozdílných závazkových vztahů, které při udělení absolutní licence vznikají.¹⁹⁴ A sice kromě dvou zmíněných smluvních závazkových vztahů ještě třetí zákonný.

Hlavní závazek poskytovatele výlučné licence – opatřit nabyvateli quasivěcné užívací právo k nehmotnému statku ve smlouvou vymezeném rozsahu – je obdobnou povinností jakou má prodávající z kupní smlouvy.¹⁹⁵ Tento dílčí závazkový vztah se proto řídí právní úpravou koupě podle § 433 n. BGB, která se má na základě § 453 odst. 1 BGB užít přiměřeně též pro koupi práva. Přímo z § 433 odst. 1 BGB pak vyplývá poskytovateli povinnost zajistit věcnou a právní bezvadnost předmětného quasivěcného užívacího práva. V případě, že takové právo trpí vadami, je všeobecně přijímáno použití kupních ustanovení o odpovědnosti za vady.¹⁹⁶ To však pouze v případě, že odpovědnost za vady nebyla částečně nebo generálně smluvně vyloučena.¹⁹⁷

Vedle toho mezi stranami stejně jako u nevýlučných licencí vznikají další vzájemná práva a povinnosti podobná těm ze smlouvy pachtovní. Nevznikne-li quasivěcné užívací právo, případně do chvíle než vznikne, může být právo k nehmotnému statku užíváno na základě relativní licence. Odpadne-li posléze quasivěcné užívací právo z důvodu neplatnosti úkonu jej zakládajícího, může licence podle § 140 BGB konvertovat v relativní výlučnou licenci.¹⁹⁸

K založení kupních a pachtovních obligačních povinností postačuje závazkový úkon (*Verpflichtungsgeschäft*). Ke splnění smluvní povinnosti poskytovatele zřídit nabyvateli quasivěcné užívací právo je však podle převažujícího názoru potřeba též úkonu dispozičního (*Verfügungsgeschäft*), stejně jako při zřízení věcného práva k věci,¹⁹⁹ podle § 413 BGB se na něj přiměřeně uplatní ustanovení o postoupení pohledávky (§ 398 n. BGB).²⁰⁰ Na jeho základě dojde ke konstitutivnímu převodu quasivěcného užívacího oprávnění, jakožto odštěpku od mateřského výlučného práva k nehmotnému statku.²⁰¹ Ačkoli jsou jak závazkový kauzální úkon, tak převodní úkon obvykle obsaženy v licenční smlouvě, z hlediska práva jsou striktně odlišovány.²⁰² V právu autorském, patentovém i známkovém platí omezeně

¹⁹⁴ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 390–392

¹⁹⁵ Tamtéž, s. 390.

¹⁹⁶ BAMBERGER, ROTH: *Kommentar zum...*, s. 1562. GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 396.

¹⁹⁷ CARLSOHN: *Substantiierung...*[online], s. 12.

¹⁹⁸ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 390.

¹⁹⁹ Tamtéž, s. 207.

²⁰⁰ PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 588.

²⁰¹ Není disponováno s celým právem, ale s jeho částí, a sice užívacím právem, které se odštěpilo. GITTER: *Gebrauchsüberlassungsverträge*, s. 396. Převod užívacího práva nastává jednorázovým převodním aktem. CARLSOHN: *Substantiierung...*[online], s. 9.

²⁰² PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 588.

tzv. princip abstrakce (*Abstraktionsprinzip*) – existence a účinnost obou úkonů není vzájemně podmíněna a posuzují se zvlášť.²⁰³ Princip abstrakce se hodí pro převody a zatížení, stejně jako pro obsáhlou výlučnou generální licenci, ale nikoli pro omezenou výlučnou licenci.²⁰⁴ Dispozice nepodložená kauzou by navíc mohla být považována za bezdůvodné obohacení.

