

**UNIVERZITA KARLOVA**  
**Právnická fakulta**

Pavel Krušina

**Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví**

**Diplomová práce**

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 22. 1. 2018

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 134 242 znaků včetně mezer.

Pavel Krušina

V Praze dne

## Poděkování

Děkuji svému vedoucímu práce, JUDr. Petru Čechovi, LL.M., Ph.D., za ochotu vést mou diplomovou práci a za rady, které mi při psaní práce poskytl. Poděkování rovněž patří JUDr. Vítu Horáčkovi, Ph.D. a JUDr. Danielu Patěkovi, Ph.D. za odborné konzultace, které mi pomohly se držet podstaty věci.

# Obsah

Úvod.....	7
1 Definice základních pojmů.....	10
1.1 Definice a systém práva průmyslového vlastnictví .....	10
1.2 Zásady práva průmyslového vlastnictví.....	11
1.2.1 Základní zásady.....	11
1.2.2 Zásada teritoriality právní úpravy .....	12
1.2.3 Absolutní a výlučná práva přihlašovatele .....	12
1.2.4 Potenciální ubiquita.....	12
1.2.5 Zásada časové omezenosti .....	12
1.2.6 Registrační princip a právo přednosti.....	13
1.3 Pojem vymáhání průmyslových práv .....	13
2 Právní úprava vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví.....	15
2.1 Mezinárodněprávní úprava .....	15
2.1.1 Mezinárodněprávní úmluvy.....	15
2.1.2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.....	15
2.1.3 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.....	17
2.1.4 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví .....	18
2.2 Právní úprava v EU .....	19
2.2.1 Cíle legislativy EU .....	19
2.2.2 Ochranné známky a průmyslové vzory .....	20
2.2.3 Patenty .....	21
2.2.4 Ochrana obchodního tajemství .....	22
2.2.5 Boj proti padělání a pirátství.....	24
2.3 Právní úprava České republiky.....	25
2.3.1 Ústavněprávní rovina .....	25
2.3.2 Zákonná rovina .....	25

3	Analýza zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ve světle judikatury SDEU.....	28
3.1	Obsah kapitoly .....	28
3.2	Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví.....	28
3.3	Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví .....	29
3.4	Předmět úpravy .....	31
3.5	Působnost soudu .....	31
3.6	Aktivní legitimace ve sporu o průmyslová práva.....	33
3.6.1	Osoby aktivně legitimované vymáhat průmyslová práva.....	33
3.6.2	Aktivní legitimace při střetu vlastníka práva a nabyvatele licence.	36
3.7	Právo na informace .....	40
3.7.1	Obecně o právu na informace.....	40
3.7.2	Osoby, jež jsou povinné informace poskytnout.....	41
3.7.3	Vymáhání práva na informace.....	42
3.7.4	Další otázky týkající se povinnosti poskytnout informace.....	46
3.7.5	Obsah požadovaných informací.....	46
3.8	Zdržovací a odstraňovací nárok .....	51
3.8.1	Obsah zdržovacího a odstraňovacího nároku .....	51
3.8.2	Rozsah odstraňovacího nároku .....	52
3.8.3	Uplatnění nároků dle ustanovení § 4 ZVPPV vůči třetím osobám .	53
3.8.4	Zahraniční pohled .....	55
3.8.5	Peněžité vyrovnání jako alternativa.....	56
3.9	Uveřejnění rozsudku.....	56
3.10	Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění .....	58
3.10.1	Stanovení výše jednotlivých nároků.....	58
3.10.2	Dobrá víra porušovatele a náhrada škody.....	59

3.10.3	Náhrada škody jako trest.....	60
3.10.4	Určení výše licenčního poplatku .....	61
3.10.5	Kombinace obou způsobů stanovení výše jednotlivých nároků....	63
	Závěr .....	70
	Seznam zkratk.....	75
	Seznam zdrojů .....	76
	Příloha č. 1 – návrh úprav první části ZVPPV.....	82
	Abstrakt .....	85
	Klíčová slova .....	85
	Abstract .....	86
	Keywords.....	86

## Úvod

Právo průmyslového vlastnictví lze označit za jedno z nejdynamičtější a nejrychleji se rozvíjejících odvětví právní praxe, jež si dávno vymohlo své samostatné postavení v právním systému. Tento výrazný rozvoj především reaguje na stále častější a rafinovanější způsoby porušování průmyslových práv, a to zejména s ohledem na rozmach obchodních transakcí realizovaných prostřednictvím internetu a dalších elektronických prostředků.

V této souvislosti je tak stále nutnější rozvíjet právní prostředky ochrany a vymáhání práv průmyslového vlastnictví, jež budou rychlé a efektivní a jež napomohou v boji proti padělkům, nedovoleným napodobeninám nebo také paralelním dovozům. Efektivní ochrana práv průmyslového vlastnictví totiž vždy znamenala úspěch podnikatele na trhu zboží, neboť jen dokonale chráněné výrobky a účinné prostředky k případnému vymáhání zaručovaly následně větší odbyt předmětných výrobků a v konečném důsledku také zvýšení zisku podnikatele.

Cílem této diplomové práce bude za pomoci české a evropské judikatury a odborné literatury podrobněji analyzovat Zákon o vymáhání průmyslového vlastnictví<sup>1</sup>. Při výkladu jeho jednotlivých ustanovení totiž v praxi často nastávají sporné otázky, jež si zaslouží podrobit detailnějšímu zkoumání. Při tomto výkladu bude rovněž přihlíženo i ke Směrnici 2004/48<sup>2</sup> a k jejímu účelu, jakožto bude hodnocena zdařilost její implementace. V tomto ohledu bude důležité mít na paměti, že eurokonformní výklad vychází z následující teze: *„unijní právo a judikatura SDEU slouží jako vodítko pro výklad národního práva, pokud bylo*

---

<sup>1</sup> ČESKO. Zákon č. 221/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2006, částka 74. (dále jen „**Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví**“ nebo také „**ZVPPV**“)

<sup>2</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. In: *Úřední věstník Evropské unie*, L 157, 30. 4. 2004, s. 45-86. Dostupné také z <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32004L0048> (dále jen jako „**Směrnice 2004/48**“)

*vykládané ustanovení přijato za účelem sblížení českého práva s právem unijním.*<sup>3</sup>

S ohledem na výše uvedené tak hlavní metodou práce bude analytická metoda, jejímž prostřednictvím bude zkoumán uvedený Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Cílem této analýzy bude zejména poznat strukturu tohoto zákona, definovat a dále zkoumat jeho vzájemné vazby a odhalit příčiny některých nefunkčních prvků, což v konečném důsledku umožní ucelený pohled na tento zákon jako celek a zároveň usnadní lepší interpretaci jeho jednotlivých ustanovení. Komparativní metoda nám pak pomůže zhodnotit naplnění cílů Směrnice 2004/48 implementované do české legislativy Zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Tato diplomová práce bude rozdělena do tří dílčích kapitol, které se dále budou rozdělovat do jednotlivých podkapitol, oddílů a pododdílů.

První kapitola bude věnována úvodu do problematiky práva průmyslového vlastnictví, kde budou definovány stěžejní pojmy této oblasti, jako je pojem průmyslového vlastnictví a jeho vymáhání, a taktéž zde budou uvedeny jednotlivé zásady, na kterých průmyslová práva spočívají.

Druhá kapitola bude věnována přehledu právní úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české. Z mezinárodní právní úpravy budou zmíněny zejména významné mezinárodní úmluvy, a to s akcentem na vymáhání průmyslových práv. Evropská právní úprava bude v této práci postavena s ohledem na provedenou unifikaci jednotlivých průmyslových práv. Česká úprava pak bude představovat jednoduchý přehled soukromoprávních a veřejnoprávních prostředků, jež poskytují ochranu právům k průmyslovému vlastnictví.

Třetí kapitola pak bude konečně věnována samotnému Zákonu o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Prvně v této kapitole bude nutné uvést předmět úpravy tohoto zákona a označit soud, který bude rozhodovat spory

---

<sup>3</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. října 2015, sp. zn. 31 Cdo 3093/2013.



z průmyslového vlastnictví. V další podkapitole budou detailně popsány osoby, jež jsou aktivně a pasivně legitimovány ve sporu o vymáhání průmyslových práv. V posledních podkapitolách se bude možné posléze zabývat jednotlivými procesními instituty, jako je právo na informace a další nároky, kterých se mohou osoby oprávněné v důsledku porušení předmětného práva domáhat.

Přestože je ZVPPV účinný více než deset let, stále je dle mého názoru velký prostor pro zkoumání jednotlivých aspektů tohoto zákona. V české odborné literatuře lze bezesporu najít dílčí úvahy nad jednotlivými problémovými částmi, dle mých informací však dosud nebyla zpracována práce, která by komplexně zanalyzovala ZVPPV. Proto se domnívám, že tato diplomová práce může přinést i poznatky, které v české odborné literatuře nebyly dosud řešeny.

# 1 Definice základních pojmů

## 1.1 Definice a systém práva průmyslového vlastnictví

Legální definice, která by vymezovala pojem průmyslového vlastnictví, v současnosti není obsažena v žádném závazném právním předpisu. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví se ve svém úvodním článku snaží o vytyčení mantinelů průmyslového vlastnictví, kde jej vztahuje „*nejen na průmysl a na obchod ve vlastním slova smyslu, nýbrž také na průmysl zemědělský a těžařský a na všechny výrobky umělé nebo přirozené*“<sup>4</sup>, přičemž předmětem jeho ochrany rozumí zejména „*patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu*“<sup>5</sup>.

Pokud bychom se zaměřili na definici tohoto pojmu v české odborné literatuře, tak ta vymezuje průmyslové vlastnictví jako absolutní právo k nehmotným výsledkům procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení, kdy za jeho předmět označuje takové nehmotné statky, jež spočívají ve výsledcích tvorby, výzkumu či jiné činnosti a jež jsou dostatečně jedinečné a originální<sup>6</sup>.

Dále je nutné definovat samotné právo k průmyslovému vlastnictví. To je řazeno vedle práva autorského do systému práva duševního vlastnictví a jako takové je dále členěno do tří dílčích skupin, a to na i) výsledky tvůrčí duševní činnosti v oblasti hospodářské (vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, odrůdy rostlin, zlepšovací návrhy), ii) ochranná označení (ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, obchodní firmy) a iii) nehmotné statky nechráněné zvláštní právní

---

<sup>4</sup> Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, článek 1 odst. 3. Dostupné také z: <https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Parizska-umluva.pdf>

<sup>5</sup> Tamtéž, článek 1 odst. 2.

<sup>6</sup> ČERNÁ, Stanislava. *Obchodní právo*. Praha: ASPI, 2006, s. 685. ISBN 9788073571641.

úpravou (obchodní tajemství a know-how, goodwill, obchodní jména, doménová jména, nezapsaná označení a symboly, údaje o provenienci zboží)<sup>7</sup>.

Právo průmyslového vlastnictví lze chápat ve dvou rovinách, a to jak v objektivním smyslu jako soubor právních norem upravující společenské vztahy vznikající z činnosti osob, jejímž výsledkem jsou nehmotné předměty, a společenské vztahy vznikající při jejich uplatňování ve společnosti<sup>8</sup>, tak i v subjektivním smyslu jako souhrn oprávnění jednotlivých osob ve vztahu k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví<sup>9</sup>.

Právo průmyslového vlastnictví je součástí práva soukromého, avšak disponuje celou řadou veřejnoprávních prvků upravujících zejména jeho vznik, dobu trvání a zánik.<sup>10</sup> Stejně tak ochrana průmyslového vlastnictví je zajišťována právními normami, které mají jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní povahu.

## 1.2 Zásady práva průmyslového vlastnictví

### 1.2.1 Základní zásady

V souvislosti s definicemi pojmů je nutné zmínit některé zásady a pojmové znaky, které jsou pro obor práva průmyslového vlastnictví specifické a které jsou všem těmto právům společné. Jedná se zejména o (i) zásadu teritoriality právní úpravy, (ii) absolutní a výlučná práva přihlašovatele (iii) tzv. potenciální ubiquita (ubikvita), (iv) zásada časové omezenosti a (v) registrační princip a právo přednosti.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLŮVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 201. ISBN 978-80-7552-333-4.

<sup>8</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 14. ISBN 80-86920-08-9.

<sup>9</sup> Tamtéž, s. 18.

<sup>10</sup> ČERNÁ, Stanislava. Op. cit. sub 1.1, s. 685.

<sup>11</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLŮVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 205-206.

### **1.2.2 Zásada teritoriality právní úpravy**

Tato zásada je charakteristická především tím, že ochrana průmyslových práv udělená v jednom státě má účinky jen v jeho rámci, je tedy územně ohraničena. Pro rozšíření ochrany i do jiných států je tak nutné podat přihlášku zvlášť. Tato zásada jistě představuje nejen administrativní, ale i finanční náročnost. Z tohoto důvodu jsou přijímány jednotlivé mezinárodní smlouvy, jež mají za úkol usnadnit poskytování ochrany právům z průmyslového vlastnictví v několika státech najednou na základě jediné přihlášky.<sup>12</sup>

### **1.2.3 Absolutní a výlučná práva přihlašovatele**

Práva z průmyslového vlastnictví jsou absolutní, působí tedy vůči všem. Jiné osoby jsou vyloučeny z užívání předmětného chráněného statku, ledaže k takovému užívání byla vlastníkem udělena licence.<sup>13</sup>

### **1.2.4 Potenciální ubiquita**

Další zásadou je zásada tzv. potenciální ubiquity (z lat. ubique - všude), čímž lze označit schopnost nehmotného statku být kdykoliv a na různých místech současně, a to i být následně vnímán a užíván neomezeným počtem osob bez újmy na podstatě či funkci tohoto nehmotného statku.<sup>14</sup>

### **1.2.5 Zásada časové omezenosti**

Ochrana výsledků tvůrčí činnosti je časově omezena, jelikož vzhledem k vývoji technologií dochází k jejich zastarání<sup>15</sup>. Jinak je tomu však u ochranných známek, jejichž ochrana může být opakovaně prodlužována. Podobně je tomu také u ostatních chráněných označení, pokud jsou splněny

---

<sup>12</sup> Tamtéž.

<sup>13</sup> Tamtéž, s. 205.

<sup>14</sup> KUPKA, Petr. Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*. 2003, roč. XI., č. 5, s. 42.

<sup>15</sup> Určité řešení, jemuž je poskytována právní ochrana, má velmi často značný význam pro další společenský nebo vědecký vývoj. Nepřiměřeně dlouhá doba právní ochrany by tak byla v rozporu se zájmy společnosti.

pojmové znaky daného typu. Ochranná označení tedy mohou být z teoretického hlediska chráněna po dobu neomezenou.<sup>16</sup>

### **1.2.6 Registrační princip a právo přednosti**

Pro předměty průmyslových práv je zvláště typická nutnost formálního zápisu do veřejného seznamu, kterým vzniká jejich právní ochrana. Průmyslová práva jsou tak zpravidla založena na registračním principu, kdy podáním registrace (příhlášky) vzniká tzv. právo přednosti. Právem přednosti je zde nutné chápat zejména procesní výhodu před těmi, kteří by později přihlásili shodný nebo podobný předmět.<sup>17</sup> Více viz níže – mezinárodní unijní priorita.

## **1.3 Pojem vymáhání průmyslových práv**

Vymáhání lze chápat jako pojem označující takové působení práva, které je tvořeno třemi dílčími oblastmi. Jedná se zejména o (i) působení abstraktních hmotněprávních norem, (ii) nalézání práva v jednotlivých případech procesními prostředky a (iii) výkon rozhodnutí v exekučním řízení. Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví tedy spadá jak do okruhu práva hmotného, které podrobně upravuje právní nároky vlastníků průmyslových práv, tak i do okruhu práva procesního (včetně práva exekučního), které dále obsahuje zvláštní úpravu jednotlivých procesních institutů jako je např. předběžné opatření, důkazní břemeno atd. S pojmem vymáhání průmyslových práv již ale nelze spojovat samotný právní systém vzniku jednotlivých práv, jakožto ani obecné vymezení jejich obsahu.<sup>18</sup> Obsah této práce je proto zaměřen zejména na vymáhání práv průmyslového vlastnictví tak, jak je definováno výše, avšak popis úpravy ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví nebo úpravy týkající se přihlašovacího řízení je zde zmíněn pouze okrajově – viz podkapitola 2.3.2.

---

<sup>16</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 206.

<sup>17</sup> ČERNÁ, Stanislava. Op. cit. sub 1.1, s. 685.

<sup>18</sup> ČERMÁK, Karel. Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. *Právní rádce*. 2007, roč. XV., č. 9, s. 14.

V souvislosti s touto definicí lze v krátkosti srovnat jednotlivé jazykové verze pojmu vymáhání. Tento pojem se v současnosti ustálil jako určitý český ekvivalent anglického slova „*enforcement*“. Podobně je tomu také v případě německého „*die Durchsetzung*“, zatímco francouzský pojem „*respect*“ je v českém jazyce přiřazován spíše k pojmu „respektování/dodržování“.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Vycházeno zejména z překladů oficiálního názvu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.

## **2 Právní úprava vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví**

### **2.1 Mezinárodněprávní úprava**

#### **2.1.1 Mezinárodněprávní úmluvy**

Mezinárodní ochrana průmyslového vlastnictví je v současnosti obsažena v nespočtu mezinárodních úmluv, a to až již úmluv mnohostranně univerzálních, regionálních či dvoustranných. Pro účely této práce bude potřebné uvést ty nejvýznamnější mezinárodní mnohostranné univerzální úmluvy, které jsou zaměřeny na celý obor průmyslového vlastnictví.<sup>20</sup>

#### **2.1.2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví**

Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv na poli ochrany průmyslového vlastnictví je bezesporu několikrát revidovaná Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883. Na základě této úmluvy, běžně krátce nazývané Pařížská unijní úmluva, vznikla Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, jež vystupuje v rámci Světové organizace duševního vlastnictví a jež zahrnuje více než 100 smluvních států včetně České republiky.<sup>21</sup>

Pařížská unijní úmluva upravuje průmyslové vlastnictví v jeho nejširším rozsahu – patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, užité vzory, známky služeb, obchodní jména, údaje o provenienci zboží a označení původu. Pařížská unijní úmluva konkrétně upravuje tři dílčí oblasti, a to asimilační režim, mezinárodní unijní priorita a společná pravidla pro všechny státy této úmluvy.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 217.

<sup>21</sup> TÝČ, Vladimír. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha: Linde, 1997, s. 18. ISBN 80-7201-102-2.

<sup>22</sup> Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). In: *wipo.int* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: [http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)

## **Asimilační režim**

Zakotvený asimilační režim upravuje povinnost každého smluvního státu zajistit příslušníkům kteréhokoliv jiného smluvního státu stejnou ochranu, jež je poskytována vlastním příslušníkům. Příslušníkům nesmluvních států je taktéž zaručováno stejné postavení, ale to pouze za předpokladu, že mají trvalé bydliště nebo sídlo ve smluvním státě.<sup>23</sup>

## **Mezinárodní unijní priorita**

Druhou oblastí, kterou Pařížská unijní úmluva zakotvuje, je již výše zmíněná mezinárodní unijní priorita pro patenty, užité vzory, ochranné známky a průmyslové vzory. Mezinárodní unijní priorita počíná běžet již od první přihlášky podané v některé zemi úmluvy, ale to pouze za podmínky, že v jiné zemi úmluvy bude přihlášená i) do 12 měsíců v případě vynálezů a užitných vzorů a ii) do 6 měsíců v případě ochranných známek a průmyslových vzorů<sup>24, 25</sup>

## **Společná pravidla**

Pokud jde o společná pravidla pro všechny státy úmluvy, lze krátce zmínit právo autora vynálezu na označení patentu jeho jménem, ochranu kolektivních ochranných známek, nezávislost zrušení nebo zániku ochranné známky v jednom státě úmluvy na platnosti ochranné známky v jiném státě úmluvy, udílení nucených licencí apod.<sup>26</sup> V poslední řadě je nutné zmínit povinnost všech smluvních států zřídit na svém území státní instituci<sup>27</sup> pro oblast průmyslového vlastnictví<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). Op. cit. sub 2.1.2. [Cit. 31. 12. 2017].

<sup>24</sup> Jinými slovy, pokud stejný přihlašovatel podá přihlášku na zápis shodného předmětu v jiné zemi úmluvy, a to ve výše uvedených lhůtách, hledí se na tuto následnou přihlášku, jako by byla podána v tentýž den jako přihláška prvotní. Tímto je do uplynutí zmíněných lhůt zajištěna ochrana před ostatními přihlašovатели, kteří by v jejich průběhu podali přihlášku k identickému předmětu prvotního přihlašovatele (pozn. autora).

<sup>25</sup> HENDRYCH, Dušan. *Právníký slovník*. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1.

<sup>26</sup> Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). Op. cit. sub 2.1.2. [Cit. 31. 12. 2017].

<sup>27</sup> V České republice zřízen Úřad pro průmyslové vlastnictví.

<sup>28</sup> TÝČ, Vladimír. Op. cit. sub 2.1.2, s. 21-22.



### 2.1.3 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví

Další významná mezinárodní úmluva z roku 1967, jak už z nadpisu tohoto oddílu napovídá, založila v Ženevě Světovou organizaci duševního vlastnictví, jež je běžně označována anglickou zkratkou WIPO (World Intellectual Property Organization).<sup>29</sup> Jak vyplývá z článku 3 této úmluvy, cílem organizace je jednak *podporovat ochranu duševního vlastnictví v celém světě spoluprací mezi státy v účelné součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi* a jednak *zajistit správnou spolupráci mezi uniemi*.<sup>30</sup>

WIPO má v současnosti 191 členů včetně České republiky<sup>31</sup> a administrativně spravuje celkem 26 mezinárodních smluv (15 v oblasti průmyslových práv), z nichž jednou z nejdůležitějších je již několikrát výše zmiňovaná Pařížská úmluva o ochraně průmyslového vlastnictví.<sup>32</sup> Jedním z mnoha úkolů, které tato organizace plní a které je pro účely této práce nutné zmínit, je zajišťování služeb usnadňující mezinárodní ochranu duševního vlastnictví a v případě potřeby provádění příslušných zápisů<sup>33</sup> a uveřejňování údajů týkajících se těchto zápisů.<sup>34</sup>

Co je především pro vymáháním práv k průmyslovému vlastnictví v souvislosti s touto organizací dle mého názoru potřebné podotknout, je existence Arbitrážního a mediačního centra WIPO, tedy nestranného, mezinárodního a neziskového zprostředkovatele alternativního řešení sporů. Prostřednictvím tohoto centra zřízeného roku 1994 je stranám poskytována mediace, arbitráž, zrychlená arbitráž a znalecká určení (expertní zásah) nabízející mimosoudní řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví,

---

<sup>29</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 217.

<sup>30</sup> Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, článek 3. Dostupné také z: [https://www.upv.cz/dms/pdf\\_dokumenty/mez\\_smlouvy/wipo/WIPO.PDF](https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/wipo/WIPO.PDF)

<sup>31</sup> Member States. In: *wipo.int* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/members/en/>

<sup>32</sup> WIPO-Administered Treaties. In: *wipo.int* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/treaties/en/>

<sup>33</sup> Pro oblast průmyslového vlastnictví vede rejstřík mezinárodních přihlášek pro patenty, průmyslové vzory a ochranné známky.

<sup>34</sup> Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, článek 4 část č. vii.).

informačních technologií<sup>35</sup> a od roku 1999 rovněž také v oblasti doménových jmen.<sup>36</sup> Jednou z velkých výhod centra je skutečnost, že disponuje rozsáhlou databází s více než 1.500 nezávislymi rozhodci, mediátory a dalšími specialisty pro řešení sporů v různých oblastech duševního vlastnictví.<sup>37</sup>

#### **2.1.4 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví**

Jednou z dalších velmi významných dohod je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, označována anglickou zkratkou TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Tato dohoda, účinná od roku 1995, je nejkomplexnější dohodou upravující duševní vlastnictví.

Hlavním cílem této dohody je zejména zajistit dodržování pravidel odpovídajících ochraně duševního vlastnictví ve všech členských státech, jež vyplývají z povinností stanovených Světovou organizací duševního vlastnictví.<sup>38</sup>

Zásadní význam Dohody TRIPS spočívá zejména ve stanovení řady dalších povinností členským státům ve vztahu k uplatňování nástrojů ochrany duševního vlastnictví, resp. k vynucení práv k tomuto vlastnictví<sup>39</sup>. Dohoda TRIPS v tomto ohledu představuje minimální standard ochrany práv duševního vlastnictví, jež jsou všechny členské státy povinny zajistit.<sup>40</sup> K tomuto účelu zároveň stanovuje podrobné podmínky řízení, které musí umožňovat účinný postup proti tomu, kdo předmětná práva porušuje. Dohoda v tomto směru obsahuje širokou úpravu soudní pravomoci a blíže upravuje

---

<sup>35</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center. In: *wipo.int* [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/members/en/>

<sup>35</sup> WIPO-Administered Treaties. In: *wipo.int* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/amc/en/center/background.html>

<sup>36</sup> Domain Name Dispute Resolution Service for Generic Top-Level Domains. In: *wipo.int* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/>

<sup>37</sup> WIPO-Administered Treaties. Op. cit. sub 2.1.3, [Cit. 31. 12. 2017].

<sup>38</sup> WTO: dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví. 18. 4. 2017. In: *eur-lex.europa.eu* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:r11013>

<sup>39</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 218.

<sup>40</sup> Východiska Dohody TRIPS. 12. 5. 2010. In: *mpo.cz* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <https://www.mpo.cz/dokument6336.html>

důkazy, soudní zákazy, náhradu škody, prozatímní opatření a další nápravná opatření.<sup>41</sup>

## 2.2 Právní úprava v EU

### 2.2.1 Cíle legislativy EU

Hlavním cílem legislativy Evropské unie v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví je především harmonizace některých konkrétních stránek těchto práv vytvořením jednotné evropské soustavy. Smlouva o fungování Evropské unie ve svém článku 118 hovoří o těchto cílech v tom smyslu, že je nutné přijmout „opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.“<sup>42</sup>

Harmonizace právní úpravy v oblasti průmyslového vlastnictví byla do současnosti realizována zatím na úrovni ochranných známek, průmyslových vzorů, označení původu, zeměpisných označení<sup>43</sup> a také na poli v boji proti padělání.

V souvislosti s otázkou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví v EU je na místě taktéž shrnout koncept tzv. vyčerpání práv. Tento koncept stanovuje určité limity, do jaké míry jsou majitelé práv k ochranným známkám a patentům chráněni proti paralelním dovozům jejich vlastního zboží (někdy se hovoří o tzv. šedém zboží). Platí, že v rámci volného pohybu zboží mohou být dováženy z jednoho členského státu do státu druhého výrobky, které byly na vnitřní trh uvedeny majitelem práva duševního vlastnictví nebo s jeho

---

<sup>41</sup> WTO: dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví. Op. cit. 2.1.4 [Cit. 31. 12. 2017].

<sup>42</sup> Smlouva o fungování Evropské unie. In: Úřední věstník Evropské unie, C 326, 26. 10. 2012, s. 0001 – 0390, čl. 118. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>

<sup>43</sup> Na úrovni Evropské unie je možné chránit označení pro zemědělské produkty, potraviny, vína a lihoviny.

souhlasem. Tento zavedený koncept regionálního vyčerpání práv na území členských států Evropské unie lze chápat především tak, že práva se vyčerpávají pouze v souvislosti se zbožím, které bylo poprvé uvedeno na trh v některém z členských států EU<sup>44,45</sup>

### **2.2.2 Ochranné známky a průmyslové vzory**

Práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům na úrovni EU jsou od roku 1994 spravována Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (anglická zkratka EUIPO), dříve známým také jako Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM).<sup>46</sup>

Základní úpravu pro oblast ochranných známek EU zaručuje řada nařízení a směrnic, z nichž lze zejména zmínit recentní Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015<sup>47</sup>, které vstoupilo v platnost roku 2016 a přineslo významné změny v oblasti evropského známkového práva – terminologické a institucionální změny, zjednodušení řízení, zvýšení právní jistoty, vytvoření právního rámce pro spolupráci, zřízení mediačního střediska a snížení poplatků.<sup>48</sup>

Sbližování právních předpisů členských států v oblasti právní ochrany průmyslových vzorů je především jedním z cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně

---

<sup>44</sup> V případě dováženého zboží ze zemí mimo EU a Evropského hospodářského prostoru se však bude uplatňovat zcela odlišný režim. Za takové situace budou majitelé práv disponovat účinným nástrojem, jak zabránit paralelním dovozům svých výrobků. Na tomto základě tak může majitel práv korigovat odlišnou cenovou hladinu svých výrobků zvláště v zemích Evropské unie a zvláště mimo ni.

<sup>45</sup> CHALOUPEK, Vojtěch; HARTVICOVÁ, Kateřina; JAROLÍMKOVÁ, Andrea; HEJL, Pavel; MALÝ, Jiří. *Patentový zákon*. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 116. ISBN 978-80-7400-268-7.

<sup>46</sup> The Office. In: *euipo.europa.eu* [online]. [Cit. 1. 1. 2018]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/the-office>

<sup>47</sup> Nařízení č. 2424/2015, ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). In: *Úřední věstník Evropské unie*. L 341, 24. 12. 2015. Dostupné také z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424>

<sup>48</sup> KOPECKÁ, Světlana. Nová legislativa v oblasti ochranných známek, *Průmyslové vlastnictví*, 2016, roč. 26, č. 1, s. 16-30.

(průmyslových) vzorů. Zajištění jednotného systému nabývání průmyslových vzorů Společenství, který by dal záruku jednotné ochrany s jednotným účinkem po celém území Společenství, pak bylo především obsahem Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslovém vzoru Společenství, na něž později navázalo Nařízení Rady č. 1891/2006<sup>49</sup> a Rozhodnutí Rady 2006/954/ES<sup>50</sup>, jejichž účelem bylo propojení unijního systému zápisu průmyslových vzorů s mezinárodním systémem zápisu průmyslových vzorů WIPO<sup>51</sup>.

### 2.2.3 Patenty

Současná úprava udělování evropského patentu, který je zajišťován prostřednictvím Evropského patentového úřadu se sídlem v Mnichově, je zahrnuta v Úmluvě o udělování evropských patentů z roku 1973. Na základě jedné, tzv. evropské přihlášky je tak možné udělit ochranu v několika členských státech úmluvy.<sup>52</sup> Nejedná se však o jeden patent, nýbrž o tzv. validaci evropského patentu v každé jednotlivé zemi.<sup>53</sup>

Jednotnou úpravu patentu má nicméně přinést tzv. patentový balíček, jenž má zavést evropský patent s jednotným účinkem, který bude prostřednictvím jedné přihlášky udělován Evropským patentovým úřadem.<sup>54</sup> Patentový balíček je složen ze tří dílčích částí, a to z nařízení o vytvoření

---

<sup>49</sup> Nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. In: *Úřední věstník Evropské unie*. L 386, 29. 12. 2006. Dostupné z <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1891>

<sup>50</sup> Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999. In: *Úřední věstník Evropské unie*. L 386, 29. 12. 2006. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0887>

<sup>51</sup> Fakta a čísla o Evropské unii: Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví. 10/2017. In: *euipo.europa.eu* [online]. [Cit. 6. 1. 2018]. Dostupné z: [http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU\\_2.1.12.html](http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.12.html)

<sup>52</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 226-227.

<sup>53</sup> HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 217. ISBN 978-80-7400-655-5.

<sup>54</sup> ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. Op. cit. sub 1.2.1, s. 227.

jednotné patentové ochrany, z nařízení, jež se týká překladů, a z Dohody o jednotném patentovém soudu.<sup>55</sup>

#### 2.2.4 Ochrana obchodního tajemství

Ochrana konkurenčně významných informací se taktéž dočkala jednotné právní úpravy v rámci Evropské unie. Řeč je zde o relativně recentní směrnici o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství)<sup>56</sup>, jež byla schválena v květnu roku 2016 Radou Evropské unie. V současné chvíli tak mají členské státy lhůtu do 9. června 2018, aby ji implementovaly do svých právních řádů.

Vedle jednotné definice obchodního tajemství přináší Směrnice celou škálu opatření, postupů a prostředků, které mají mít odrazující účinek vůči neoprávněnému získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství a které mají rovněž sloužit k efektivnímu vymáhání práv z obchodního tajemství<sup>57</sup>.

S ohledem na příchod Směrnice tak bude muset dojít k určitým novelizacím v českém právním řádu. Domnívám se však, že se nebude jednat o rozsáhlejší změny. Dle mého názoru totiž česká právní úprava v oblasti vymáhání práv k obchodnímu tajemství odpovídá většině požadavků Směrnice.

Základní oblastí vymáhání práv k obchodnímu tajemství, která bude muset být v duchu Směrnice v českém právním řádu upravena, je nový koncept náhrady škody za neoprávněné získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství. Vzhledem k tomu, že tento koncept je velice obdobně postaven i ve Směrnici 2004/48 (stanovení náhrady škody na základě výše licenčních poplatků – tuto alternativu zatím umožňují pouze právní řády Německa a Chorvatska<sup>58</sup>), uvažuje se o začlenění transpozičních ustanovení

<sup>55</sup> JAKL, Ladislav; KRATOCHVÍL, Josef. *Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788075523662.

<sup>56</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. *Úřední věstník*, L 157, 15. 6. 2016, s. 1-18. Dostupné také z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943> (v tomto pododdílu dále jen jako „Směrnice“)

<sup>57</sup> Směrnice, článek 6 odst. 2 písm. c).

<sup>58</sup> KOCKOVÁ, Ilona. Ochrana obchodního tajemství. *Acta-MUP*. 2017, roč. VII., č. 1, s. 45.

promítajících Směrnici do Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Tato úvaha je odůvodněna zejména principem minimální transpozice, jakož i soudržností, jasností a srozumitelností právního řádu.<sup>59</sup>

Jednou z dalších částí, které Směrnice upravuje a která v právním řádu České republiky dosud neměla svoje místo, je specifické postavení obchodního tajemství v průběhu soudního řízení. Účelem této specifické úpravy je především poskytnutí náležité ochrany důvěrných informací nejen v průběhu soudního řízení, ale taktéž po jeho skončení. Dosavadní úprava umožňuje pro ochranu obchodního tajemství vyloučit veřejnost z jednací místnosti, nově by ale měly být upraveny prostředky, jak ochránit obchodní tajemství i před samotnými účastníky řízení.

Obchodní tajemství v soudním řízení totiž v současné době představuje jeden z neřešených problémů, kdy know-how účastníka není poskytována žádná zvláštní ochrana. V praxi je totiž možné se v tomto směru setkat s úzkou skupinou případů, kdy je soudní řízení zahájeno právě a jen za účelem získání a odhalení obchodního tajemství. Žalobci postačí např. učinit návrh na provedení důkazu listinou, jíž sám nedisponuje a jež má představovat obchodní tajemství žalovaného. Soud pak s přihlédnutím ke všem okolnostem uloží žalovanému, aby podle § 129 odst. 2 OSŘ<sup>60</sup> tuto listinu předložil. Zmiňovaná problematika spočívá zejména v tom, že účastník řízení nemá jinou možnost, jak by se této ediční povinnosti vyhnul, tedy za předpokladu, že se chce vyvarovat toho, aby soud splnění této povinnosti vymáhal prostřednictvím pořádkových pokut.

Jedinou výjimku z ediční povinnosti by případně mohla představovat situace, kdy by šlo o zákaz sebeobviňování (příznačné v trestním řízení), eventuálně kdy by šlo o zásah do ústavněprávně chráněného soukromí<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. *Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 14. 9. 2017 [online]. [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAR7DY75S>

<sup>60</sup> ČESKO. Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 1963, částka 56. (dále jen „OSŘ“)

<sup>61</sup> Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. září 2010, sp. zn. III. ÚS 2882/09.

Ochrana utajovaných informací je v české právní úpravě obsažena pouze v některých typech řízení, typicky ve správním řízení, kde je možné část písemností nebo záznamů uchovávat odděleně mimo spis.<sup>62</sup>

OSŘ v současnosti soudci umožňuje pro ochranu obchodního tajemství pouze rozhodnout o vyloučení veřejnosti z jednací místnosti. Směrnice v tomto ohledu však přináší zcela novou povinnost soudů zajistit omezení přístupu k citlivým dokumentům, co se účastníků řízení, svědků, znalců, soudních úředníků a dalších osob týká. Směrnice zmiňuje určité druhy opatření, kterými má být ochrana obchodního tajemství zajištěna. Hovoří zejména o omezení nebo částečném přístupu k jakémukoli dokumentu obsahujícímu obchodní tajemství, jež předložili účastníci řízení nebo třetí strany, na omezený počet osob, dále o omezení na soudním jednání a přístupu k předmětným záznamům nebo prepisům z tohoto jednání a nakonec o zpřístupnění znění soudního rozhodnutí třetím osobám s vynecháním těch částí, jež obsahují obchodní tajemství.<sup>63</sup>

Novelizovat OSŘ pravděpodobně bude rovněž nutné i o ustanovení upravující výjimku z ochrany obchodního tajemství tam, kde je dán veřejný zájem. V praxi se v této souvislosti hovoří zejména o ochraně tzv. „whistleblowers“ - osob, jež vyrazí obchodní tajemství v dobré víře se záměrem ochránit tak veřejný zájem.

### **2.2.5 Boj proti padělání a pirátství**

Podstatovou náležitostí padělání a pirátství je cíl protiprávní činnosti, kterou je obchodní prospěch. Z tohoto důvodu jsou tyto pojmy obvykle spojovány s organizovanými skupinami. Předpokladem účinného postihu padělání a pirátství je především existence kvalitního zákonodárství, které pamatuje na všechny jejich aspekty z hmotněprávního hlediska a také dá

---

<sup>62</sup> ČESKO. Zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, správní řád. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2004, částka 174, § 17 odst. 3.