Konstituce quasivěcného užívacího práva vede ke vzniku zákonného závazkového vztahu mezi majitelem výlučného ochranného práva a nabyvatelem licence.²⁰⁵ Výlučné právo majitele je zatíženo quasivěcným užívacím právem nabyvatele licence, a proto se na tento vztah přiměřeně aplikují ustanovení § 1030 n. a § 1068 n. BGB upravující zatížení práva „právem požívacím“ (*Nießbrauch*).²⁰⁶ Užitek se v souladu s § 100 BGB rozumí plody zatíženého práva k nehmotnému statku, stejně jako výhody, které užívání takového práva poskytuje. Nabyvateli výlučné licence z § 1036 odst. 2 BGB vyplývá povinnost zachovávat při výkonu užívacího práva dosavadní hospodářské určení práva a jednat podle pravidel řádného hospodaření. Z toho se podává i povinnost výkonu licenčního oprávnění (*Ausübungspflicht*), je-li ohrožen právní stav ochranného práva.²⁰⁷ Majitel práva podléhajícího zatížení je naopak na základě § 1071 odst. 1 BGB oprávněn své výlučné právo zrušit pouze se souhlasem nabyvatele licence. Udělený souhlas je však již neodvolatelný.

²⁰³ PAHLOW: *Lizenz...*, s. 207. To má význam v případě, že dispoziční úkon bude shledán neplatným nebo neúčinným, ale nabyvatel licence bude oprávněn k užití na základě závazkového právního úkonu (relativní licence) – viz výše.

²⁰⁴ Tamtéž, s. 209. Je-li například výlučná licence věčně, územně nebo časově omezena, je kauzální závazkový právní úkon naprosto nezbytný pro určení takového omezení.

²⁰⁵ Tamtéž, s. 390.

²⁰⁶ § 1030–1067 BGB se užití přiměřeně pouze, pokud § 1069–1084 BGB nestanoví jinak.

²⁰⁷ PAHLOW, L. in EKEY, KLIPPEL, BENDER: *Markenrecht...*, s. 589. Např. povinnost užívat ochrannou známku.

Závěr

Část první stručně vymezila pojem licence a charakterizovala licenční právní vztah.

V druhé části byla provedena klasifikace licencí. Především lze zmínit řešení nedostatku existence vyvratitelné právní domněnky v právní úpravě obchodní licenční smlouvy, která by stanovila pro případ sjednání výhradní licence, zda je nebo není poskytovatel sám oprávněn k užití předmětu průmyslového vlastnictví. Byl učiněn závěr, že přetrvávají-li po důsledné interpretaci smlouvy pochybnosti, je třeba oprávnění poskytovatele k takovému užití odmítnout. Práce též podala obsáhlý rozbor doktríny tzv. „nahých licencí“. Tato je uplatňována v anglosaském právním systému. Ve vztahu k právnímu řádu ČR však byla konstatována její neaplikovatelnost.

Část třetí této práce byla věnována interpretaci podstatných náležitostí licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Poukázáno bylo na některé nedostatky současné právní úpravy licenční smlouvy v právním řádu ČR. Zejména z absence její obecné typové úpravy vyplývá řada nepříznivých právních následků. Řadu smluv je nutno posuzovat jako smlouvy inominátní, u kterých je třeba složitě dovozovat možnost analogie s právní úpravou § 508 n. ObchZ. Patří mezi ně především tyto: licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví sjednané v režimu občanského zákoníku, licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví sjednané bezúplatně a licenční smlouvy k „nechráněným“ nehmotným statkům.

V části věnované německé právní úpravě byla ohledně pojetí a právní povahy licenční smlouvy učiněna následující zjištění. Německý právní řád neupravuje licenční smlouvu jako samostatný smluvní typ. Při nedostatku zvláštní zákonné úpravy se užití ustanovení nejblíže smluvních typů, přičemž se vychází z právní povahy licenční smlouvy. Silné postavení při vytváření zásad a dotváření pravidel licenčního práva má judikatura a právní věda.