<sup>63</sup> Směrnice, článek 9.



příslušným orgánům dostatečné pravomoci k faktické realizaci takového postihu.<sup>64</sup>

V rámci Evropské unie byly přijaty zejména dva významné právní předpisy, které se snaží o sjednocení některých prostředků vymáhání průmyslových práv ve všech členských státech. Mimo Směrnici 2004/48, o které bude podrobněji pojednáno níže, se jedná o nařízení (EU) č. 608/2013<sup>65</sup>, které stanovilo pro celní orgány procesní pravidla, jež upravují vymáhání práv duševního vlastnictví ve vztahu k předmětům podléhajícím celnímu dohledu a kontrole.<sup>66</sup>

## 2.3 Právní úprava České republiky

### 2.3.1 Ústavněprávní rovina

Ústavněprávní rovina ochrany práv průmyslového vlastnictví je zakotvena v Listině základních práv a svobod, a to prvně v čl. 11, který se vztahuje k vlastnickému právu – *„Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“* – a dále pak přímo v čl. 34 odst. 1, kde stanoví, že *„práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem“*. Z tohoto ustanovení je zřejmé, že jsou považována za práva základní, nicméně nenalezneme zde jakýkoliv bližší výčet těchto práv. Jednotlivá práva jsou tak předmětem úpravy v rovině zákonné.

### 2.3.2 Zákonná rovina

V právním řádu ČR neexistuje ucelený předpis, který by v souhrnu upravoval vymáhání práv průmyslového vlastnictví. Jedná se o soubor dílčích

---

<sup>64</sup> TÝČ, Vladimír. Op. cit. sub 2.1.2, s. 108-109.

<sup>65</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. In: *Úřední věstník Evropské unie*. L 181, 29. 6. 2013, p. 15–34. Dostupné také z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608>

<sup>66</sup> Fakta a čísla o Evropské unii: Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví. Op. cit. sub 2.2.3. [Cit. 6. 1. 2018].

zákonů, jež upravují jednotlivé instituty vymáhání těchto práv zvlášť. Účelem tohoto pododdílu je jen krátce nastínit možné prostředky vymáhání průmyslového vlastnictví, proto ne ve všech případech jsou předmětné předpisy uvedeny.

Obecně můžeme takové prostředky dělit na dvě základní oblasti, a to na prostředky veřejnoprávní a na prostředky soukromoprávní.

Veřejnoprávní prostředky pro vymáhání průmyslových práv jsou nejběžněji uplatňovány před Úřadem průmyslového vlastnictví (např. připomínkové a námitkové řízení nebo určovací a zrušovací řízení). Není nicméně vyloučeno, aby se majitel dotčeného práva obrátil na některou z dalších veřejnoprávních institucí.

Jednou z takových institucí je Česká obchodní inspekce. Postupnými novelami zákona o České obchodní inspekci<sup>67</sup> a zákona o ochraně spotřebitele<sup>68</sup> byl vytvořen plně funkční kontrolní orgán vybavený potřebnými oprávněními, jež mu umožnily efektivněji a aktivněji působit na poli ochrany práv průmyslového vlastnictví. Tato postupná novelizace přinesla v praxi pozitivní výsledky nejen v oblasti kontroly, ale taktéž ve změně úhlu pohledu na ochranu práv duševního vlastnictví jako celku.<sup>69</sup>

Velkou úlohu v boji proti padělání a pirátství hraje především Celní správa České republiky. Celní orgány mají v této souvislosti široká oprávnění, jak mohou zakročit vůči výrobkům, jež jsou podezřelé z porušování práv průmyslového vlastnictví. Jejich činnost je zejména zaměřena na zastavení oběhu takových výrobků.

---

<sup>67</sup> ČESKO. Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. ze dne 20. října 1986, o České obchodní inspekci. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 1986, částka 39.

<sup>68</sup> ČESKO. Zákon č. 634/1992 Sb. ze dne 31. 12. 1992, o ochraně spotřebitele. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 1992, částka 130.

<sup>69</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 439/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, č. 439/2003 Dz.

Úkoly při ochraně práv k průmyslovému vlastnictví je v neposlední řadě povinny plnit taktéž orgány činné v trestním řízení. Trestní zákoník<sup>70</sup> upravuje v souvislosti s porušováním práv k průmyslovému vlastnictví dva trestné činy, a to porušení práv k ochranné známce a jiným označením a porušení chráněných průmyslových práv.

Určitá kontrolní činnost je dále také prováděna živnostenskými úřady, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Závěrem lze také zmínit zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích<sup>71</sup>, který upravuje ochranu obchodní firmy.

Na druhou stranu soukromoprávními prostředky je možné uplatnit nároky plynoucí z práv průmyslového vlastnictví vůči třetím osobám, a to zpravidla civilní soudní cestou (např. podáním žaloby k soudu, souvisejícím návrhem na vydání předběžného opatření)<sup>72</sup>. Jak ostatně vyplývá z ustanovení § 12 občanského zákoníku, orgánem veřejné moci, jenž je povolán k ochraně soukromoprávních vztahů, je zásadně soud. Civilní soudní pravomoc však může být v některých případech přenesena ze soudu na rozhodce.<sup>73</sup>

Vymáhat práva z průmyslového vlastnictví soukromoprávními prostředky je možné jednak prostřednictvím žaloby proti nekalé soutěži dle OZ<sup>74</sup> a jednak prostřednictvím ZVPPV, jehož analýza bude předmětem následující kapitoly.

---

<sup>70</sup> ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2009, částka 11.

<sup>71</sup> ČESKO. Zákon č. 251/2016 Sb. ze dne 15. června 2016, o některých přestupcích. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2016, částka 98.

<sup>72</sup> Výjimku ze státního monopolu v ochraně subjektivních soukromých práv představuje institut svépomoci.

<sup>73</sup> LAVICKÝ, Petr a kol. *Občanský zákoník I. Obecná část* (§ 1–654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 109. ISBN 978-80-7400-529-9.

<sup>74</sup> ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2012, částka 33. (dále jen „OZ“ nebo „Občanský zákoník“)

## 3 Analýza zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ve světle judikatury SDEU

### 3.1 Obsah kapitoly

Jak již bylo uvedeno v úvodu, v této kapitole budou podrobně analyzována jednotlivá ustanovení Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, a to za současného výkladu souvisejících ustanovení Směrnice 2004/48.

### 3.2 Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví

Až do roku 2004 nebylo uplatňování práv duševního vlastnictví harmonizováno na úrovni EU. Evropský parlament a Rada proto dne 29. dubna 2004 přijaly Směrnici 2004/48, která zavedla totožné podmínky dodržování práv duševního vlastnictví ve všech členských státech. Jak vyplývá z preambule Směrnice 2004/48, jejím cílem je především „sblížení právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu.“<sup>75</sup>

Směrnice 2004/48 byla přijata v reakci na tzv. zelenou knihu o boji proti padělatelství a pirátství na vnitřním trhu z roku 1998. V těchto letech byl zaznamenán nárůst padělání a pirátství, jenž začal dosahovat mezinárodních rozměrů. Padělky a napodobeniny byly vyráběny a prodávány zejména v těch členských státech, jejichž národní právní úprava vymáhání práv duševního vlastnictví byla nejméně účinná. Úkolem tak bylo zejména odstranit rozdíly mezi národními úpravami v členských státech ve vztahu k prostředkům k vymáhání práv duševního vlastnictví.<sup>76</sup>

Směrnice 2004/48 upravuje výhradně občanskoprávní a správní opatření, řízení a nápravná opatření. Jejím přijetím bylo nad výše uvedené stanoveno několik dílčích úkolů, a to (i) podpora inovací

<sup>75</sup> Preambule Směrnice 2004/48.

<sup>76</sup> *Dodržování práv duševního vlastnictví*. 17. 5. 2011. In: *eur-lex.europa.eu* [online]. [Cit. 31. 12. 2017]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/LSU/?uri=celex:32004L0048>

a konkurenceschopnosti podniků, (ii) udržení zaměstnanosti v Evropě, (iii) ochrana před finančními ztrátami a destabilizací trhů, (iv) udržení veřejného pořádku a (v) ochrana spotřebitelů.<sup>77</sup>

V reakci na Směrnici 2004/48 byl do českého právního řádu zapracován Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, o kterém je v podrobnostech pojednáno níže.

### **3.3 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví**

ZVPPV byl přijat dne 25. 4. 2006 na základě transpozice Směrnice 2004/48. Bylo tak učiněno těsně před uplynutím lhůty (29. 4. 2008 – což je taktéž datum, kdy ZVPPV nabyl účinnosti) stanovené pro implementaci této úpravy do právních předpisů členských států.

Uvedená Směrnice 2004/48 však nebyla implementována pouze do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Část Směrnice 2004/48 byla implementována taktéž v oblasti práva autorského, a to prostřednictvím novely zákona o právu autorském č. 216/2006 Sb.<sup>78</sup>, kterým byl rovněž novelizován OSŘ o některá procesní ustanovení (zejména o institut zajištění předmětů důkazních prostředků ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví).

S vývojem právního povědomí o ochraně průmyslového vlastnictví přicházela také propracovanější úprava některých institutů ovlivňujících vymahatelnost těchto práv, a to postupně v jednotlivých zákonech, čímž se stávala úprava vymáhání předmětů průmyslového vlastnictví zcela nekonzistentní. Z tohoto důvodu bylo nutné předejít tříštění právního řádu, a úpravu vymáhání průmyslových práv tak založit jedním předpisem. Tím

---

<sup>77</sup> Tamtéž.

<sup>78</sup> ČESKO. Zákon č. 216/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2006, částka 72.

zároveň mělo dojít k větší pružnosti v případě potenciálních změn v oblasti vymáhání průmyslových práv vyvolaných např. právem EU nebo mezinárodní smlouvou.

Z důvodové zprávy k ZVPPV vyplývají jednotlivé dílčí cíle, jejichž naplnění se od přijetí nové právní úpravy vymáhání průmyslových práv očekávalo.

První z cílů má být zajištění vysoké, rovnocenné a stejnorodé úrovně ochrany předmětů průmyslového vlastnictví, a to za předpokladu, že tím nebude dotčeno používání pravidel a principů hospodářské soutěže. Druhým cílem je rozšíření oprávněných osob, které mohou vymáhat určitá průmyslová práva, a to také na osoby, jež prokáží přímý zájem na věci a jež zároveň mají příslušné právní postavení. Posledním cílem je přiznat finanční zadostiučinění poškozeným jako určité alternativní opatření pro případy, kdy porušení práva postrádá zavinění a kdy by ostatní nápravná opatření či soudní zákazy stanovené předmětnou Směrnicí 2004/48 byly zcela nepřiměřené okolnostem případu.<sup>79</sup>

ZVPPV je rozdělen do deseti částí čítající celkem 15 ustanovení. První část vymezuje předmět úpravy ZVPPV, upravuje osoby oprávněné vymáhat práva, zakotvuje právo na informace a určuje jednotlivá opatření k nápravě. V části druhé je dále obsažena úprava působnosti Městského soudu v Praze a taktéž přechodná ustanovení ZVPPV. Část třetí až devátá pak změnila některé zvláštní předpisy týkající se průmyslového vlastnictví a řízení před soudem. Bylo tak učiněno zejména s důrazem na to, aby se dosáhlo jednotné úpravy vynutitelnosti práv u všech předmětů práv průmyslového vlastnictví, a to právě prostřednictvím ZVPPV, přičemž dosavadní vzájemně nekonzistentní právní úprava byla v tomto směru zrušena. Konečně desátá část stanovuje účinnost ZVPPV.

---

<sup>79</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.

### 3.4 Předmět úpravy

Úvodní ustanovení § 1 Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví vymezuje předmět a účel úpravy ZVPPV. Toto ustanovení hovoří zejména o dvou oblastech. Za prvé je účelem tohoto zákona zapracování příslušného předpisu Evropských společenství, kterým se rozumí již výše zmíněná Směrnice 2004/48. Za druhé jsou tímto zákonem upraveny právní prostředky mající sloužit k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.<sup>80</sup>

V tomto ohledu zákon odkazuje na zvláštní úpravu jednotlivých práv průmyslového vlastnictví, a určuje tak, na která průmyslová práva se právní prostředky upravené tímto zákonem použijí. Jedná se konkrétně o tato průmyslová práva: patenty, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, průmyslové vzory, označení původu, zeměpisná označení a ochranné známky. Ačkoliv důvodová zpráva k ZVPPV v několika pasážích opakovaně hovoří o tom, že jejím cílem je upravit prostřednictvím jediného právního předpisu vymáhání práv ze všech předmětů průmyslového vlastnictví<sup>81</sup>, lze přesto výše zmíněná průmyslová práva označit za taxativní výčet, na který se ZVPPV vztahuje. Je tedy patrné, že pro ochranu ostatních průmyslových práv, jako jsou např. obchodní firmy, obchodní tajemství nebo doménová jména, je nutné aplikovat jiné právní předpisy (viz např. ochrana právem nekalé soutěže upravená Občanským zákoníkem).

### 3.5 Působnost soudu

Mimo komplexní úpravu prostředků vymáhání průmyslových práv byla ZVPPV založena působnost soudu na poli průmyslového vlastnictví. S příchodem ZVPPV tak převzal oblast průmyslového vlastnictví Městský soud v Praze jako soud prvního stupně. Dle ustanovení § 6 ZVPPV tedy rozhoduje

---

<sup>80</sup>Tamtéž.

<sup>81</sup> Důvodová zpráva pravděpodobně vychází z tradičního pojetí průmyslových práv.

v první instanci spory o nároky (i) z průmyslového vlastnictví, (ii) z ohrožení a porušení průmyslových práv, (iii) podle části první ZVPPV a (iv) na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor těch, jimž svědčí práva z průmyslového vlastnictví.

Další oblastí, které spadají do pravomoci Městského soudu v Praze, jsou (v) ochranné známky Evropské unie<sup>82</sup> a (vi) průmyslové vzory Společenství. Jedním z posledních úkolů, které soud zajišťuje, je také (vii) přezkoumávání pravomocných správních rozhodnutí ÚPV, a to dle zvláštního právního předpisu - OSŘ.

Ustanovení § 6 ZVPPV taktéž upravuje obsazení soudu, jež je určeno pro projednávání a rozhodování ve výše uvedených záležitostech. Konkrétně zde určuje, že v uvedených řízeních soud jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech, jež se skládají z předsedy a dvou soudců.

Jak dále v této souvislosti vyplývá z ustanovení § 8 ZVPPV, resp. z ustanovení § 39 odst. 2 zákona o soudech a soudcích<sup>83</sup>, ve věcech průmyslového vlastnictví je příslušný věcně a místně jako soud prvního stupně Městský soud v Praze. Z této úpravy je zřejmé, že tento zákon určil „*nejen výlučnou místní příslušnost Městského soudu v Praze, ale též jeho výlučnou příslušnost věcnou*“<sup>84</sup>. V případě sporu soudů o příslušnost tak bude vždy nutné postupovat podle § 104a OSŘ a případný nedostatek ve věcné příslušnosti odstranit.

Mohu jistě souhlasit s obecně přijímaným názorem, že uvedená úprava působnosti soudu tak přispěla k mnohem větší specializaci soudců a soudu samotného a zároveň se předešlo tomu, aby dané spory rozhodovali soudci, kteří

---

<sup>82</sup> ZVPPV zde stále uvádí pojem ochranné známky Společenství, z čehož je zřejmé, že zatím nikterak nebyla reflektována změna terminologie, jež s sebou přineslo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015.

<sup>83</sup> ČESKO. Zákon č. 6/2002 Sb. ze dne 30. listopadu 2001, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). *In: Sbírka zákonů České republiky*. 2002, částka 4.

<sup>84</sup> Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. března 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015 (podobně také rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2014, sp. zn. 32 Cdo 1185/2012).



by v této oblasti neměli žádné zkušenosti, resp. soudy, které by se s danou problematikou setkávaly méně často než soudy jiné. Stanovení výlučné místní a věcné příslušnosti tak lze označit za kladný přínos pro kvalitu rozhodování v oblasti průmyslového vlastnictví, neboť to je v současné době velmi specifickou a rychle se rozvíjející oblastí, jež vyžaduje zvláštní pozornost.

## **3.6 Aktivní legitimace ve sporu o průmyslová práva**

### **3.6.1 Osoby aktivně legitimované vymáhat průmyslová práva**

Ustanovením § 2 ZVPPV jsou stanoveny osoby dle ZVPPV aktivně legitimované k vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a k ochraně těchto práv před rušiteli. Tyto subjekty zákon souhrnně označuje za „oprávněné osoby“.

Jak je patrné z níže uvedeného, zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví došlo oproti předešlému stavu právní úpravy k významnému rozšíření subjektů oprávněných vymáhat průmyslová práva.

#### **Vlastníci a majitelé práv**

Mezi takové osoby, které jsou k vymáhání průmyslového vlastnictví aktivně legitimované, ZVPPV prvně řadí vlastníky a majitele práv průmyslového vlastnictví. Termíny vlastník a majitel mají v tomto ustanovení totožný význam, a to s ohledem na skutečnost, že jednotlivé zákony upravující průmyslové vlastnictví v této souvislosti obsahují nejednotnou terminologii. Kupříkladu zákony upravující vynálezy, užité vzory a topografie polovodičových výrobků hovoří o majiteli práva, zatímco novější zákony týkající se průmyslových vzorů a ochranných známek označují tyto osoby za vlastníky.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.

## Profesní organizace

Další skupinou osob, které svědčí aktivní legitimace k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jsou uznávané profesní organizace, jež disponují určitým zmocněním k zastupování vlastníků nebo majitelů těchto práv. Nejedná se však o profesní organizace typu advokátní komory či komory patentových zástupců nebo o profesní spolky a svazy, jež sdružují např. konkrétní výrobce značkového zboží. Pod pojmem profesní organizace lze spíše chápat takovou organizaci, která sdružuje výrobce zboží označeného označením původu nebo zeměpisným označením.<sup>86</sup>

## Nabyvatelé licence

Poslední takovou kategorií, která je aktivně legitimována svým jménem a na svůj účet vymáhat průmyslová práva, jsou nabyvatelé licence. Toto ustanovení tak zaručuje možnost domáhat se nároku z práv průmyslového vlastnictví tehdy, kdy vlastník či majitel práva je nějakého důvodu nečinný. S tímto oprávněním je ale spjata povinnost nabyvatele získat od poskytovatele souhlas k zahájení sporu s údajným rušitelem předmětného průmyslového vlastnictví.

Výjimku však tvoří případ, kdy do 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení nebo ohrožení práva nezahájil sám vlastník nebo majitel práva řízení ve věci tohoto ohrožení či porušení. V tomto ohledu souhlas není vyžadován. Je tak vytvořena zákonná fikce jeho souhlasu k vymáhání předmětného práva, což je především důležité s ohledem na aktivní legitimaci nabyvatele v řízení před soudem.

Z důvodu právní jistoty je dle mého názoru na místě doporučit, aby oznámení nabyvatele licence vlastníkově mělo písemnou formu, a to zejména s ohledem na zachování běhu lhůty. Tato lhůta je označována za lhůtu hmotněprávní, což znamená, že vlastník práva musí zahájit soudní řízení do

---

<sup>86</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. *Zákon o ochranných známkách: Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008, s. 328. ISBN 978-80-7400-058-4.

jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele. Po uplynutí této lhůty má možnost žalobu k soudu podat i nabyvatel licence.<sup>87</sup>

Jak vyplývá z výše uvedeného, tato část ustanovení chrání především nabyvatele před nečinností vlastníka práva, když přesně vymezuje podmínky oprávnění nabyvatele licence při vymáhání průmyslových práv.<sup>88</sup>

Je také dle mého názoru namístě v tomto ohledu zdůraznit, že práva nabyvatele licence k zahájení soudního řízení je nutné chápat jako práva odvozená od práv vlastníka, která mu svědčí a zároveň zakládá aktivní věcnou legitimaci takového nabyvatele licence jen za podmínek, že řízení o témže nároku není vedeno ze strany samotného vlastníka práva. Je tak zřejmé, že ZVPPV upřednostňuje vlastníka práva jako osobu aktivně věcně legitimovanou k zahájení soudního řízení o předmětné nároky před nabyvatelem licence.

Rovněž za v praxi běžné mohu označit situace, kdy mezi vlastníkem předmětu práva průmyslového vlastnictví a druhou osobou není uzavřena písemná licenční smlouva a tato osoba užívá takový předmět práva pouze se souhlasem jeho vlastníka. Typicky se může jednat o případ v rámci koncernu, kdy mateřská společnost takto umožní dceřiné společnosti např. užívat ochrannou známku. Vzhledem k tomu, že Občanský zákoník ve svém ustanovení § 2358 stanoví obligatorně písemnou formu pro práva průmyslového vlastnictví, jež jsou předmětem ZVPPV (s ohledem ke skutečnosti, že se licence k těmto právům zapisuje do veřejného seznamu), nelze v tomto případě hovořit o nabyvateli licence, nýbrž o tzv. držiteli souhlasu s užíváním. Problém nastává v případě, kdy dojde k rušení práv třetí osobou. Takový držitel souhlasu totiž pak není oprávněn vymáhat předmětná práva průmyslového vlastnictví, jež jsou v jeho užívání.<sup>89</sup> Lze sice dodatečně uzavřít písemnou licenční smlouvu, nicméně určité potíže můžou působit

---

<sup>87</sup> Tamtéž.

<sup>88</sup> Nutno poznamenat, že podobné ustanovení týkající se zahájení řízení ze strany nabyvatele licence, bylo upraveno dříve v ustanovení § 18 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Rozdílem byla pouze lhůta, která zde byla dvouměsíční, a podmínka toho, že se muselo jednat o licenci výlučnou.

<sup>89</sup> ZAPLETAL, Jiří. Několik poznámek k nové úpravě soudní vynutitelnosti práv duševního vlastnictví. *Právní rozhledy*. 2006, č. 20, s. 753 – 758.

případy, kdy vlastník práva a držitel souhlasu mají sídla v různých státech. Celý proces uzavření takové smlouvy může pak v takovém případě trvat řady týdnů, což je o to více problematické za situace, kdy je nutné zakročit proti rušiteli v nejkratší možné době. V tomto ohledu tak opět mohu doporučit, aby byl kladen důraz na uzavření písemné licenční smlouvy, aby se tak předešlo případným potížím s vymáháním průmyslových práv. V této souvislosti je taktéž možné zmínit důležitost uzavření písemné licenční smlouvy k ochranné známce, neboť zde existuje určité riziko zrušení předmětné ochranné známky z důvodu jejího neužívání.<sup>90</sup>

Toto ustanovení upravující oprávnění nabyvatele však nemá žádný vliv na povinnost stanovenou ustanovením § 2369 občanského zákoníku, které nabyvateli licence nařizuje, aby v případě ohrožení nebo porušení takové licence bez zbytečného odkladu informoval poskytovatele, přičemž ten je dále povinen poskytnout nabyvateli součinnost k právní ochraně předmětné licence.<sup>91</sup>

### **Osoby dále určené Směrnicí 2004/48**

Směrnice 2004/48 taktéž mimo výše uvedené osoby zmiňuje další kategorii subjektů oprávněných žádat o použití opatření, řízení a nápravných opatření, a to orgány kolektivní správy práv k duševnímu vlastnictví.<sup>92</sup> Tato kategorie však ZVPPV nebyla nijak upravena.

### **3.6.2 Aktivní legitimace při střetu vlastníka práva a nabyvatele licence**

Jednou z otázek, na které ale nelze nalézt okamžitou odpověď, je otázka aktivní legitimace více osob, jimž ZVPPV dává oprávnění průmyslová práva vymáhat. V této souvislosti totiž může nastat situace, kdy například nabyvatel licence podá žalobu (ať již pro to, že od vlastníka průmyslového práva obdržel

---

<sup>90</sup> Tamtéž.

<sup>91</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.

<sup>92</sup> Viz čl. 4 odst. 1 písm. c) Směrnice 2004/48.

souhlas pro vymáhání nebo pro to, že takový vlastník ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele licence o porušení či ohrožení práva nezahájil řízení ve věci předmětného porušení či ohrožení sám) a poté po zahájení řízení podá žalobu taktéž vlastník práva průmyslového vlastnictví. Otázka tedy je, zda bude takový vlastník aktivně legitimován k podání žaloby, když na základě totožného skutku vymáhá totožný nárok již nabyvatel licence.

Z gramatického výkladu ustanovení § 2 ZVPPV můžeme vyvodit, že totožný nárok z totožného skutku mohou vymáhat všechny osoby v tomto ustanovení uvedené, neboť zákon v této souvislosti výslovně tuto možnost nevyklučuje, resp. vyjmenovává pouze osoby oprávněné vymáhat průmyslová práva, aniž by jakkoliv určoval, že je může vymáhat buď ten, komu práva patří, nebo ten, který je z nich oprávněn na základě licenční smlouvy (příčemž nabyvatel licence pouze za předpokladu, že mu k tomu udělí vlastník souhlas, nebo v případě, kdy vlastník nevymáhá své právo sám).

Pokud však na věc pohlédneme detailněji, dojdeme k závěru, že logika zákonné úpravy vychází spíše z výkladu opačného, tedy že práva z průmyslového vlastnictví může vymáhat pouze jedna z těchto osob. Domnívám se tedy, že by soud v případě podání totožné žaloby vlastníkem průmyslového práva měl zjistit nedostatek aktivní věcné legitimace a návrh žalobce zamítnout. V tomto kontextu se též domnívám, že by takovému návrhu vlastníka průmyslového práva nebránila překážka litispendence. Jednalo by se sice o tentýž předmět řízení, nikoliv však již o tytéž účastníky řízení. Zároveň se na vymáhání průmyslových práv nevztahují výjimky dle ustanovení § 83 odst. 2 OSŘ, při nichž zahájení řízení brání též tomu, aby proti témuž žalovanému probíhala u soudu další řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání stejné nároky. S ohledem na výše uvedené si tak dovolím nesouhlasit s názorem, jež zastává JUDr. Roman Horáček, Ph.D. ve své publikaci<sup>93</sup>, že by v takovém případě měl soud postupovat podle ustanovení § 83 OSŘ.

---

<sup>93</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Op. cit. sub o, s. 328.

Situace však může být také následující. Nabyvatel licence obdrží od vlastníka průmyslového práva souhlas s vymáháním jeho práv a jak nabyvatel licence, tak i vlastník zahájí společně řízení u soudu jako žalobce č. 1 a žalobce č. 2. Podobnou situací se v teoretické rovině (soud zde nad otázkou aktivní legitimace pouze polemizoval, aniž by dospěl ke konkrétnímu závěru) zabýval Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 7. října 2017, sp. zn. 21 Cm 80/2013: *„K tomu, aby totožný nárok z určitého práva plynoucí vymáhaly dva subjekty současně [...], není praktický důvod“*.

Domnívám se, že odůvodnění pouhou nepraktičností nebude v tomto případě dostačující, což ostatně sám soud v uvedeném rozsudku přiznává. Jsem ostatně přesvědčen, že na otázku aktivní věcné legitimace je nutné pohlížet jako v předchozím případě – aktivně legitimován bude jen jeden z žalobců a vůči druhému bude namísto žalobu zamítnout.

Který z žalobců však v tomto případě bude aktivně legitimován? Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení zákona dává oprávnění nabyvateli licence vymáhat průmyslová práva pouze pro případ, kdy by jejich vlastník byl nečinný nebo neměl zájem je vymáhat sám, jsem toho názoru, že aktivně legitimován by v takovém řízení byl vlastník průmyslového práva. Neexistoval by totiž ani jeden z důvodů, pro který zákon takové oprávnění nabyvateli licence zaručuje. Pro opačný závěr také nemůže uspět argument, že by se vlastník průmyslového práva udělením souhlasu nabyvateli licence vzdal svého oprávnění sám svá práva vymáhat. Mohla by totiž nastat situace, kdy by nabyvatel licence řízení o porušení nebo ohrožení průmyslového práva u soudu nakonec nezahájil a jeho vlastník by tak neměl možnost jej vymáhat sám (ač by se jednalo o porušení zákonné povinnosti k ochraně licence a vznik příslušné odpovědnosti za vzniklou újmu).

Výše uvedený závěr rovněž vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2012, sp. zn. 23 Cdo 3304/2011, kde na straně žalobců vystupoval taktéž vlastník práva a nabyvatel licence. Dovolací soud v něm potvrdil správný závěr odvolacího soudu o tom, že aktivní legitimace svědčí právě vlastníku

práva, nikoliv nabyvateli licence. Jak totiž vyplývá z dikce ZVPPV, vlastník práva je upřednostňován jako osoba aktivně legitimovaná k vedení řízení o nároky podle tohoto zákona, „*právo nabyvatele licence k vedení takového řízení je tedy třeba považovat za právo odvozené z práva vlastníka průmyslového práva, jež mu svědčí a zakládá aktivní věcnou legitimaci tohoto nabyvatele licence jen v případě, že toto řízení pro tůž nárok a skutek nevede sám vlastník práva*“<sup>94</sup>. Na základě tohoto závěru tak byla žaloba v rozsahu, v němž se nabyvatel licence domáhal svého nároku dle ZVPPV, zamítnuta.

Jak tedy obě situace ideálně řešit? Jako nejvhodnějším způsobem se mi jeví institut vedlejšího účastníka ve smyslu ustanovení § 93 OSŘ. Lze totiž předpokládat, že by soud návrhu vlastníka průmyslového práva v prvním uvedeném případě nebo návrhu nabyvatele licence v případě druhém na vstup do řízení jako vedlejšího účastníka na straně žalobce za běžných okolností vyhověl, neboť ani jednomu z nich by z logiky věci nečinilo větší potíže prokázat právní zájem na výsledku řízení.

Určitou alternativní možnost, kde by vlastník práva a nabyvatel licence vystupovali shodně na straně žalobců a přitom jim svědčila aktivní věcná legitimace, lze uvažovat v případech, kdy by nároky obou účastníků řízení mohly být uplatněny i z titulu nekalé soutěže (tedy pokud by jednání žalovaného zároveň porušovalo zákaz nekalé soutěže dle ustanovení § 2976 Občanského zákoníku).

Nad výše uvedené Městský soud v Praze v posledně uvedeném rozsudku ze dne 7. října 2017, sp. zn. 21 Cm 80/2013, polemizoval nad otázkou nákladů řízení, kdy konstatoval, „*že i v případě, že by dospěl k závěru, že jen „nadbytečný“ počet žalobců nezakládá nedostatek jejich aktivní legitimace, řešil by „přebytek“ žalobců v rámci rozhodnutí o nákladech řízení [pozn. autora k označení „nadbytečný“ a „přebytek“ – soud vycházel z výše uvedené nepraktičnosti toho, aby totožný nárok vymáhaly dva subjekty]*;

---

<sup>94</sup> Viz rozsudek uvedený v tomtéž odstavci.

*náklady „zbytečných“ žalobců by totiž nemohl považovat za náklady vynaložené účelně*. S touto úvahou soudu však nemohu úplně souhlasit. I kdybychom totiž připustili aktivní věcnou legitimaci obou subjektů, nelze nepřiznání náhrady nákladů řízení takto obecně generalizovat. Dle mého názoru by totiž bylo nutné vždy přihlédnout k okolnostem daného případu a zkoumat, zda se opravdu o „nadbytečného“ žalobce jedná (např. oba žalobci mohou žalobou sledovat jiný účel, přestože se domáhají stejného nároku).

## **3.7 Právo na informace**

### **3.7.1 Obecně o právu na informace**

Právo na informace je nutné chápat jako institut sloužící ke zlepšení vymahatelnosti průmyslových práv, jehož smyslem je poskytnout žalobci ve sporu dostatek informací pro ochranu jeho práv.<sup>95</sup>

Institut práva na informace nebyl v oblasti průmyslových práv ničím zcela novým. Již zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, byl v českém právním řádu tento institut zakotven, a to na základě implementace článku 47 Dohody TRIPS. Právo na informace však bylo v tomto ohledu velmi obecné. Podrobnější úpravu tohoto institutu přinesl právě až ZVPPV, který předchozí úpravu nahradil.<sup>96</sup>

Nově tak byly stanoveny podrobné podmínky, za kterých lze právo na informace vyžadovat, a také určen přesný rozsah informací, kterých je možno se v souladu s porušováním průmyslových práv domáhat. Touto úpravou tak došlo k výraznému posílení postavení vlastníků a majitelů (a také dalších osob oprávněných dle ZVPPV) práv průmyslového vlastnictví, kdy je těmto osobám umožněno zakročit nejen proti jednotlivým rušitelům, ale

---

<sup>95</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2012, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011.

<sup>96</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.



dokonce je tím i umožněno např. vystopování řetězců maloobchodníků či velkoobchodníků, jež porušují práva těchto osob v nadnárodním měřítku.<sup>97</sup>

Právo na informace tak umožňuje získání konkrétních informací o původu zboží nebo služeb, jimiž jsou porušována práva, o distribučních kanálech a o totožnosti osob zúčastněných na porušení práva. Právem žádat poskytnutí informace dle ZVPPV však nejsou dotčena ustanovení některých zvláštních předpisů. Zákon v této souvislosti demonstrativně vyjmenovává např. povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, nebo ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

### **3.7.2 Osoby, jež jsou povinné informace poskytnout**

Dle ustanovení § 3 ZVPPV jsou informace povinny poskytnout pouze ty (třetí) osoby, které za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu<sup>98</sup> držely zboží nebo užívaly služby porušující práva, dále ty osoby, o nichž bylo zjištěno, že za tímto účelem poskytovaly služby užívané při činnostech porušujících práva, a v poslední řadě ty osoby, které byly některou z výše zmíněných osob označeny jako ty, kdo se účastní na výrobě, zpracování, skladování nebo distribuci zboží nebo poskytování služeb. Po těchto osobách je tedy možné požadovat, aby poskytly informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, jimiž je právo porušováno. Nelze však poskytovat tyto informace za každých okolností. Je-li totiž zřejmé, že takové informace jsou veřejně dostupné (např. účetní závěrky uveřejněné ve Sbírce listin OR či výroční zprávy zveřejněné na webových stránkách rušitele práv), nelze se jich prostřednictvím institutu práva na informace úspěšně domáhat.<sup>99</sup> Tímto je dle mého názoru zaručena ochrana před určitým šikanózním jednáním vlastníků práv.

---

<sup>97</sup> Tamtéž.

<sup>98</sup> Podmínkou je zde právě přímý nebo nepřímý hospodářský či obchodní prospěch, z čehož jednoznačně vyplývá, že se toto ustanovení nebude nijak dotýkat spotřebitelů jednajících v dobré víře.

<sup>99</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Op. cit. sub o, s. 329.

Ustanovení zákona v souvislosti se subjekty, jež jsou povinné informace poskytnout, hovoří o „*třetích osobách*“. Pojem třetích osob je ale dle mého názoru poněkud zmatečný. Třetími osobami je totiž možné chápat všechny osoby odlišné od osoby oprávněné a od porušovatele. Z gramatického výkladu by tak bylo možné vyvodit, že požadovat uvedené informace lze jen po v zákoně vymezených osobách, nikoliv však už po samotném porušovateli. Domnívám se však, že by takový výklad byl v rozporu se samotnou Směrnicí 2004/48. Z jejího anglického znění totiž vyplývá, že povinností členských států je zajistit, aby bylo možné požadovat informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, jimiž je porušováno právo duševního vlastnictví, po porušovateli a každé jiné osobě (viz angl. „*the infringer and/or any other person*“). Z uvedeného je tak zřejmé, že se předmětných informací lze domáhat jak po porušovateli a třetích osobách současně, tak i proti každému z nich zvlášť.

Touto otázkou se ostatně zabýval i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 28. února 2012, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011, když uzavřel, že „*slovní spojení "třetí osoba" v ustanovení § 3 zákona č. 221/2006 Sb. nelze vyložit tak, že touto třetí osobou není porušovatel*“. Soud tento svůj závěr zejména opřel o úvahu, že pokud zákon ukládá všem třetím osobám odlišným od porušovatele, které se určitým způsobem podílejí na porušování průmyslových práv, poskytnout oprávněné osobě požadované informace, pak touto povinností musí z logiky věci být stíhán i samotný porušovatel práv k průmyslovému vlastnictví, tedy za předpokladu, že splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až d) ZVPPV. Tento výkladový problém slovního spojení „třetí osoby“ tak byl dle mého názoru způsoben nedokonalou transpozicí Směrnice 2004/48 (resp. překladem), kdy mezi povinnými osobami byl opomenut hlavní subjekt, po kterém je možné předmětné informace požadovat - porušovatel.

### **3.7.3 Vymáhání práva na informace**

Konkrétní informace o množství a o cenách obdržených za dané zboží a služby získané na základě tohoto zákona pak představují nástroj, jímž lze žalobci ve sporech poskytnout dostatečné informace k uplatnění jeho práv,

k posouzení účelnosti a úspěšnosti žaloby a jímž lze v konečném důsledku spravedlivě určit náhradu škody a výši bezdůvodného obohacení. V praxi zpravidla dochází k poskytnutí informací zcela dobrovolně, nicméně nelze vyloučit situace, kdy údajný porušovatel práva v přiměřené lhůtě<sup>100</sup> předmětnou informaci dobrovolně neposkytne. V takovém případě nezbývá osobě z práva oprávněné, než se se svým nárokem obrátit na soud. Právo na informace lze vymáhat ovšem pouze v soudním řízení o porušování práva, nikoliv však už v řízení předběžném. Nutné v této souvislosti rovněž uvést, že návrh na poskytnutí informací je návrhem ve věci samé a soudy mají povinnost o něm také tak rozhodovat.<sup>101</sup>

Pokud se tedy osoba oprávněná rozhodne uplatnit svůj nárok soudní cestou, může tak učinit pouze v řízení o porušení práva. Jak z uvedeného a z logiky věci vyplývá, nelze se nejdříve žalobou domáhat práva na informace a následně zahájit řízení o porušení práva. Řízení o porušení práva vždy musí předcházet žalobě na poskytnutí informací. Žalobě na poskytnutí informací tak logicky nelze vyhovět, pokud soud dospěje k názoru, že k porušení práv průmyslového vlastnictví nedošlo.<sup>102</sup>

Problematické však v předmětném ustanovení zákona zůstává, jakým způsobem interpretovat spojení „v řízení o porušení práva“. Dosud bylo toto spojení vykládáno tak, že se práva na informace nelze domáhat u soudu samostatnou žalobou.<sup>103</sup> Tento výklad však s sebou přináší některá úskalí, kdy si např. oprávněná osoba vlastně nemusí být jista, v jakém rozsahu k porušení práva ve skutečnosti dochází. Rozhodnutím soudu o povinnosti žalovaného poskytnout předmětné informace tak může dojít k situaci, kdy žalobce na základě takto získaných informací dojde k závěru, že pro něj bylo vlastně ekonomicky nevýhodné před soudem zahájit řízení o porušení práva. Více

---

<sup>100</sup> Přiměřená lhůta bude vždy posuzována vzhledem ke konkrétním okolnostem případu. Lze předpokládat, že u porušování práv menšího rozsahu se bude přiměřenou lhůtou považovat delší časový okamžik, nežli například v případě rozsahu většího, kdy bude proti rušiteli nutné zasáhnout v co nejkratší možné době.