Větší význam než v ČR má rozlišování licencí na výlučné a nevýlučné, jelikož užívacím právům jimi založeným je prisuzován odlišný charakter a právní účinky. To má vliv na výběr použitelné zákonné úpravy, a v důsledku pak rozdílné řešení konkrétních právních otázek. Výjimečné je přiznání quasivěcného charakteru a absolutních právních účinků výlučným licencím. Děje se tak v důsledku absence zejména typové smluvní úpravy v kombinaci s potřebou zaručit nabyvateli výlučné licence silnější právní postavení.

Diametrálně odlišná je aplikace typové smluvní úpravy. Obecná shoda je na užití právní úpravy pachtu na nevýlučné licence. Spornější je právní podřazení výlučných licencí.

Z pohledu českého práva se zvláště pojetí výlučné licence jako koupě může jevit jako teoreticky nesprávné. Jde však o určité zjednodušení. Současné tendence v odborné literatuře směřují k složité aplikaci až tří různých zákonných úprav, regulujících jednotlivá hlavní i vedlejší práva a povinnosti stran licenční smlouvy.

I výlučné licence jsou v základu posuzovány jako pacht, pouze hlavní povinnost poskytovatele je shledávána jako obdobná povinnosti kupujícího, a v souvislosti s ní jsou aplikována ustanovení kupní smlouvy. Takové řešení je v souladu s teorií konstitutivních převodů, teorií štěpení výlučného práva, i s přiznaným quasivěným charakterem užívacího práva. Jejich komplex vytváří pevnou a smysluplnou právní konstrukci. Teorie konstitutivních převodů má právu německém smysl právě vzhledem k pojmání zřízení užívacího práva u výlučných licencí jakožto částečného převodu práva bez translativních účinků. V právu českém ji lze naopak považovat za relikv odůvodněný pouze jejím dlouhodobým užíváním.²⁰⁸

²⁰⁸ Přesněji by bylo hovořit o konstitutivním či zřizovacím úkonu, nikoli převodu.

Bibliografie

Knižní publikace – primární zdroje

1. BAMBERGER, Hans, Georg, ROTH, Herbert et all. *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch – Band I*. München: C. H. Beck, 2003. 2408 s.
2. BEJČEK, Josef, ELIÁŠ, Karel, RABAN, Přemysl a kol. *Kurs obchodního práva: obchodní závazky*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 542 s.
3. BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Oeconomica, 2002. 324 s.
4. DĚDIČ, Jan (ed) a kol. *Obchodní zákoník. Komentář – 4. díl*. Praha: Polygon, 2002. s. 3057–4080.
5. DĚDIČ, Jan (ed) a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. Praha: Prospektrum, 1997. 1312 s.
6. EKEY, Friedrich, KLIPPEL, Diethelm, BENDER, Achim. *Markenrecht: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten – Band I*. 2. Auflage. München: C. F. Müller, 2009. 1800 s. Dostupné na <http://books.google.cz/books?id=aweOsyfFYIkC>.
7. ELIÁŠ, Karel (ed) a kol. *Občanský zákoník. Velký akademický komentář – svazek I*. Praha: Linde Praha, 2008. 1391 s.
8. ELIÁŠ, Karel (ed) a kol. *Občanský zákoník. Velký akademický komentář – svazek II*. Praha: Linde Praha, 2008. s. 1397–2640.
9. ELIÁŠ, Karel. *Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900*. 4. vydání. Praha: Linde, 2004. 946 s.
10. GITTER, Wolfgang. *Gebrauchsüberlassungsverträge*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1988. 541 s. Dostupné na <http://books.google.cz/books?id=uzfCgoPtL1YC&pg>.
11. HENN, Günter. *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*. 5. Auflage. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2003. 408 s. Dostupné na <http://books.google.cz/books?id=I8DpqlkjupQC>.
12. HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. 527 s.
13. HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005. 424 s.
14. KNAP, Karel a kol. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: CODEX, 1994. 245 s.