<sup>101</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. června 2011, sp. zn. 23 Cdo 1186/2011.

<sup>102</sup> Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2013, sp. zn. 23 Cdo 434/2011.

<sup>103</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Op. cit. sub o, s. 329.

světla do výkladu tohoto problematického slovního spojení vnesl Soudní dvůr EU svým rozsudkem ze dne 18. ledna 2017 ve věci C-427/15.

### **NEW WAVE CZ, a.s. v. ALLTOYS, spol. s r. o. (Věc C-427/15)**

Nejvyšší soud České republiky položil předběžnou otázku v rámci civilního řízení vedeném u něj pod sp. zn. 23 Cdo 2765/2012<sup>104</sup> mezi společnostmi NEW WAVE CZ, a.s. jako vlastníkem slovní ochranné známky MegaBabe a společností ALLTOYS, spol. s r. o., jež tuto ochrannou známku bez souhlasu vlastníka užívala. Spornou zde byla otázka, za jakých podmínek se žalobce může domáhat informací o distribučních kanálech žalovaného, jež zasahuje do práv z ochranné známky.

Soudní dvůr v této věci úvodem uvedl, že pro výklad ustanovení unijního práva je nezbytné vzít v potaz nejen jeho znění, ale rovněž i jeho kontext a jednotlivé cíle sledované právní úpravou, jíž je součástí.

V první řadě Soudní dvůr odkázal na české znění čl. 8 odst. 1 Směrnice 2004/48, kdy uvedl, že spojení „*v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví*“ nelze vykládat v tom smyslu, že se týká pouze toho řízení, v němž má být vysloveno porušení práva. Interpretace tohoto ustanovení totiž nevyklučuje, aby se ustanovení čl. 8 odst. 1 vztahovalo i na samostatné řízení o žalobě, tedy např. je možné zahájit samostatné řízení o poskytnutí informací poté, co bylo související původní řízení o porušení práva pravomocně ukončeno. V této souvislosti byl ještě zmíněn fakt, že ze žádné z jazykových verzí<sup>105</sup> čl. 8 odst. 1 Směrnice 2004/48 nevyplývá, že se oprávněná osoba má práva na informace domáhat pouze v rámci jednoho a téhož řízení o vyslovení porušení práva.

Na druhou stranu však ze strany Soudního dvora bylo doplněno, že ne každá osoba, které lze dle předmětného ustanovení uložit povinnost

---

<sup>104</sup> Viz konečné rozhodnutí - rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2017, sp. zn. 23 Cdo 2765/2012.

<sup>105</sup> Např. anglické jazykové znění Směrnice 2004/48 obsahuje slovní spojení „*v kontextu řízení*“ („*in the context of proceedings*“), francouzská jazykové znění používá slovní spojení „*v rámci řízení*“ („*dans le cadre d'une action*“).

poskytnout informace, bude účastníkem řízení, v němž má být vysloveno porušení práva. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Směrnice 2004/48 tak nelze interpretovat tím způsobem, že se uplatní pouze v rámci těchto řízení.

V druhém bodě svého rozsudku Soudní dvůr zdůraznil zájem zajištění vysoké ochrany duševního vlastnictví. V tomto ohledu tak dle jeho názoru je třeba odmítnout takový výklad, jenž by přiznával právo na informace pouze v souvislosti s řízením o vyslovení porušení práva. V takovém případě by totiž hrozilo, že by zmíněná úroveň ochrany nebyla zajištěna, pokud by nebylo možné právo na informace uplatnit v rámci samostatného řízení zahájeného po pravomocném ukončení řízení o porušení práva.

Ve svém třetím bodě Soudní dvůr uvedl, že by vlastník bez náležité identifikace toho, kdo jeho právo porušuje, a bez úplné znalosti rozsahu tohoto porušení nebyl schopen přesně vyčíslit škodu, na jejíž náhradu má z titulu porušení jeho práva nárok.

V souvislostech Soudní dvůr dále podotknul, že nelze vyloučit situaci, kdy se vlastník o rozsahu porušení jeho práva dozví až po pravomocném ukončení řízení o takovém porušení.

Vzhledem k výše uvedenému Soudní dvůr uzavřel, že není možné omezit výkon práva na informace zakotveného v čl. 8 odst. jen na ta řízení, v nichž má být vysloveno, že došlo k porušení práva vlastníka.

Lze shrnout, že Soudní dvůr svým rozsudkem racionálně zdůvodnil, z jakých důvodů je nutné vykládat ustanovení čl. 8 odst. 1 Směrnice 2004/48 (resp. ustanovení § 3 odst. 2 ZVPPV) v tom smyslu, že je možné se u soudu domáhat práva na informace v samostatném řízení. Soudní dvůr se však ve svém rozsudku soustředil pouze na konkrétní předběžnou otázku položenou mu Nejvyšším soudem České republiky. V tomto kontextu tak z mého pohledu zůstává nezodpovězena další související otázka, a to, zda je právo na informace uplatňované v jiném řízení omezeno rozsahem, v němž bylo pravomocně vysloveno, že došlo k porušení práv vlastníka.

Taktéž mohu souhlasit s názorem, že významné dopady může mít tento rozsudek v případě přeshraničního porušování a vymáhání práv, kdy porušitel práva má sídlo v jednom členském státě EU, zatímco osoba disponující informacemi o původu zboží porušujícího práva sídlí v členském státě jiném. Vzhledem k tomuto rozsudku by tak bylo umožněno vést hlavní spor o porušení práva u soudu v jednom členském státě a současně, nebo následně se domáhat poskytnutí informací u soudu v jiném členském státě.<sup>106</sup>

### **3.7.4 Další otázky týkající se povinnosti poskytnout informace**

V rámci soudního řízení o poskytnutí informací je dále také povinností soudu (a soud tak činí sám z úřední povinnosti), aby zkoumal skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že poskytnutím informací oprávněnému může dojít k hrubému porušení jiných práv povinného.<sup>107</sup> Pokud soud dospěje k závěru, že by k tomu tak skutečně došlo, žalobu zamítne. Žalobu taktéž zamítne z důvodu, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.

Další otázkou, se kterou je možné se v souvislosti s právem na informace setkat, je otázka promlčení tohoto práva. Dle převažujícího právního názoru<sup>108</sup> právo na informace představuje jedno z majetkových práv a jako takové se dle ustanovení § 611 občanského zákoníku promlčuje v obecné tříleté lhůtě, a to ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé. Zpravidla se tak bude jednat o okamžik, kdy se vlastník práva dozví skutečnosti nasvědčující tomu, že bylo jeho právo třetí osobou ohroženo či porušeno.

### **3.7.5 Obsah požadovaných informací**

Dle ustanovení ZVPPV může oprávněná osoba žádat takové informace, jejichž obsahem bude zejména jméno a příjmení či obchodní firma či název a místo trvalého pobytu nebo sídla, dále údaje o výrobci, zpracovateli,

---

<sup>106</sup> ASSEFOVÁ, Denisa; PAPOUŠKOVÁ, Michaela. Uplatnění práva na informace ve sporech týkajících se práv z duševního vlastnictví. *Právní rádce*. 2017, č. 6, s. 42.

<sup>107</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Op. cit. sub o, s. 329.

<sup>108</sup> Viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. července 2010, sp. zn. 10 Cm 49/2009.

distributorovi, dodavateli a taktéž předchozím držiteli zboží nebo uživateli služeb, jež porušují právo. Ve vztahu ke službám a zboží pak lze požadovat údaje o (i) jejich cenách a také údaje o (ii) množství zboží, jež bylo vyrobeno, zpracováno, dodáno, skladováno, přijato nebo objednáno. Domnívám se, že na základě získání těchto informací bude možné s dostatečnou přesností stanovit náhradu škody či výši bezdůvodného obohacení, které v mnoha případech nemusí být vždy přesně známy.

### **Informace obsahující obchodní tajemství**

Za problematickou z hlediska obsahu požadovaných informací mohu označit otázku povinnosti poskytnout takové informace, jež jsou součástí obchodního tajemství. Z předmětného ustanovení totiž nikterak nplyne, že by povinná osoba měla z tohoto důvodu možnost informace odmítnout.<sup>109</sup> Uvažovat tak lze o dvou alternativách. Buď soud zhodnotí, že by poskytnutí takové informace nebylo zjevně přiměřené vzhledem k závažnosti porušení práva (tedy že by poskytnutím informace, jejíž součástí je obchodní tajemství, byla povinnému způsobena znatelně větší škoda, než ta, která údajně hrozí oprávněnému rušením jeho práva), a takovou žalobu zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude oprávněnému poskytnuta. V takovém případě ale bude oprávněný odpovídat za případné zneužití poskytnutých informací<sup>110</sup> (např. nahradí povinnému škodu, která mu tímto zneužitím byla způsobena).

Tento závěr ostatně též vyplývá také z čl. 47 Dohody TRIPS, který stanoví, že soudní orgány mohou porušovateli nařídit, aby oznámil vlastníku práva totožnost třetích osob (zapojených do výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb) a jejich distribuční síť, pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti porušení. Platí tedy, že soud bude vždy zkoumat, zda uložení povinnosti porušovateli a třetím osobám k poskytnutí informací není nepřiměřené k závažnosti konkrétního porušení.

---

<sup>109</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Op. cit. sub o, s. 329.

<sup>110</sup> Viz ustanovení § 3 odst. 4 písm. c) ZVPPV.

## Informace obsahující bankovní tajemství

Prozatím nikterak blíže diskutovanou otázkou je otázka, zda je možné poskytnout informace, které jsou předmětem bankovního tajemství. Tedy zda lze po bankovní instituci požadovat, aby poskytla oprávněné osobě z průmyslových práv například jméno a adresu majitele čísla bankovního účtu, o kterém je známo, že tato práva porušuje.

Jak v této souvislosti vyplývá z ustanovení § 3 odst. 4 písm. f) ZVPPV, nárokem požadovat informace dle ustanovení odstavců 1 a 2 téhož ustanovení zákona nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů, jež upravují zejména ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů. ZVPPV v této souvislosti příkladmo odkazuje na Zákon o ochraně osobních údajů<sup>111</sup>.

Jsem přesvědčen, že bankovní instituce může za určitých okolností naplňovat definici subjektu uvedeného v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) ZVPPV, tedy může být takovou osobou, která za účelem hospodářského či obchodního prospěchu poskytla služby užívané při činnostech porušujících průmyslová práva. Jsem rovněž přesvědčen, že oba uvedené údaje (jméno a adresa porušovatele) představují informace, na které se vztahuje bankovní tajemství a rovněž na ně dopadá právní úprava ochrany osobních údajů, resp. poskytnutí takových informací by dle mého názoru mělo být chápáno jako zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů<sup>112</sup>. Měla by se tedy na takové poskytnutí vztahovat i výjimka dle ustanovení § 3 odst. 4 písm. f) ZVPPV.

Otázka tedy zní: Je tedy možné po bankovní instituci požadovat, aby poskytla takové informace jako je právě jméno a adresa porušovatele průmyslových práv?

---

<sup>111</sup> ČESKO. Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 2000, částka 32. (dále jen „**Zákon o ochraně osobních údajů**“)

<sup>112</sup> Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, jež správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to zejména zpřístupňování a předávání – viz ustanovení § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.



Touto otázkou se zabýval Soudní dvůr EU, který ve svém rozsudku ze dne 16. července 2015 ve věci žaloby společnosti Coty Germany GmbH proti bankovní instituci Stadtsparkasse Magdeburg (věc C-580/13) porovnával požadavek na dodržování práva na informace na jedné straně a na druhé straně práva na ochranu osobních údajů.

### **Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg (věc C-580/13)**

Německá společnost Coty Germany je výrobcem a distributorem parfémů a držitelem výhradní licence k ochranné známce Společenství Davidoff Hot Water. V roce 2011 tato společnost zakoupila na aukčním internetovém portálu padělek parfému zn. Davidoff Hot Water, za nějž uhradila částku převodem na bankovní účet vedený u bankovní instituce Stadtsparkasse. Na to tak společnost Coty Germany požádala provozovatele aukčního portálu, aby jí sdělil skutečné jméno a příjmení majitele uživatelského účtu, prostřednictvím kterého došlo k prodeji padělaného parfému. Této žádosti bylo vyhověno, avšak majitel účtu následně odmítl poskytnout další informace, a to vzhledem ke skutečnosti, že nebyl osobně prodejcem padělaného výrobku.

Společnost Coty Germany se tak obrátila na bankovní instituci Stadtsparkasse s žádostí o poskytnutí jména a adresy majitele bankovního účtu, na který zaslala částku za padělaný parfém. Bankovní instituce Stadtsparkasse však odmítla tuto informaci poskytnout s odkazem na bankovní tajemství. Společnost Coty Germany proto podala k soudu žalobu, prostřednictvím které se domáhala, aby byla bankovní instituci Stadtsparkasse uložena povinnost požadované informace poskytnout.

Soudní dvůr EU na položenou předběžnou otázku německého Spolkového soudního dvora (der Bundesgerichtshof) předně konstatoval, že unijní právo vyžaduje, aby členské státy při provádění směrnic kladly důraz na to, aby se výklad implementované právní úpravy opíral o výklad takových směrnic, a to takovým způsobem, jenž zajistí spravedlivou rovnováhu mezi jednotlivými základními právy chráněnými právním řádem Unie. Nad výše

uvedené Soudní dvůr EU vyslovil požadavek, aby se výklad vnitrostátního práva rovněž opíral o výklad, který je v souladu s předmětnými základními právy a dále s jinými obecnými zásadami unijního práva.

Jak dále Soudní dvůr EU poznamenal, dle ustanovení článku 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie *„každé omezení výkonu uznaných práv a svobod musí respektovat podstatu těchto práv a svobod, a že z judikatury Soudního dvora plyne, že je třeba mít za to, že opatření, které provádí závažný zásah do práva chráněného Listinou, není v souladu s požadavkem zajištění spravedlivé rovnováhy mezi základními právy, které je třeba uvážit“*.

V případě řízení před německým soudem však bylo zjištěno, že ustanovení vnitrostátního předpisu umožňuje bankovní instituci odepřít poskytnutí informace o jménu a adrese majitele bankovního účtu s odkazem na bankovní tajemství, a to přestože Směrnice 2004/48 klade členským státům požadavek zajistit, aby se takové informace mohla oprávněná osoba domáhat soudní cestou. Soudní dvůr EU tak došel k závěru, že předmětná vnitrostátní právní úprava, která umožňuje neomezenou a nepodmíněnou možnost odepření informací s odvoláním se na bankovní tajemství, je překážka k tomu, aby mohly být řádně zohledněny zvláštní vlastnosti každého práva duševního vlastnictví.

S ohledem na výše uvedené Soudní dvůr EU uzavřel, že takové vnitrostátní ustanovení, jež umožňuje bankovní instituci odmítnout poskytnutí výše uvedené informace, *„může závažně porušit základní právo na účinný procesní prostředek, a v konečném důsledku základní právo duševního vlastnictví, kterého požívají nositelé uvedených práv“*.

S ohledem na výše uvedený závěr Soudního dvora EU se tak domnívám, že ustanovení § 3 ZVPPV by mělo být vykládáno tak, že po zvážení všech okolností (a kladném zhodnocení) případu by nemělo ničeho bránit žádosti oprávněné osoby o informace vyhovět. Nelze tedy pouze s odkazem na

bankovní tajemství automaticky takovou žádost odepřít. Zákon o bankách<sup>113</sup> ve svém ustanovení § 38 odst. 3 písm. a) sice umožňuje poskytnutí informací, jež jsou předmětem bankovního tajemství, jen na písemnou žádost soudu pro účely občanského soudního řízení, povinnost poskytnout informace by se ale o to více měla uplatnit v případě, kdy je tak bankovní instituci uloženo rozsudkem soudu.

Tento závěr Soudního dvora EU je tak jistě dobrou zprávou pro všechny vlastníky průmyslových práv, neboť je tím otevřena další cesta pro účinné vymáhání průmyslových práv. Vnitrostátním soudům je tím dána možnost, jak zajistit určitou rovnováhu mezi respektováním práva na ochranu osobních údajů na jedné straně a práva na informace nezbytného k uplatňování spravedlnosti na straně druhé.

## **3.8 Zdržovací a odstraňovací nárok**

### **3.8.1 Obsah zdržovacího a odstraňovacího nároku**

Účelem ustanovení § 4 ZVPPV je umožnit přijmout vhodná nápravná opatření ve vztahu k výrobkům, o nichž bylo prokázáno, že porušují práva průmyslového vlastnictví, jakožto i ve vztahu k materiálům a nástrojům, jež měly sloužit k vytvoření či výrobě výrobků, jež taková práva porušují. ZVPPV konkrétně v této souvislosti uvádí zdržovací a odstraňovací nárok. Odstraňovací nárok pak upravuje ve třech oblastech, a to (i) stažení výrobků z trhu, (ii) trvalé odstranění či zničení výrobků a (iii) stažení, trvalé odstranění či zničení materiálů, nástrojů nebo zařízení.

Stažení výrobků z trhu lze předpokládat například v takových situacích, kde není vyloučeno, že mezi vlastníkem práva (či oprávněnou osobou) a porušovatelem dojde k určité dohodě (např. k uzavření licenční smlouvy), na jejímž základě by se z porušovatele stala osoba oprávněná užívat předmětná

---

<sup>113</sup> ČESKO. Zákon č. 21/1992 Sb. ze dne ze dne 20. prosince 1991, o bankách. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 1992, částka 5.

průmyslová práva. Na druhou stranu k trvalému odstranění či zničení výrobků lze uvažovat v těch případech, kdy nelze o uzavření podobné dohody ani uvažovat, a to např. z důvodů nedostatečné kvality zboží. Soud v tomto případě nařídí odstranění či zničení za té podmínky, že návrh směřuje proti tomu, kdo je vlastníkem výrobků. Proti ostatním osobám tak rozhodne pouze s přihlédnutím k zájmům třetích osob (spotřebitelé a osoby jednající v dobré víře). Uvedená opatření pak soud nařídí na náklady porušovatele.<sup>114</sup>

### 3.8.2 Rozsah odstraňovacího nároku

Jednou z otázek, kterou si můžeme v tomto kontextu položit, je otázka rozsahu odstraňovacího nároku. Jak vyplývá z ustanovení zákona, jednotlivé formy odstranění následků ohrožení nebo porušení jsou uvedeny pouze demonstrativně (viz „a to zejména“). Co je ale možné dále pod tento nárok podřadit, a co naopak bude z tohoto nároku vybočovat?

Výkladové pravidlo k této otázce přináší Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozsudku ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010 došel k závěru, že *„ustanovení § 4 odst. 1 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví podle názoru dovolacího soudu nelze vyložit tak, že k příkladmo uvedeným možnostem odstranění následků ohrožení nebo porušení práva (viz písm. a/ až c/) lze doplnit cokoli dalšího podle libovůle oprávněné osoby (zde žalobkyně), aniž by se přihlédlo k restituční povaze nároku na odstranění závadného stavu“*.