15. KNAP, Karel, KUNZ, Otto, OPLTOVÁ, Milena. *Průmyslová práva v mezinárodních vztazích*. Praha: Academia, 1988. 440 s.
16. MAREK, Karel. *Smluvní obchodní právo – kontrakty*. 4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s.
17. MELZER, Filip. *Metodologie nalézání práva: Úvod do právní argumentace*. Praha: C. H. Beck, 2009. 276 s.
18. MELZER, Filip. *Právní jednání a jeho výklad*. Brno: Václav Klemm, 2009. 218 s.
19. PAHLOW, Louis. *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des geistigen Eigentums*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006. 569 s. Dostupné na <http://books.google.cz/books?id=q2lkquXoZwEC>.
20. PELIKÁNOVÁ, Irena. *Komentář k obchodnímu zákoníku – 4. díl*. Praha: Linde Praha, 1997. 600 s.
21. PELIKÁNOVÁ, Irena. *Obchodní právo 4*. Praha: ASPI, 2009. 396 s.
22. ŠTENGLOVÁ, Ivana, PLÍVA, Stanislav, TOMSA, Miloš a kol. *Obchodní zákoník: komentář*. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 1375 s.
23. TELEEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon – komentář*. Praha: C. H. Beck, 2007. 955 s.
24. TELEEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana*. Brno: Doplněk, 2006. 116 s.
25. TELEEC, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví 1: Lidsko-právní základy - licenční smlouva*. Brno: Doplněk, 2002. 202 s.
26. TELEEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. Brno: Doplněk, 1994. 344 s.

Knižní publikace – sekundární zdroje

27. DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha: Linde, 2004. 225 s.
28. DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. *Občanský soudní řád. Komentář I*. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. 1579 s.
29. FIALA, Josef, KINDL, Milan. *Občanský zákoník. Komentář – 1. díl*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 866 s.
30. HENDRYCH, Dušan (ed) a kol. *Právní slovník*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 1459 s.
31. KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVORŇÁK, Jan a kol. *Občanské právo hmotné 2*. 4. vydání. Praha: ASPI, 2005. 612 s.

32. KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 5. vydání. Brno: Doplněk, 2001. 428 s.
33. LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Základy obchodního práva*. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 260 s.
34. MUSIELAK, Hans-Joachim. *Grundkurs BGB*. 6. Auflage. München: C. H. Beck, 1999. 560 s.
35. ŠTENGLOVÁ, Ivana, DRÁPAL, Ljubomír, PÚRY, František, KORBEL, František. *Obchodní tajemství*. Praha: Linde, 2005. 159 s.
36. ŠVARC, Zbyněk a kol. *Základy smluvního práva I*. Praha: Prospektrum, 1998. 520 s.

Odborná periodika

1. BOHÁČEK, Martin. Licenční smlouvy ve vztahu ke knihovnám. *Národní knihovna*, 2001, roč. 12, č. 4, s. 252 a 255.
2. DAVIS, H. Theodore, Jr. *Defenses – Legal Defenses in United States annual review – The sixty first year of Administration the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946*. *The Trademark Reporter*. 2009, vol. 99, no. 1, s. 209–212.
3. FEHRENBACHER, Oliver. Der Lizenzvertrag. *Juristische Rundschau*, 2001, Nr. 8, s. 309–315.
4. HÁK, Jan. Potřebujeme definici průmyslového vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 109–115.
5. LUDĚK, Lisse. Know-how v českém právním řádu. *Právní rozhledy*, 2003, roč. 11, č. 10, s. 503–507.
6. KNAP, Karel, OPLTOVÁ, Milena. Licenční smlouva. *Acta Universitatis Carolinae – Iuridica*, 1972, roč. 15, č. 1-2, s. 5–126.
7. NESNÍDAL, Jiří. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2000, roč. 8, č. 2, s. 41–42.
8. MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Jakou definici průmyslového vlastnictví potřebujeme? *Průmyslové vlastnictví*, 2009, roč. 6, č. 2, s. 45–57.
9. MAREK, Karel. Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví). *Bulletin advokacie*, 2008, roč. 15, č. 7–8, s. 26–28.
10. POSPÍŠIL, Michal. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Obchodněprávní revue*, 2011, roč. 3, č. 4, s. 106–110.
11. SLÁMA, Jiří. Licenční smlouva. *Bulletin advokacie*, 2008, roč. 15, č. 12, s. 26–28.

12. TELEC, Ivo. Licenční základy frančizové smlouvy. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2003, roč. 11, č. 4, s. 288–293.
13. TEYSCHLOVÁ, Eva. Licenční smlouva. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2005, roč. 13, č. 2, s. 137–146.

Internetové stránky

1. ČERNÝ, Michal. *Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví [online]*. Michalcerny.net, 2011, s. 3 [cit. dne 26. 11. 2011]. Dostupné na <http://www.michalcerny.eu/index.html>.
2. DRYGALA, Tim. *Veträge zur Übertragung von unternehmerischen Schutzrechten und Know-how [online]*. Universität Leipzig – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschaft- und Wirtschaftsrecht, Lizezverträge [cit. dne 10. 4. 2012]. Dostupné na <http://www.uni-leipzig.de/~handel/>.
3. LINCEROVÁ, Kristina. *Internetová doména a její právní aspekty [online]*. E-právo [cit. dne 10. 4. 2012]. Dostupné na <http://www.epravo.cz/top/clanky/internetova-domena-a-jeji-pravni-aspekty-59386.html?mail>.
4. MECKEL, Astrid. *Gewerbliche Schutzrechte [online]*. Gabler Wirtschaftslexikon [cit. dne 19. 4. 2012]. Dostupné na <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/gewerbliche-schutzrechte.html>.
5. MECKEL, Astrid. *Lizenzvertrag [online]*. Gabler Wirtschaftslexikon [cit. dne 6. 4. 2012]. Dostupné na <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5434/verwender-y4.html>.
6. SWANSON, Ryan. *Naked trademark licence forfeits trademark [online]*. Cit. dne 30. dubna 2012. Dostupné na http://www.ryanswansonlaw.com/Documents/Articles/Naked_Trademark_License_Forfeits_Trademark.pdf.

Rozhodnutí

ČR

1. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. 29 Odo 1156/2005.
2. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 (R35/2010).
3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005, sp. zn. 7 A 73/2000.
4. Rozsudek NS ze dne 30. dubna. 2008, sp. zn. 33 Odo 848/2006.

5. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 1. 2000, sp. zn. 6 A 69/97.
6. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 1998, sp. zn. 7 A 170/1995.
7. Rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7A 18/2002
8. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2005, sp. zn. 32 Odo 419/2004.
9. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. června 2003, sp. zn. 7 A 110/2002-16.
10. Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 499/98.
11. Usnesení zvláštního senátu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. Konf 38/2005.

SRN

1. Windsor Estate – Urteil des Bundesgerichtshof vom 19. 7. 2007, Az. I ZR 93/04.

USA

1. Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Imports, Inc., 289 F.3d 596 (9th Cir. 2002).
2. Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enter., Inc., No. 10-2863 (7th Cir. 2011).
3. First Interstate Bancorp v. Stenquist, 16 U.S.P.Q.2d 1704, 1990 WL 300321 (N.D.Cal. 1990).
4. Moore Bus. Forms, Inc. v. Ryu, 960 F.2d 486 (5th Cir. 1992).
5. Taco Cabana Int., Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991).