Z uvedeného tak vyplývá, že je možné se domáhat pouze takového nároku, který je z logiky věci možné podřadit pod pojem odstranění. Odstraňovacím nárokem tak nelze chápat například převod doménového jména na žalobce, jako tomu bylo v případě uvedeného rozsudku. Odstraňovací nárok je totiž nutné chápat tak, že by měl především vést k předešlému (původnímu) stavu.

---

<sup>114</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.

### **3.8.3 Uplatnění nároků dle ustanovení § 4 ZVPPV vůči třetím osobám**

Oba dva uvedené nároky lze uplatňovat taktéž proti těm osobám, jež svou činností umožňují, aby průmyslová práva porušovaly třetí osoby, tedy zejména proti těm osobám, jejichž prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv (např. zhotovitel forem či šablon, prostřednictvím nichž je porušiteli umožněno napodobovat průmyslový vzor či ochrannou známku).

Jednou z problematických otázek v této souvislosti do nedávné doby byla otázka, zda lze tyto prostředky ochrany použít i proti těm, kteří pouze pronajímají prostory, v nichž dochází k porušování práv. V této souvislosti je nutné zmínit relativně recentní rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1184/2013, resp. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. července 2016 (C-494/15), jehož interpretaci Nejvyšší soud ČR později ve svém rozhodnutí aplikoval.

#### **Tommy Hilfiger Licensing LLC a další v. DELTA CENTER a.s. (C-494/15)**

Společnost DELTA CENTER a.s. je nájemcem prostor na tzv. „Pražské tržnici“, kde jednotlivá prodejní místa podnají má trhovcům. Trhovcům je na základě uzavřených podnájemních smluv uložena povinnost dodržovat právní předpisy, zejména je ze strany pronajímatele pak upozorňováno na zákaz porušování práv průmyslového vlastnictví cizích osob.

V původním řízení vedeném před Nejvyšším soudem ČR se dovolatelky, jež jsou výrobci a distributory zboží chráněných ochrannými známkami, domáhaly toho, aby pronajímatel zamezil prodeji výrobků porušující průmyslová práva tím, že se zdrží uzavírání a prodlužování podnájemních smluv s těmi subjekty, jež porušují taková práva k ochranným známkám.

Nejvyšší soud ČR byl přesvědčen, že spor by měl být řešen podobně, jako v případě rozsudku ze dne 12. července 2011 (L'Oréal a další (C 324/09)),

nicméně v této souvislosti podotknul, že v tomto rozsudku se jednalo o porušování práv duševního vlastnictví na on-line tržišti. Nejvyšší soud ČR tak podal dvě předběžné otázky k Soudnímu dvoru EU, tedy (i) zda je osoba pronajímající pozemky těm, kteří porušují práva průmyslového vlastnictví, prostředníkem ve smyslu čl. 11 Směrnice 2004/48 (resp. ustanovení § 4 odst. 3 ZVPPV) a (ii) zda lze uložit takovému prostředníku opatření dle čl. 11 Směrnice 2004/48 za stejných podmínek, jako Soudní dvůr EU formuloval dříve ve svém rozhodnutí ve výše uvedené věci L'Oréal.

Soudní dvůr EU ve vztahu k položeným předběžným otázkám potvrdil, že provozovatele reálného tržiště lze označit za prostředníka ve smyslu ustanovení čl. 11 Směrnice 2004/48, a to navzdory tomu, že prostředník sám o sobě průmyslová práva třetích osob neporušuje. Důležitá však v tomto kontextu je skutečnost, že pronajímatel poskytuje službu (podnájímá prostor) těm, kteří taková práva porušují.

Ve druhé předběžné otázce uvedl, že provozovateli reálného tržiště lze uložit taková opatření, která směřují k ukončení prodeje padělaného zboží a k zamezení dalšímu porušování práv průmyslového vlastnictví ze strany jednotlivých prodejců, a to za stejných podmínek, jaké Soudní dvůr EU judikoval ve vztahu k provozovatelům on-line tržiště ve věci L'Oréal, kde byl tento pojem vyložen bez zřetele k charakteru daného tržiště. Ze Směrnice 2004/48 totiž v žádném ohledu nevyplývá, že by její působnost byla omezena pouze na elektronický obchod.

Jak bylo možné s velkou pravděpodobností očekávat, Soudní dvůr EU tak vztáhl institut prostředníka nikoliv jen na prostředníka on-line tržiště, ale taktéž na prostředníka kamenného tržiště, v němž lze zajisté najít menší vazby mezi podnájmem prostor a interakcí prodejců a zákazníků, než jako je tomu v případě on-line tržiště. Z uvedeného rozsudku rovněž také vyplývá, že po prostředníkovi nelze požadovat, aby nad svými zákazníky vykonával soustavný a obecný dohled. V tomto ohledu se domnívám, že by takovým požadavkem byly mnohonásobně

zvýšeny náklady na provozování tržiště, a tím by byly rovněž vytvořeny určité překážky pro předmětné podnikání.

S ohledem na výše uvedené jsem přesvědčen, že je tak vlastníkům průmyslových práv poskytnut efektivní a ekonomicky výhodný nástroj, kterým se nemusí na jednotlivé osoby porušující práva obracet zvlášť. Jak ovšem také vhodně poznamenává autor článku uveřejněného v časopisu Průmyslové vlastnictví, Soudní dvůr již bohužel dále neupřesnil, které další poskytovatele služeb je možné za tyto prostředníky označit<sup>115</sup>.

### **3.8.4 Zahraníční pohled**

Zajímavý úhel pohledu na výklad ustanovení čl. 4 Směrnice 2004/48 přináší také autor článku uveřejněného v časopise Právní rozhledy<sup>116</sup>, kde tuto problematiku demonstroval na případu z americké soudní praxe - Perfect Fit Industries, Inc. v. Acme Quilting Co., Inc. Soud zde přikázal žalovanému, aby zaslal všem zákazníkům, kterým prodal své výrobky, jež porušovaly žalobcova práva, dopis, ve kterém je musel informovat, že mu výroba těchto výrobků byla soudem zakázána, jelikož porušoval žalobcova práva. Žalovaný byl nad to povinen přiložit ke každému takovému dopisu fotografie originálních výrobků vyráběných žalobcem a dokonce výzvu, aby zákazníci zakoupené zboží na základě rozhodnutí soudu vrátili žalovanému. Ten byl poté povinen takové výrobky na své náklady zničit a zákazníky odškodnit.

Ač se již jedná o velice krajní případ, nelze než souhlasit s autorem článku, že odstraňovací nárok by neměl být vykládán příliš úzce a měl by se rovněž využívat v závislosti na konkrétních okolnostech případu, kdy rozhodujícím především bude přiměřenost daného opatření k závažnosti porušení práv. Navíc obecně platí, že soudy jsou podle ustálené judikatury Soudního dvora EU povinny při aplikaci vnitrostátního práva vykládat toto

---

<sup>115</sup> ČERNÝ, Miroslav. SOUDNÍ DVŮR EU: Provozovatel reálného tržiště může být donucen k ukončení protiprávního jednání trhovců porušujícího práva k ochranným známkám. *Průmyslové vlastnictví*. 2016, roč. 26, č. 4, s. 139.

<sup>116</sup> ZAPLETAL, Jiří. Op. cit. sub o, s. 753 – 758.

právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu směrnic či jiných právních předpisů Unie, k jejichž implementaci slouží.<sup>117</sup>

### 3.8.5 Peněžité vyrovnání jako alternativa

Jako určitou alternativu k výše uvedeným opatřením zákon zmiňuje opatření ve formě zaplacení peněžního vyrovnání. To se uplatní s přihlédnutím k několika předpokladům, a to (i) navrhne-li to sám porušovatel, (ii) peněžní vyrovnání se jeví dostatečným, (iii) porušovatel nevěděl, ani vědět nemohl, že svým jednáním porušuje cizí průmyslová práva, a (iv) prvně zmíněná opatření by mu způsobila nepřiměřenou újmu. Tato alternativa se použije zejména v těch případech, kdy by prvně zmíněná opatření mohla představovat citelný zásah do majetkové sféry osoby, jež sice průmyslové právo ohrozila či porušila, nicméně její jednání postrádá zavinění.

## 3.9 Uveřejnění rozsudku

Ustanovení § 4 ZVPPV dále umožňuje, aby bylo v rozsudku osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, přiznáno právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl. Podle okolností tak lze určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění, přičemž soud v tomto určení nebude vázán samotným návrhem. Možností, jak lze uveřejnění realizovat nemusí být omezeno pouze na tradiční média, lze rovněž nařídít uveřejnění na sociálních sítích či webových stránkách.<sup>118</sup>

Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR, účelem tohoto ustanovení je zejména informovat nejen v zájmu účastníka, ale taktéž v zájmu spotřebitelů a dalších osob o výsledku soudního procesu<sup>119</sup>. V této souvislosti mohu souhlasit s názorem soudu, že *„bez uveřejnění odpovídající části odůvodnění by však informační hodnota uveřejnění rozsudku byla významně snížena – adresáti*

---

<sup>117</sup> Viz například rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. dubna 1984 - Case 14/83 (Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen) či rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 13. listopadu 1990 – Case 106/89 (Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA).

<sup>118</sup> ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.

<sup>119</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 7/2013.



*sdělení spočívajícího pouze ve výroku rozsudku by nevěděli, z jakých důvodů byl daný výrok vydán, což by mohlo vést k nežádoucím dohadům a snížení právní jistoty.<sup>120</sup>*

Ze znění ZVPPV taktéž vyplývá, že je omezeno pouze na možnost, kdy oprávněná osoba může rozsudek zveřejnit a poté se musí domáhat na porušitele, aby nahradil náklady uveřejnění. Nelze tedy žádat po porušiteli, aby sám pod sankcí exekuce nepeněžitých plnění rozsudek uveřejnil.<sup>121</sup>

Právo na uveřejnění je spojeno s dispoziční zásadou, aby tedy soud mohl toto právo přiznat, musí zde předcházet podání návrhu oprávněnou osobou. Tento návrh ovšem nemusí směřovat k uveřejnění celého rozsudku, ale taktéž jen k jeho části.<sup>122</sup>

Co se týče tohoto opatření, lze jeho zařazení do ZVPPV označit víceméně za nadbytečné. Obdobná situace totiž nastala i v případě ustanovení § 55 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník<sup>123</sup>, které bylo vyňato z právní úpravy nekalé soutěže s tím odůvodněním, že otázka uveřejnění rozsudku je společně regulována v ustanovení § 155 OSŘ.<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup> Tamtéž.

<sup>121</sup> SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. *Občanský soudní řád*. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 541. ISBN 978-80-7400-506-0.

<sup>122</sup> Tamtéž.

<sup>123</sup> ČESKO. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník. In: *Sbírka zákonů České republiky*. 1991, částka 33.

<sup>124</sup> HAJN, Petr. Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům a spotřebitelům II. *Obchodněprávní revue*. 2009, č. 12, s. 331-340.

## 3.10 Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění

### 3.10.1 Stanovení výše jednotlivých nároků

Ustanovení § 5 ZVPPV stanoví, že tomu, kdo porušil práva průmyslového vlastnictví, lze uložit povinnost k náhradě škody<sup>125</sup>, jež byla způsobena tímto jednáním oprávněné osobě, tedy vlastníku či majiteli práva a dalším osobám uvedeným v ustanovení § 2 ZVPPV. Dále toto ustanovení upravuje vydání bezdůvodného obohacení, jež porušovatel práva získal na základě ohrožení či porušení takového práva, a také možnost soudu uložit povinnost odčinit nemajetkovou újmu přiměřeným zadostiučiněním, přičemž přiměřené zadostiučinění může být uloženo v podobě peněžitého plnění.

Jako určitá alternativa je zde dána možnost soudu stanovit na návrh oprávněné osoby náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění paušální částkou<sup>126</sup> stanovenou na podstatě předpokládaných licenčních poplatků, a to konkrétně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, jenž by byl v okamžiku porušení práva obvyklý pro získání licence k užívání takového práva.

Paušální částkou stanoví na návrh oprávněné osoby soud taktéž náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění v případě, kdy porušitel práva při výkonu své činnosti, která měla za následek porušení takového práva, nevěděl a ani vědět nemohl, že takovým jednáním tyto práva

---

<sup>125</sup> Nutno poznamenat, že Směrnice 2004/48 pod pojem náhrady škody řadí také odpovědnost za bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění. Tento výklad vyplývá zejména z jejího ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a), které v této souvislosti stanoví, že soud má při určení výše náhrady škody přihlížet k neoprávněným ziskům porušovatele práv a k morální újmě způsobené nositeli práv. Je tedy nutné rozlišovat, v jakém kontextu se o náhradě škody hovoří (Směrnice 2004/48 x ZVPPV).

<sup>126</sup> Na první pohled si lze položit otázku, kolikanásobek licenčního poplatku bude představovat paušální částka. Prvním z možných výkladů je rozhodnutí o všech třech nárocích souhrnně jediným výrokem, kterým bude přiznána jedna paušální částka. Druhý výklad představuje rozhodnutí o každém jednotlivém nároku samostatně. Tento výklad by ale nutně znamenal, že by se poškozený při uplatnění všech tří nároků mohl domoci až šestinásobku obvyklého licenčního poplatku. České soudy se však přiklonily k druhé z možností (viz níže uvedené usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1393/2013). Taková výše odškodnění ale dle mého názoru může být pro porušitele v mnoha případech až likvidační. Rovněž tento výklad představuje postih sankční povahy (viz dále pododdíl níže).

porušuje. Paušální částku zde pak soud konkrétně stanoví ve výši licenčního poplatku, jenž by byl v okamžiku porušení práva obvyklý pro získání licence k užívání takového práva.

Jak je patrné z výše uvedeného, ZVPPV zde stanoví dvě možné alternativy závislé na okolnostech případu, kde je rozlišována skutečnost, zda porušitel věděl, či nevěděl a ani vědět nemohl, že svým jednáním porušuje práva průmyslového vlastnictví. Od toho se pak odvíjí paušální částka, jež bude stanovena ve výši jednoho licenčního poplatku, nebo jeho dvojnásobku.

Oblast finanční kompenzace oprávněných osob tak dostala instituty paušálních částek významné změny. Zásadní a pro praxi zcela podstatný význam mají tyto instituty ve vztahu k soudní vynutitelnosti práv průmyslového vlastnictví, jelikož tímto způsobem může být dosaženo řádného odškodnění, aniž by žalobce musel prokazovat výši způsobené újmy a určovat vzniklou nehmotnou újmu.<sup>127</sup>

### **3.10.2 Dobrá víra porušovatele a náhrada škody**

Jak již bylo řečeno výše, ZVPPV rozeznává, kdy k porušení práva došlo úmyslně a kdy porušovatel nevěděl, že jeho jednání je zakázané. Český zákonodárce se tak snažil využít možnosti stanovené Směrnicí 2004/48, jež umožňuje členským státům v právním řádu zakotvit, aby soudní orgány v takových případech mohly nařídit náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny.

Jak je ale vidět ze samotného ustanovení § 5 odst. 3 Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ten, ačkoli rozeznává porušení práva z úmyslu a nedbalosti, zakotvuje náhradu škody, a to ve výše (nejméně)<sup>128</sup> jednonásobku licenčního poplatku.

Pokud má být ale náhrada škody stanovena na základě hypotetických licenčních poplatků, nejedná se již o částku, která by byla předem pevně

---

<sup>127</sup> ZAPLETAL, Jiří. Op. cit. sub o, s. 753 – 758.

<sup>128</sup> K pojmu nejméně níže.

stanovena, ale odvíjí se od ocenění licence předmětného práva. Odborná literatura<sup>129</sup> je za jedno v tom, že náhradou, která má být předem stanovena, je nutno chápat přesnou sumu (např. 10.000 Kč), která bude zákonem určena a jejíž uhrazení bude porušovateli soudem uloženo za porušení práva. Je tedy zřejmé, že česká právní úprava v tomto směru neodpovídá tomu, jak Směrnice 2004/48 možnost rozlišení vědomosti a nevědomosti ve vztahu k náhradě škody předpokládala.

Dle mého názoru výše uvedená možnost členských států neměla být vůbec do českého právního řádu zakotvena. Domnívám se tak zejména s ohledem na skutečnost, že prokazování vědomosti a nevědomosti v civilním řízení bývá zpravidla velmi složité. Účastníci řízení se totiž běžně ocitají v důkazní nouzi. Navíc, i pokud by byl ZVPPV ve znění, jak ho Směrnice 2004/48 předpokládá, nebylo by dle mého spravedlivé stanovit náhradu škody jako pevnou částku, která by měla být nedbalým porušovatelem uhrazena. Náhrada škody se totiž může pohybovat jak ve stovkách korun, tak i v milionových částkách.

### **3.10.3 Náhrada škody jako trest**

Zvláštností je také skutečnost, že úprava ustanovení § 5 ZVPPV na první pohled nepředstavuje pouze funkci kompenzační, ale taktéž funkci sankční. Prvně je to patrné z toho, že výše náhrady závisí na zavinění porušitele předmětného práva, a to pak zejména z nároku na vydání bezdůvodného obohacení, které má činit dvojnásobek obvyklého licenčního poplatku, tedy dvojnásobek reálného bezdůvodného obohacení. Dále toto sankční pojetí vyplývá z postavení přiměřeného zadostiučinění, které je upraveno tím způsobem, že ve výčtu okolností rozhodujících o podobě a míře nápravných opatření je zařazena také morální újma (viz níže).<sup>130</sup> Konečně i sama důvodová zpráva k ZVPPV stanoví, že uvedené „*ustanovení sankcionuje osobu, která práva z průmyslového vlastnictví porušuje, aniž by k tomu měla souhlas*

---

<sup>129</sup> STOLL, Peter-Tobias; AREND, Katrin; BUSCHE, Jan. WTO--trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 723. ISBN 9789004145672.

<sup>130</sup> HAJN, Petr. Op. cit. sub 3.9, s. 331-340.

*vlastníka/ majitele práva.*“ Není tedy pochyb o tom, že česká právní úprava náhrady škody za porušení práv z průmyslového vlastnictví plní zejména funkci sankční.

Při bližším zkoumání ale dojdeme k otázce, zda je v souladu se Směrnicí 2004/48 vůbec možné stanovit sankci za porušení práva. Ačkoliv bod 26 odůvodnění této směrnice uvádí, že jejím cílem není zavést povinnost stanovit náhradu škody jako trest, z rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-367/15 vyplývá, že *„skutečnost, že směrnice 2004/48 neobsahuje povinnost členských států stanovit náhradu škody „jako trest“, nelze vykládat jako zákaz zavedení takového opatření.“*<sup>131</sup> Uvedený rozsudek však již na otázku, zda by zavedení takového opatření (tedy náhrada škody jako trest) bylo v rozporu s čl. 13 Směrnice 2004/48, neodpověděl.

Odpověď však můžeme hledat v samotném čl. 13 Směrnice 2004/48, který stanoví, že náhrada škody musí odpovídat skutečné újmě, kterou nositel práv skutečně utrpěl v důsledku porušení práva. Důležitá je tedy především příčinná souvislost mezi požadovanou částkou a vzniklou újmou. A contrario tak nelze přiznat částku, která by nebyla v příčinné souvislosti se vzniklou újmou. V tomto ohledu se tedy domnívám, že smyslem Směrnice 2004/48 nebylo umožnit soudům členských států přiznat nárok na náhradu škody jako trest za porušení práva.<sup>132</sup>

Pokud se tedy český zákonodárce vydal cestou opačnou a umožnil „trestat“ porušovatele práv průmyslového vlastnictví, mám za to, že tak učinil v rozporu s účelem Směrnice 2004/48.