Kvalifikační práce

1. CARLSOHN, Alexandr. Substantiierung und Beweislast für die Mängelhaftung beim Lizenzvertrag nach deutschem Recht [online]. Masterarbeit an der Fernuniversität Hagen, 2006. 46 s. Dostupné na <<http://www.sachsen-patent.de/Masterarbeit.pdf>>.
2. TŮMA, Pavel. *Licenční vztahy v autorském právu*. Disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 38.

Abstrakt

Předmětem této diplomové práce je licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Práce vychází především z platné a účinné právní úpravy, ale neopomíjí uvést souvislosti s právní úpravou de lege ferenda.

První část se věnuje obecně vymezení pojmu licence a její právní povaze.

V části druhé je provedena klasifikace licencí. Licence jsou zde roztřizeny podle různých kritérií, která mají význam z právního hlediska.

Třetí část je zaměřena na podrobnou interpretaci podstatných náležitostí typové právní úpravy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví podle § 508–515 ObchZ. Autor se zabývá též problematikou inominátních smluv a analogickou aplikací § 508–515 ObchZ.

Čtvrtá část se zabývá licenční smlouvou podle německého práva. Protože typová právní úprava v německém právním řádu chybí, zásady pro licenční smlouvy jsou vyvozeny z právní povahy licenční smlouvy.

Nedílnou přílohou této práce je smluvní vzor licenční smlouvy k ochranné známce.

Abstract

The diploma thesis is focussed on industrial property license agreement. This thesis proceeds especially from the current and forced legal regulation, but doesn't omit to state the link with the legal regulation de lege ferenda.

The first part is devote to general definition of the term licence and his legal nature.

The second part is focussed on the clasification of licences. Licences are divided according to various criterions, which have the relevance from legal viewpoint.

The third part put detaile interpretation on substantive requirements of the industrial property license agreement as the contractual type according to the § 508 – 515 of Commercial Code. Author applies his mind to the issue of innominate contract and the possibility of using analogy of the § 508-515 of Commercial Code.

The fourth part of this thesis is focussed on license agreement under German law. Because legal regulation of contractual type is missing in German legal order, legal principles for the license agreement are infer from legal nature of the licence.

The example of the trademark license agreement constitutes inseparable annex of this thesis.

Seznam klíčových slov

- Licenční smlouva
- Licenční smlouva podle práva německého
- Průmyslové vlastnictví
- Ochranná známka
- Druhy a typy licencí
- Nahá licence

List of keywords

- License agreement
- License agreement under German law
- Industrial property
- Trademark
- Kinds and types of licenses
- Naked license

Přílohy

LICENČNÍ SMLOUVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE

*uzavřená dle ustanovení § 508 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
(dále jen „obchodní zákoník“), v platném znění*

- 1/ **ABC, s.r.o.**
*Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka..., č. ...*

Sídlo: ..., PSČ Ostrava
IČ: ...
DIČ: CZ ...
Jednající: ..., jednatelem společnosti

na straně jedné jako poskytovatel (dále jen jako „**poskytovatel**“)

a

- 2/ **XYZ, a.s.**
*Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka..., č. ...*

Sídlo: ..., PSČ Praha
IČ: ...
DIČ: CZ ...
Jednající: ..., předsedou představenstva

na straně druhé jako nabyvatel (dále jen jako „**nabyvatel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu (dále jen „*smlouva*“):

Článek I.

Prohlášení

1. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána, a následně má být i realizována, v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Článek II.

Účel smlouvy

1. Poskytovatel je společností podnikající v oboru... již od roku... Je významným producentem V roce... si poskytovatel nechal zapsat u ÚPV předmětnou slovní ochrannou známku „OPQR“ pro třídu výrobků č. ..., ... Díky kvalitě zpracování výrobků poskytovatele získala jeho ochranná v zákaznických kruzích dobré jméno a poskytovatel si zároveň vydobyl významné postavení zejména na českém trhu. Rostoucí poptávku po svých výrobcích však není poskytovatel schopen uspokojit.
2. Nabyvatel je společností, která začala podnikat ve stejném oboru jako poskytovatel teprve v roce ... Nabyvatel vyrábí obdobné výrobky jako poskytovatel, které spadají pod třídu výrobků č. ... Nabyvatel si jen obtížně získává postavení na českém trhu mezi zavedenou konkurencí. Své výrobky doposavad označoval logem tvořeným slovním označením „ASDF“.
3. Na základě výše uvedeného se strany rozhodli k hospodářskému prospěchu jich obou uzavřít tuto licenční smlouvu. Poskytovatel sleduje cíl navýšit svůj výnos z podnikání o odměnu za poskytnutí licence ochranné známky a zároveň zachovat a rozvíjet její dobré jméno. Nabyvatel sleduje cíl zvýšit poptávku po svých výrobcích jejich spojením s ochrannou známkou poskytovatele. Poskytovatel má zájem na řádném užívání ochranné známky ze strany nabyvatele, na zachování a případném rozvíjení její hodnoty.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je vlastníkem slovní ochranné známky ve znění „OPQR“, zapsané od ... v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod reg. č. (dále jen „ochranná známka“), která je předmětem licence udělené touto smlouvou.
2. Ochranná známka je zapsána pro třídu výrobků č. ..., ..., přičemž právo priority vzniklo dne a zápis ochranné známky byl proveden dne
3. Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněn svolit k užití ochranné známky, specifikované v čl. II. odst. 1. této smlouvy, v celém rozsahu, v němž je chráněna, není tedy omezen ve svém výlučném právu. Na důkaz pravdivosti svých tvrzení předkládá nabyvateli výpis z rejstříku ochranných známek, který se stává přílohou této smlouvy.
4. Poskytovatel opravňuje nabyvatele k užívání ochranné známky specifikované v čl. III. odst. 1 smlouvy v obchodním styku ve spojení s výrobky uvedenými v příloze č. 2, které náleží do třídy výrobků č. ... Nabyvatel se zavazuje poskytovat nabyvateli licenční odměnu. Výpočet výše odměny je uveden v čl. IV. smlouvy.
5. Pod užíváním v obchodním styku strany rozumí zejména ty způsoby užívání ochranné známky, které jsou uvedeny v § 8 odst. 3 zákona č. 443/2001 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.

Článek IV.

Licenční odměna a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na licenční odměně, za poskytnutí licence k ochranné známce, specifikované v čl. III. odst. 1, v pevné výši (slovy:) ročně. K této částce je účtováno DPH dle platných právních předpisů.
2. Licenční odměna dle čl. IV. odst. 1 je splatná zpětně vždy k ... každého následujícího kalendářního roku (počínaje rokem 2013).
3. Platby licenční odměny budou poukázány na účet poskytovatele u ..., č. účtu ..., pod variabilním symbolem ... Případnou změnu čísla účtu je poskytovatel povinen sdělit nabyvateli písemnou formou.
4. V případě prodloužení nabyvatele licence s úhradou licenční odměny dle čl. IV. odst. 1 zaplatí nabyvatel licence poskytovateli licence smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek V.

Povinnosti nabyvatele

1. Nabyvatel je povinen pro zaručení kvality svých výrobků dodržovat technologické požadavky na výrobu specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
2. Nabyvatel je povinen ochrannou známku užívat dostatečně odděleně od jiných písmen, číslic, grafických znaků či slov, tak aby nebylo narušeno vnímání ochranné známky ve znění, v jakém je zapsána v rejstříku ochranných známek. Uvedené se netýká jejího nezbytného uvedení v souvislém textu, např. v reklamě, propagačním materiálu, návodu apod.
2. Nabyvatel je povinen ochrannou známku užívat pouze v černobílém provedení v běžném stylu písma.
3. Nabyvatel je povinen užívat ochrannou známku pouze se symbolem ® uvedeným v pravém horním rohu ve velikosti přiměřené k velikosti vyobrazené ochranné známky.
4. Nabyvatel je povinen na obale jeho výrobků označovaných ochrannou známkou poskytovatele uvést, že ochranná známka je užívána v licenci.
5. Nabyvatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele, je-li omezován ve výkonu uživatelského práva třetími osobami nebo zjistí-li, že třetí osoby toto právo porušují.