#### **3.10.4 Určení výše licenčního poplatku**

Ač se může jevit, že ustanovení § 5 ZVPPV nepůsobí zvláštní výkladové potíže, v praxi se lze setkat s otázkou, jakým způsobem určit výši licenčního

---

<sup>131</sup> Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. ledna 2017, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (věc C-367/15).

<sup>132</sup> Srov. Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston ze dne 24. listopadu 2016 ve věci C-367/15. Dostupné také z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:62015CC0367>

poplatku. Bude zpravidla na žalobci, aby prokázal, jaké výše licenční poplatků v předmětném případě obvykle dosahuje.

V některých případech však může nastat situace, kdy nebude možné obvyklou cenu licenčního poplatku přesně stanovit. Postavení žalobce by ale za takové situace nemělo být nikterak znevýhodňováno. Trvání na tom, aby žalobce vždy doložil obvyklou výši licenčního poplatku, by jistě bylo v rozporu s účelem Směrnice 2004/48, a bezpochyby by tak nepřispělo k lepší vymahatelnosti práv průmyslového vlastnictví. V úvahu zde pak připadá možnost, aby soud určil obvyklou cenu licenčního poplatku hypoteticky, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu, tedy zejména k významnosti zásahu do práv a jeho síle. V tomto případě lze vycházet ze znění Směrnice 2004/48, která hovoří o tom, že soud jako alternativu stanoví náhradu škody jako paušální částku na základě takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplacený, kdyby porušovatel práv požádal o udělení oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví<sup>133</sup>.

Jako další z možných odpovědí, jak určit obvyklou výši licenčního poplatku, se může nabízet stanovení této výše na základě znaleckého posudku. Návrh na jeho zpracování může soudu učinit kdokoliv z účastníků řízení. Pravděpodobně tak ale nejčastěji bude činěno ze strany žalobce, a to zejména z toho důvodu, že tak odpadne zdlouhavé a složité dokazování výše způsobené škody či výše bezdůvodného obohacení, které je ve sporech z porušování průmyslových práv důkazně velice náročné.<sup>134</sup>

Je však také dobré poznamenat, že v určitých hospodářských oborech bude stanovení obvyklé objektivní výše licenčního poplatku znaleckým posudkem velmi náročné. Může se totiž stát, že v daném oboru v České republice dosud žádné licenční smlouvy týkající se předmětného průmyslového práva nikdy předtím uzavřeny nebyly. V takovém případě tak bude

---

<sup>133</sup> Respektive soud nestanoví výši licenčního poplatku v pravém slova smyslu, ale stanoví paušální částku na základě podobných hledisek jako je licenční poplatek.

<sup>134</sup> HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Op. cit. sub o, s. 335.

při zpracování znaleckého posudku nutné vyjít ze zahraničních zkušeností, tedy z výše licenčních poplatků, jež jsou obvyklé v oblastech České republiky blízké. Zpravidla se tak bude jednat o oblast vnitřního trhu v rámci celé Evropské unie.<sup>135</sup>

### **3.10.5 Kombinace obou způsobů stanovení výše jednotlivých nároků**

Výkladové potíže rovněž může působit vztah mezi jednotlivými odstavci ustanovení § 5 ZVPPV, a to zejména v případě, kdy žalobce soudu navrhne stanovení náhrady škody paušální částkou ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 ZVPPV (které z povahy věci umožňuje přiznání pouze finančního plnění) a zároveň se bude domáhat přiměřeného zadostiučinění ve formě omluvy dle odst. 1 téhož ustanovení.

Abychom dokázali odpovědět na uvedenou otázku, musíme nejprve analyzovat předmětná ustanovení samotné Směrnice 2004/48. Z gramatického výkladu ustanovení článku 13 odst. 1 této směrnice vyplývá, že volba jedné metody výpočtu vylučuje metodu druhou, takže kombinace obou dvou není možná. Tedy pokud žalobce soudu navrhne stanovit náhradu škody paušální částkou dle ustanovení článku 13 odst. 1 písm. a) Směrnice 2004/48 (které v sobě dle znění zákona zahrnuje jak náhradu škody a bezdůvodné obohacení, tak i právě přiměřené zadostiučinění), nemůže se již domáhat přiměřeného zadostiučinění dle odst. 1 písm. b) téhož ustanovení. Tento výklad by ale dle mého názoru nutně vedl k tomu, že by v případě stanovení náhrady škody paušální částkou nebyla zaplacená částka odpovídající skutečné újmě, kterou nositel práva skutečně porušením utrpěl, což ostatně předpokládá právě samotný čl. 13 Směrnice 2004/48. Domnívám se totiž, že pouze paušální částka ve výši licenčního poplatku v sobě vedle náhrady škody již nemůže zahrnovat přiměřené zadostiučinění, resp. takové přiměřené zadostiučinění nemůže odpovídat skutečně způsobené újmě.

---

<sup>135</sup> ČERMÁK, Karel. Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. Op. cit. sub 1.3, s. 14.

Tímto výkladem se taktéž zabýval Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 17. března 2016 ve věci C-99/15. Ač se v tomto případě nejednalo o právo průmyslového vlastnictví, je na výše uvedenou situaci plně aplikovatelný, neboť se vztahuje ke čl. 13 Směrnice 2004/48, z něhož mimo jiné vychází taktéž úprava ustanovení § 5 ZVPPV.

### **Christian Liffers v. Producciones Mandarin SL, Mediaset España Comunicación SA (Věc C-99/15)**

Christian Liffers je režisér, scénárista a producent audiovizuálního díla, jehož jednotlivé části byly neoprávněně použity v dokumentu, jež vyprodukovala společnost Mandarin, přičemž společnost Mediaset jakožto televizní stanice tento dokument odvysílala. Christian Liffers podal proti oběma společnostem žalobu a vyčíslil náhradu škody na základě výše licenčního poplatku, který by musel být zaplacen v případě, že by ho tyto společnosti požádaly o udělení licence. K této částce přičetl další částku jakožto náhradu morální újmy, která mu porušením jeho práv vznikla.

Tento spor se dostal k Nejvyššímu soudu Španělska, který řízení přerušil a položil Soudnímu dvoru EU otázku, zda je možné se domáhat vedle odškodnění majetkové újmy na základě hypotetických licenčních poplatků, taktéž i odškodnění morální újmy.

Soudní dvůr EU k tomu prvně uvedl, že výklad čl. 13 Směrnice 2004/48 vylučuje, aby nositeli práv, který skutečně utrpěl morální újmu, byl výpočet náhrady škody, jež mu má být zaplacena, založen výlučně na výši hypotetických licenčních poplatků. Výši náhrady škody lze sice dle předmětné směrnice „ve vhodných případech“ odvodit od licenčních poplatků nebo takových poplatků, jež by musely být zaplacený za užívání práv duševního vlastnictví za běžných okolností, tím ale není zohledněna případná morální újma.

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, stanovení výše náhrady škody paušální částkou na základě hypotetických licenčních poplatků zahrnuje pouze majetkovou újmu, která vznikla porušením práva, nikoliv už újmu



nemajetkovou. Nositeli takového práva musí být tak zajištěna plná náhrada, což je umožněno především tím, že se tento nositel může vedle takto vypočtené náhrady škody za majetkovou újmu domáhat i odškodnění morální újmy, jež potenciálně utrpěl.

Nad výše uvedené Soudní dvůr EU uvedl, že musí být vždy zohledněny zvláštní okolnosti každého případu a způsob výpočtu náhrady škody musí brát všechny tyto okolnosti v potaz. Čl. 13 Směrnice 2004/48 obsahuje totiž zásadu, dle níž výpočet výše náhrady škody musí zajistit plnou náhradu újmy, jež nositel práv skutečně utrpěl, a to včetně potenciální morální újmy.

S ohledem na výše uvedené Soudní dvůr EU uzavřel, že je možné, aby se poškozený domáhal nejen odškodnění majetkové újmy vypočtené na základě hypotetických licenčních poplatků, ale taktéž odškodnění morální újmy, která mu byla porušením jeho práva způsobena.

Závěr Soudního dvora EU tak může představovat vodítko, jakým způsobem by mělo být následně vykládáno i ustanovení § 5 ZVPPV. Alternativa stanovená na základě hypotetických licenčních poplatků upravuje zejména kritéria pro posouzení vzniklé újmy a jejím cílem zajisté není měnit rozsah reálného odškodnění předmětné újmy. Opačný výklad by totiž z mého pohledu nutně vedl k tomu, že z náhrady skutečně způsobené újmy by byla reálně vyloučena nemajetková újma, ačkoli dle ustanovení článku 13 odst. 1 písm. b) Směrnice 2004/48 je přiměřené zadostiučinění v náhradě škody zahrnuto. Systematickým výkladem předmětné úpravy tak můžeme dojít k závěru, že odškodnění stanovené na základě výše hypotetických licenčních poplatků odráží újmu, jež byla dotyčnému nositeli práva způsobena, pouze částečně, nikoliv však už újmu, jež mu skutečně vznikla.<sup>136</sup>

Nutno poznamenat, že výše uvedený výklad je primárně výkladem uvedeného ustanovení Směrnice 2004/48. ZVPPV je při stanovení výše

---

<sup>136</sup> Více viz také stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta ze dne 19. listopadu 2015 ve věci C-99/15. Dostupné také z <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62015CC0099>

majetkové a nemajetkové újmy daleko problematičtější. Jak totiž vyplývá z ustanovení § 5 odst. 2 a 3 ZVPPV, náhradu škody, výše bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění může soud stanovit paušální částku nejméně ve výši dvojnásobku (resp. jednonásobku) licenčního poplatku, jež by byl obvyklý při získání licence k užívání práv v době, kdy do nich bylo neoprávněně zasaženo. A právě slovo „nejméně“ je dle mého názoru tím nejvíce problematickým v celém ustanovení § 5 ZVPPV.

Výkladem uvedeného ustanovení právě ve vztahu ke slovu „nejméně“ se rovněž zabýval i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1393/2013: *„Z použitého výrazu nejméně v citovaném ustanovení je zřejmé, že soud může v konkrétním případě přiznat paušální částku mnohem vyšší, než jen přesně či odhadem vypočtený dvojnásobek tzv. obvyklého licenčního poplatku. Paušální částka (ve výši minimálně dvojnásobku tzv. obvyklého licenčního poplatku) tedy obecně může být přiznána samostatně ke každému ze zákonem stanovených nároků.“*

Dále soud v této souvislosti dodal, že *„ke stanovení výše paušální částky je zapotřebí uvést, že podle § 5 odst. 4 ZVPPV soud přihlédne ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.“*

Domnívám se, že tento výklad Nejvyššího soudu ČR je sice v souladu s předmětným ustanovením ZVPPV, nikoliv však tak, jak Směrnice 2004/48 koncept hypotetických licenčních poplatků předpokládala. Jejím záměrem je totiž stanovit dvě rozdílné alternativy, na základě kterých budou náhrada škody, výše bezdůvodného obohacení nebo přiměřené zadostiučinění soudem stanoveny. Ustanovení článku 13 odst. 1 předpokládá, že náhrada škody bude stanovena buď s přihlédnutím ke všem vhodným aspektům jako jsou nežádoucí hospodářské důsledky, ztráta zisku, morální újma [písm. a)], nebo

alternativně<sup>137</sup> jako paušální částka na základě takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, jež by musely být zaplacený, pokud by porušovatel práv požádal o udělení oprávnění k užívání práv vlastníka duševního vlastnictví.

Z použitého výrazu „alespoň“ (at least – viz anglické znění Směrnice 2004/48) je zřejmé, z jakého důvodu bylo v české právní úpravě uvedeného ustanovení použito slovo „nejméně“. Ač jsou tyto slova synonymy, v daném kontextu mají zcela odlišný význam. Zatímco Směrnice 2004/48 tak hovoří v souvislosti s danými hledisky (alespoň na základě takových hledisek, jako je výše licenčních poplatků), ZVPPV výraz „nejméně“ pojí se samotnou paušální částkou (paušální částka bude stanovena minimálně ve výši (dvojnásobku) licenčního poplatku). Dovožuji tak, že předmětná úprava převzala doslovné znění uvedeného ustanovení Směrnice 2004/48, a to bez detailnějšího zkoumání její následné aplikace.

Jak je patrné z výše uvedeného, česká právní úprava je v tomto ohledu poměrně zmatečná. Nestanoví totiž dvě možné alternativy, z nichž pouze jednu je možné aplikovat. Prvně je upraveno stanovení náhrady škody prostřednictvím ustanovení § 5 odst. 1, které odpovídá ustanovení článku 13 odst. 1 písm. a) Směrnice 2004/48. Jako alternativu k této možnosti pak ZVPPV upravuje v ustanovení § 5 odst. 2 a 3, jež představuje jakousi kombinaci písm. a) a písm. b) stejného ustanovení Směrnice 2004/48. Umožňuje tedy stanovit náhradu škody prostřednictvím paušální částky s přihlédnutím k dalším aspektům (nežádoucí hospodářské důsledky, ušlý zisk, atd.).

Jsem však přesvědčen, že tento výklad Nejvyššího soudu ČR neodpovídá výkladu judikatury Soudního dvora a správnému výkladu unijního práva, resp. že ustanovení zákona neodpovídá zamýšlenému účelu Směrnice 2004/48. Je to navíc patrné i z následujících dvou důvodů.

---

<sup>137</sup> Tím není dotčen výklad uvedený výše v tomto pododdíle (viz rozsudek Soudního dvora EU ve svém rozsudku ze dne 17. března 2016 ve věci C-99/15).

Za prvé, již samotné slovní spojení „paušální částka“ značí, že se bude jednat o částku pevnou, neměnnou, nezávislou na vnějších okolnostech<sup>138</sup>. Domnívám se tedy, že jakékoliv navýšení této částky v závislosti na zhodnocení daných okolností případu, nemůže být již označováno za paušální částku. Bude se totiž jednat o částku flexibilní, nikoliv pevnou.

Za druhé, alternativní možnost stanovit náhradu škody paušální částku je předpokládána v těch případech, kdy právě nebude z určitých důvodů možné stanovit takovou částku s ohledem na okolnosti daného případu. Pokud tedy bude soud při stanovení náhrady škody přihlížet ke všem odpovídajícím okolnostem jak při aplikaci ustanovení § 5 odst. 1 ZVPPV, tak při aplikaci odst. 2 a 3, bude stanovení této náhrady škody paušální částkou logicky postrádat smysl.

Pokud tedy Nejvyšší soud ČR v posledně zmíněném rozhodnutí vychází z toho, že ustanovení § 5 odst. 3 a 4 ZVPPV by mělo být aplikováno společně s odst. 4 totožného ustanovení, mám za to, že tak činí poněkud zmatečně.

Jsem však na druhou stranu přesvědčen, i tímto výkladem je naplněn účel Směrnice 2004/48, tedy že náhrada škody bude odpovídat skutečně způsobené újmě. Je totiž umožněno např. stanovit náhradu škody paušální částkou ve výši (dvojnásobku) licenčního poplatku a zároveň tuto částku navýšit o přiměřené zadostiučinění stanovené v penězích. Stejně tak není ani výslovně vyloučena kombinace stanovení náhrady škody prostřednictvím paušální částky dle ustanovení § 5 odst. 2 a 3 ZVPPV, zatímco přiměřené zadostiučinění ve formě omluvy bude stanoveno dle odst. 1 téhož ustanovení, což je ostatně i v souladu judikaturou Soudního dvora. Osobně si nicméně dokážu znění tohoto ustanovení představit mnohem přesněji a bez větších výkladových problémů.

Uvedený výklad, jak ho pojímá Nejvyšší soud ČR, pak bude nutně znamenat povinnost pro soudy nižších stupňů, aby se zabývaly zákonnými předpoklady pro náhradu škody, pro vydání bezdůvodného obohacení

---

<sup>138</sup> Slovem paušál se obecně rozumí pevně stanovená finanční částka.

a předpoklady pro peněžitou satisfakci a aby ve svém rozhodnutí odůvodnily, jakou část této paušální částky mají uvedené nároky představovat. Domnívám se, že nedostatek takového odůvodnění může způsobit nepřezkoumatelnost předmětného rozhodnutí, a tím i jeho následné zrušení soudem vyšší instance.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 23 Cdo 2941/2015.

## Závěr

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví lze označit za jeden z nejaktuálnějších právních problémů současnosti, a to zejména s ohledem na zvýšený výskyt porušování těchto průmyslových práv. Jednotlivá řešení a prostředky ochrany a vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví jsou postupně přizpůsobovány (a to ať již na úrovni mezinárodní, unijní nebo národní) případům, v nichž dochází ke stále rafinovanějším způsobům výroby, distribuce a prodeji padělků a nedovolených napodobenin nebo také k paralelním dovozům.

Tato diplomová práce se zabývala Zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl vykládán ve světle judikatury Soudního dvora EU a rovněž za pomoci výkladu Směrnice 2004/48.

V úvodní kapitole došlo k vymezení základních pojmů pojících se k vymáhání průmyslového vlastnictví, což bylo nutné zejména pro účely celé této práce, neboť na jednotlivé kategorie průmyslového vlastnictví je v teorii nahlíženo rozdílně. „Tradiční model“ průmyslového vlastnictví totiž zahrnuje pouze výsledky tvůrčí činnosti v oblasti hospodářské a ochranná označení, zatímco ostatní nehmotné statky nechráněné zvláštní právní úpravou, jako třeba obchodní tajemství, doménová jména, know-how, goodwill a další, jsou řazeny jako samostatná skupina duševního vlastnictví. Tato práce se tak přiklonila k „modernímu modelu“, jelikož tato třetí skupina ostatních nehmotných statků dle mého názoru splňuje vlastnosti a je bližší těmto prvním dvěma skupinám, než aby byla samostatnou součástí duševního vlastnictví.

Druhá kapitola pak byla zaměřena na komplexní právní úpravu práv průmyslového vlastnictví a jejich vymáhání. Nejprve byly detailněji popsány tradiční mezinárodní úmluvy, přičemž zde byl kladen důraz především na vymáhání průmyslových práv, a to nejen z hlediska účelu této práce, ale taktéž z toho důvodu, že velká většina odborné literatury zmiňuje tyto úmluvy pouze obecně, okrajově a zpravidla taktéž méně přehledně. Pro účely této práce byl v této souvislosti vytvořen přehledný nástin oblastí, jež tyto mezinárodní úmluvy

upravují, což mělo za úkol sloužit k lepšímu pochopení geneze vymáhání průmyslových práv.

Dále byla zmíněna právní úprava jednotlivých okruhů průmyslového vlastnictví, jež byla na úrovni EU realizována, případně se její realizace v nejbližší době očekává. V této podkapitole jsem se však omezil pouze na nezbytné minimum, jež umožní na tuto oblast získat ucelený pohled. Výjimkou byla podkapitola věnovaná očekávanému příchodu nové úpravy obchodního tajemství. Ta se totiž dle mého názoru v některých aspektech nejvíce blíží systematické Směrnice 2004/48. Navíc s sebou tato nová úprava přináší některé nové prvky, které mě zaujaly a jejichž zakomponování do českého právního řádu hodnotím velmi pozitivně (nesoustředil jsem tedy na celý rámec předmětné směrnice). Obchodní tajemství totiž v současnosti představuje nerozlučnou součást mnoha obchodních korporací, na němž jsou v dnešní době rozvíjejících se start-upů stále častěji tyto korporace založeny. V úvahu v této souvislosti rovněž připadalo podrobnější hodnocení příchodu evropského patentu s jednotným účinkem. Nicméně se domnívám, že je toto téma natolik široké, že by se mohlo stát předmětem samostatné práce. Z tohoto důvodu a s ohledem na vyvarování se přílišné popisnosti jsem se rozhodl toto téma pouze pro úplnost zmínit.

V poslední podkapitole druhé části práce jsem velmi v krátkosti nastínil veškeré veřejnoprávní a soukromoprávní prostředky vymáhání práv průmyslového vlastnictví. Tato práce totiž nese název „Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví“. Přestože se tedy v této práci zabývám ZVVPV, domnívám se, že krátké shrnutí jednotlivých prostředků vymáhání v této práci má mít své místo.

Třetí stěžejní kapitola je věnována analýze zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Jak již bylo řečeno v několika oddílech této práce, tento zákon byl přijat na základě Směrnice 2004/48, prostřednictvím které došlo k harmonizaci vymáhání práv z duševního vlastnictví na území Evropské unie. Obecně se domnívám, že tato harmonizace byla krokem správným směrem, neboť jejím prostřednictvím došlo k efektivnějšímu vymáhání průmyslových práv ve všech státech EU, a tím také k větší ochraně práv k průmyslovému vlastnictví.

Zejména tím bylo zamezeno případům, kdy k porušování průmyslových práv docházelo především v těch státech, jejichž právní úprava potírání zásahů do průmyslových práv jednotlivých vlastníků byla nejmírnější.

Pokud se jedná o samotný Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, tedy transpozici Směrnice 2004/48 (v oblasti průmyslového vlastnictví) do české právního řádu, tak tu mohu hodnotit v některých ohledech za méně zdařilou. V některých částech tohoto zákona se totiž může zdát, že při transpozici Směrnice 2004/48 se český zákonodárce nezamýšlel nad účelem, ke kterému tato směrnice má sloužit.

Prvním větším výkladovým problémem, na který jsem při zkoumání ZVPPV narazil, byl konflikt vlastníka průmyslového práva a nabyvatele licence při současném zahájení řízení sporu o průmyslové právo. Jsem toho názoru, že by v uvedeném ustanovení mohl být jasnější vztah mezi jednotlivými subjekty, resp. ujasnění, který subjekt ve které okamžiku je aktivně legitimován k vymáhání průmyslových práv. Z hlediska procesního práva mohu rovněž za užitečný považovat učiněný závěr o rozlišení mezi nedostatkem aktivní legitimace a překážkou litispendence.

Při výkladu ustanovení týkajícího se poskytnutí informací jsem se také pozastavil nad otázkou, po kterých osobách je možné žádat, aby konkrétní informace poskytly. Při transpozici Směrnice 2004/48 se totiž vytratilo slovo, v jehož důsledku by z gramatického výkladu nebylo možné domoci se informací po samotném porušiteli práva. Tento nedostatek je dle mého názoru negativním dopadem toho, že k transpozici Směrnice do českého právního řádu docházelo ve značném spěchu a těsně před koncem stanovené lhůty.

Z ustanovení upravující poskytnutí informací bylo také rovněž zajímavé sledovat, jakým způsobem se Soudní dvůr EU vypořádal s výkladem slovního spojení „v řízení o porušení práva“. Tento pojem byl totiž totožný jak v ZVPPV, tak i v samotné Směrnici 2004/48. Závěr soudu o tom, že je možné se domáhat poskytnutí informací i v samostatném řízení, které bude následovat spor



o porušení práva, mohu označit za značně příhodný, a to zejména s ohledem na již zmíněné přeshraniční vymáhání práv.

Neprůchozím se zdál být dále požadavek oprávněné osoby, aby jí byly ze strany bankovní instituce poskytnuty informace, jež jsou předmětem bankovního tajemství, resp. na které se vztahuje ochrana osobních údajů. Ve světle judikatury Soudního dvora EU je tak zřejmé, že je možné se předmětných informací s úspěchem domáhat.

Převratným dle mého názoru pak také byl rozsudek Soudního dvora EU ve věci žaloby společností Tommy Hilfiger Licensing LLC a dalších proti provozovateli tržiště, společnosti DELTA CENTER a.s. Závěr soudu o tom, že osobu provozující tržiště je možné považovat za prostředníka ve smyslu Směrnice 2004/48, a proto je možno jí uložit taková opatření, která povedou k zamezení porušování průmyslových práv, představuje totiž základní předpoklad k tomu, aby mohla být jednotlivá průmyslová práva účinně, rychle a efektivně vymáhána.

Největší kamen úrazu však osobně spatřuji v postavení celého ustanovení § 5 ZVPPV. Přestože Směrnice 2004/48 navrhla celkem jasný a přehledný koncept uplatnění nároku na náhradu škody, český zákonodárce se vydal cestou značně komplikovanou, když se snažil tento koncept obohatit o některé vlastní prvky. Výsledkem pak bylo ustanovení, které v mnoha částech nemá oporu ve Směrnici 2004/48 a které s sebou přináší hned několik výkladových potíží.

Nejvíce znepokojujícím je dle mého názoru zavedení náhrady škody jako trestu (viz zavedený sankční systém). Od něj se totiž odvíjí výklad předmětného ustanovení jako celku. Směrnice 2004/48 sice rozlišuje, kdy k porušení průmyslových práv došlo úmyslně a kdy se tak stalo z nedbalosti, nestanoví ale za úmyslné porušení „vyšší sankce“. Je tomu právě naopak. Za nedbalostní jednání předpokládá snížení částky, jež má představovat náhradu škody. ZVPPV se tak v tomto ohledu vydal zcela opačným směrem, než ke kterému zamýšlela Směrnice 2004/48.

S výše uvedeným úzce souvisí další z výkladových problémů, a to otázka možnosti kombinace jednotlivých odstavců ustanovení § 5 ZVPPV. Ve své práci

jsem došel k závěru, že je možné se např. domáhat náhrady škody na základě hypotetických licenčních poplatků a rovněž se domáhat přiměřeného zadostiučinění ve formě omluvy. Přestože tato situace českými soudy dle mých informací dosud nebyla řešena, domnívám se, že by aplikace ustanovení o náhradě škody měla vždy vycházet z účelu Směrnice 2004/48 a rovněž z judikatury Soudního dvora EU. Tento totiž v jednom ze svých rozsudků (viz kapitola 3.9 o) v této souvislosti uzavřel, že se oprávněná osoba může vedle náhrady škody za majetkovou újmu vypočtené na základě předpokládaných licenčních poplatků domáhat i odškodnění morální újmy, jež jí byla potenciálně způsobena.

Ačkoliv je Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v mnoha ohledech problematický, bezesporu představuje jeden z nejvýznamnějších předpisů, na základě něhož lze efektivně a účinně vymáhat práva z průmyslového vlastnictví. Za pomoci judikatury Soudního dvora EU a s přihlédnutím ke Směrnici 2004/48 lze totiž případné výkladové potíže, jež s sebou přináší tento zákon, někdy snadno a někdy obtížněji překlenout.

Ve své práci jsem detailně analyzoval ZVPPV a poukázal na problémová ustanovení, jež působí anebo v budoucnu mohou působit značné výkladové obtíže. Při této analýze jsem provedl vyčerpávající rešerši české judikatury a judikatury Soudního dvora EU, jakožto komplexní rešerši odborné literatury, v jejímž rámci byly řešeny dílčí aspekty Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Zdrojů, ze kterých jsem mohl pro účely svojí práce čerpat, nebylo zdaleka tak mnoho jako je tomu u jiných témat, nicméně tento nedostatek se později projevil pozitivně v tom smyslu, že jsem byl donucen některé aspekty ZVPPV zkoumat do větší hloubky.

Aby tato práce ale nebyla pouhou kompilací myšlenek a úvah, rozhodl jsem se závěrem zpracovat vlastní návrh úprav jednotlivých ustanovení části první ZVPPV, prostřednictvím kterého jsem se tyto myšlenky a úvahy snažil převést do viditelné podoby. Tento návrh je uveden v příloze č. 1 této diplomové práce a měl by představovat určitý ideál, který předpokládala Směrnice 2004/48. Nutno však podotknout, že se bude jednat zejména o úpravu konceptu náhrady škody.

## Seznam zkratk

SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
OSŘ	Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
OZ	Zákon č. 89/2012, občanský zákoník
PÚ	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
Směrnice 2004/48	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization)
ZVPPV	Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů

## Seznam zdrojů

### 1) Monografie

ČERNÁ, Stanislava. *Obchodní právo*. Praha: ASPI, 2006. ISBN 9788073571641.

ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan a kol. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4.

JAKL, Ladislav; KRATOCHVÍL, Josef. *Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788075523662.

LAVICKÝ, Petr a kol. *Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654)*. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9.

HENDRYCH, Dušan. *Právníký slovník*. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1.

HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. *Zákon o ochranných známkách: Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-058-4.

HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 217. ISBN 978-80-7400-655-5.

CHALOUPÉK, Vojtěch; HARTVICOVÁ, Kateřina; JAROLÍMKOVÁ, Andrea; HEJL, Pavel; MALÝ, Jiří. *Patentový zákon*. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-268-7.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. ISBN 80-86920-08-9.

STOLL, Peter-Tobias; AREND, Katrin; BUSCHE, Jan. *WTO--trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 723. ISBN 9789004145672.

SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. *Občanský soudní řád*. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-506-0.

TÝČ, Vladimír. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha: Linde, 1997. ISBN 80-7201-102-2.

## 2) Periodika

ČERMÁK, Karel. Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. *Právní rádce*. 2007, roč. XV., č. 9.

ČERNÝ, Miroslav. SOUDNÍ DVŮR EU: Provozovatel reálného tržiště může být donucen k ukončení protiprávního jednání trhovců porušujícího práva k ochranným známkám. *Průmyslové vlastnictví*. 2016, roč. 26, č. 4.

HAJN, Petr. Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům a spotřebitelům II. *Obchodněprávní revue*. 2009, č. 12.

KOCKOVÁ, Ilona. Ochrana obchodního tajemství. *Acta-MUP*. 2017, roč. VII., č. 1.

KOPECKÁ, Světlana. Nová legislativa v oblasti ochranných známek, *Průmyslové vlastnictví*, 2016, roč. 26, č. 1.

KUPKA, Petr. Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*. 2003, roč. XI., č. 5.

ZAPLETAL, Jiří. Několik poznámek k nové úpravě soudní vynutitelnosti práv duševního vlastnictví. *Právní rozhledy*. 2006, č. 20.

## 3) Internetové zdroje

[euipo.europa.eu](http://euipo.europa.eu)

[eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

[mpo.cz](http://mpo.cz)

[upv.cz](http://upv.cz)

[wipo.int](http://wipo.int)

## 4) Právní předpisy / Mezinárodní smlouvy (úmluvy)

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

ČESKO. Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád. *In: Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56.*

ČESKO. Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. ze dne 20. října 1986, o České obchodní inspekci. *In: Sbírka zákonů České republiky. 1986, částka 39.*

ČESKO. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník. *In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 33.*

ČESKO. Zákon č. 21/1992 Sb. ze dne ze dne 20. prosince 1991, o bankách. *In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 5.*

ČESKO. Zákon č. 634/1992 Sb. ze dne 31. 12. 1992, o ochraně spotřebitele. *In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 130.*

ČESKO. Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. *In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32.*

ČESKO. Zákon č. 6/2002 Sb. ze dne 30. listopadu 2001, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). *In: Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 4.*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. *In: Úřední věstník Evropské unie, L 157, 30. 4. 2004, s. 45-86.*

ČESKO. Zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, správní řád. *In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 174.*

ČESKO. Zákon č. 216/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. *In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 72.*

ČESKO. Zákon č. 221/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). *In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 74.*

Nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. *In: Úřední věstník Evropské unie. L 386, 29. 12. 2006.*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999. *In: Úřední věstník Evropské unie*. L 386, 29. 12. 2006.

ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník. *In: Sbírka zákonů České republiky*. 2009, částka 11.

ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. *In: Sbírka zákonů České republiky*. 2012, částka 33.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. *In: Úřední věstník Evropské unie*. L 181, 29. 6. 2013, p. 15–34.

Nařízení č. 2424/2015, ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). *In: Úřední věstník Evropské unie*. L 341, 24. 12. 2015.

ČESKO. Zákon č. 251/2016 Sb. ze dne 15. června 2016, o některých přestupcích. *In: Sbírka zákonů České republiky*. 2016, částka 98.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. *Úřední věstník*, L 157, 15. 6. 2016, s. 1-18.

## **5) Důvodové zprávy**

ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 439/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, č. 439/2003 Dz.

ČESKO. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), č. 221/2006 Dz.

## 6) Judikatura

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. dubna 1984, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen (Case 14/83).

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 13. listopadu 1990, Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA (Case 106/89).

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. července 2010, sp. zn. 10 Cm 49/2009.

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. září 2010, sp. zn. III. ÚS 2882/09.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. června 2011, sp. zn. 23 Cdo 1186/2011.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2012, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2012, sp. zn. 23 Cdo 3304/2011.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2013, sp. zn. 23 Cdo 434/2011.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2014, sp. zn. 32 Cdo 1185/2012.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1393/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 7/2013.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. července 2015, B. Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg (věc C-580/13).

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. října 2015, sp. zn. 31 Cdo 3093/2013.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 17. března 2016, D. Christian Liffers v. Producciones Mandarin SL, Mediaset España Comunicación SA (C-99/15).

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. července 2016, C. Tommy Hilfiger Licensing LLC a další v. DELTA CENTER a.s. (C-494/15).

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. ledna 2017, A. NEW WAVE CZ, a.s. v. ALLTOYS, spol. s r. o. (Věc C-427/15)



Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. ledna 2017, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (věc C-367/15).

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. března 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2017, sp. zn. 23 Cdo 2765/2012.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 23 Cdo 2941/2015.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2017, sp. zn. 21 Cm 80/2013.

## **7) Ostatní**

Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta ze dne 19. listopadu 2015 ve věci C-99/15.

Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston ze dne 24. listopadu 2016 ve věci C-367/15.

# Příloha č. 1 – návrh úprav první části ZVPPV

## § 1

### Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „právo“).

## § 2

### Osoby oprávněné vymáhat práva

- (1) Vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví (dále jen „oprávněná osoba“).
- (2) Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezhájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

## § 3

### Právo na informace

- (1) Oprávněná osoba může požadovat vůči porušiteli a třetí osobě,
  - a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo
  - b) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo
  - c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo
  - d) která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo.
- (2) Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva, nebo v následném samostatném řízení. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.
- (3) Informace obsahují

- a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující právo,
  - b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby.
- (4) Ustanovením odstavců 1 a 2 zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících zejména
- a) právo získat informace v širším rozsahu,
  - b) užití informací v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení,
  - c) odpovědnost za zneužití práva na informaci,
  - d) povinnost mlčenlivosti,
  - e) právo odmítnout poskytnutí informací, pokud by osoba uvedená v odstavci 1 připustila svou vlastní účast nebo účast osob blízkých na porušování práva,
  - f) ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů.

### **Opatření k nápravě**

#### **§ 4**

- (1) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména
- a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
  - b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
  - c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.
- (2) Soud zničení nenařídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Budou-li opatření k nápravě směřovat proti výrobkům, materiálům, nástrojům či zařízením, které nejsou ve vlastnictví porušovatele práva, soud přihlédne k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech.
- (3) Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených v odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.
- (4) Soud může na návrh porušovatele práv nařídít namísto opatření uvedených v odstavci 1 zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

- (5) Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.

## § 5

- (1) Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, anebo přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění.
- (2) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, anebo přiměřené zadostiučinění paušální částkou ~~nejméně~~ ve výši ~~dvojnásobku~~ licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.
- ~~(3) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu činnosti nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.~~
- (43) Soud při stanovení výše nároků podle odst. 1 přihlédně ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.

## **Abstrakt**

Název diplomové práce: Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví můžeme důvodně označit za jednu z aktuálních právních problémů, a to zejména s ohledem na stále zvyšující se počty porušování těchto práv. Jednotlivá řešení ochrany a vymáhání průmyslových práv jsou postupně přizpůsobovány novým prioritám a vývoji (a to na mezinárodní, unijní a národní úrovni). Boj proti padělání nemůže být uskutečňován pouze na národní úrovni. Z tohoto důvodu byla přijata Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.

Tato práce se zabývá problematikou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a je členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole bylo nutné obecně uvést problematiku práv průmyslového vlastnictví a vyložit stěžejní pojmy v souvislosti s vymáháním těchto práv. V kapitole druhé byl popsán komplexní přehled úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české, a to ve vztahu k základním aspektům týkající se vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Třetí kapitola byla věnována zkoumání specifické oblasti soukromoprávního vymáhání průmyslových práv, a to zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl detailněji analyzován. V této kapitole byly identifikovány hlavní výkladové problémy a slabé stránky tohoto zákona a dále byly zhodnoceny dopady aplikace jeho jednotlivých ustanovení v praxi.

Jak tedy je zřejmé z výše uvedeného, úkolem této diplomové práce bylo jednak podrobně analyzovat zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, a to zejména za pomoci judikatury a odborné literatury, a jednak zhodnotit implementaci výše uvedené směrnice. S ohledem na výše uvedené tak použitými metodami této práce byla metoda analytická a metoda komparativní. Závěrem práce byl dále zpracován koncept návrhu základních změn jednotlivých ustanovení zákona. Tento koncept má sloužit jako návod pro jeho lepší výklad.

## **Klíčová slova**

\* Vymáhání \* Průmyslové vlastnictví \* Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

## **Abstract**

Thesis title: Enforcement of rights in industrial property

Enforcement of rights in industrial property could reasonably be said to be as one of the most recent legal issues, notably with regard to the increasing number of infringements of this industrial property rights. Individual solutions of protection and enforcement of rights in industrial property are adapted over time in light of new priorities and developments (at international, EU and national level). The fight against counterfeiting cannot be dealt with only at a national area level. That was the reason why Directive 2004/48/EC of the European parliament and of the council on the enforcement of intellectual property rights was therefore adopted.

This thesis deals with issues of enforcement of rights in industrial property and is divided into three main chapters. Firstly, it was necessary to examine issues of intellectual property rights in general terms and interpret the principal definitions regarding these rights. Secondly, a full picture of legislation at the international and national level and at the level of the EU was described, with regard to the relevant aspects related to the enforcement of rights in industrial property. Thirdly, the specific field of private enforcement of industrial property rights - Law No. 221/2006 Coll., on the enforcement of industrial property rights was analyzed. In this chapter the main difficulties or weaknesses of this Law were identified and the impacts this Law has on enforcement of rights in industrial property in practice were evaluated.

As it can be seen from the above, the aim was, on the one side, to analyze the Law on the enforcement of industrial property rights in more detail with jurisprudence and scientific literature and, on the other side, to evaluate the implementation of the above mentioned directive. In view of the above, two scientific methods have been used in this thesis, namely analytical and comparative method. In conclusion, the draft of the basic amendments to the individual provisions of the Act was elaborated. This concept is intended as a guide for its better interpretation.

## **Keywords**

\* Enforcement \* Industrial property \* Law on the enforcement of industrial property rights