Článek VI.

Povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy udržovat právo, tedy včas podat žádost o obnovu zápisu předmětné ochranné známky pro třídy výrobků uvedených v čl. II. odst. 2 a uhradit správní poplatek, s tímto úkonem spojený.
2. V případě porušování uživatelského práva ochranné známky třetími osobami je poskytovatel povinen učinit veškerá potřebná opatření, jež jsou nezbytná k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Nabyvatel se současně zavazuje k tomuto poskytnout potřebnou součinnost.

Článek VII.

Přenechání užívání

1. Nabyvatel není oprávněn ani částečně přenechat užívání ochranné známky jiným osobám.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy nepřechází při převodu podniku na kupujícího.
3. Porušení zákazu podle čl. V. odst. 1 ze strany nabyvatele může být poskytovatelem považováno za podstatné porušení smlouvy, a pro ten případ je oprávněn smlouvu písemně vypovědět.

Článek VIII.

Nevýhradnost licence

1. Tato smlouva je sjednána jako výhradní. Poskytovatel není po dobu trvání smlouvy oprávněn poskytnout třetí osobě licenci k předmětné ochranné známce v rozsahu, v jakém poskytl tuto výhradní licenci nabyvateli.
2. Poskytovatel je však nadále oprávněn sám předmětnou ochrannou známku užívat v obchodním styku pro všechny výrobky, pro které je zapsána v rejstříku ochranných známek.

Článek IX.

Prověrka kvality

1. Poskytovatel je oprávněn jednou ročně provést kontrolu technologického procesu výroby... u nabyvatele. Provedení kontroly je povinen oznámit písemně 7 pracovních dnů předem.
2. V případě, že poskytovatel na základě provedené kontroly shledá, že proces výroby nabyvatele nevyhovuje technologickým požadavkům specifikovaným v příloze č. 3 této smlouvy, je oprávněn smlouvu písemně vypovědět.

Článek X.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 5 let ode dne její účinnosti.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek XI.

Výpověď

1. Poskytovatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět podle čl. VII. odst. 3 a čl. IX. odst. 2 smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce od data doručení výpovědi druhé straně.
2. Poskytovatel i nabyvatel jsou oprávněni smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. V tomto případě výpovědní lhůta činí jeden rok a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce od data doručení výpovědi druhé straně.

Článek XII.

Další ujednání

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy a nabyvatel obdrží dvě vyhotovení, přičemž jedno z těchto vyhotovení bude použito pro zápis této smlouvy do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví podá do 7 pracovních dnů nabyvatel a současně uhradí s tímto spojený správní poplatek.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny obsahu této smlouvy nebo její zrušení mohou být činěny pouze v písemné formě.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany na úkor či ve prospěch strany druhé.

3. V ostatních otázkách, výslovně neupravených touto smlouvou se postupuje podle ustanovení obchodního zákoníku a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
4. Po přečtení a seznámení se s obsahem této smlouvy smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli pod nátlakem či v omylu. Na důkaz tohoto prohlášení připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V..... dne2012

ABC, s.r.o. (poskytovatel):

XYZ, a.s. (nabyvatel) :

.....
Jméno Příjmení,
jednatel

.....
Jméno Příjmení,
předseda představenstva

Přílohy:

1. výpis z rejstříku ochranných známek
2. seznam a popis výrobků, ve spojení s nimiž je nabyvatel oprávněn užívat ochrannou známku poskytovatele
3. technologické požadavky na výrobu