

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

© 2025 JUDR. MICHAL ČERNÝ PH.D.

Licenční smlouva a jiné důvody užití

- Licenční smlouva
- Souhlas
 - Právní důvod odlišný od vůle vlastníka
- Jiný důvod
 - *zákonem stanovený důvod*
 - Ochranné známky
 - soutěžně oprávněné užití - kompatibilita výrobku s výrobkem
 - Označení původu a zeměpisná označení
 - samo OP/ZO - oprávněné užití (OpúZO nikomu nepatří)
 - uvedení v seznamu složek ... nikoliv v názvu
 - *nucené licence* - u tvůrčích průmyslových práv

Tuzemská judikatura k licenční smlouvě

- Množství rozhodnutí o zaplacení dlužných licenčních odměn
- Souhlas - R 35/2010 civ. [NS 32 Cdo 1817/2008, 7.7.2009]
 - týkalo se ochranných známek, ale význam obecný
- VS v Praze Ncp 393/2020
 - výhradní místní i věcná příslušnost MS v Praze - také spory o nároky, které jsou neoddělitelně spjaté s předmětem prům. vlastnictví (franšíza, věcně opět dlužná odměna - z poskytnutého know-how)
- NS 30 Cdo 4514/2007
 - smlouva o pronájmu (vč. loga a obch.jména)
 - není bezdůvodným obohacením ...

Typové okruhy informací

- Licenční smlouva
 - obsah licenční smlouvy
 - kromě samotného uzavření - u formálně chráněných předmětů se *zveřejňuje* (např. ochr.známky a další)
 - výkon práva na *informace* dle licenční smlouvy
 - *důvod smluvní* - k udržení ochrany známky (kontrola kvality)
 - *důvod ekonomický* - je-li odměna závislá na *počtu použití*
- NS 23 Cdo 1321/2010 - zápis užitného vzoru do rejstříku nezaručuje zápisnou způsobilost technického řešení
 - potvrzení zákonné úpravy

Před uzavřením licenční smlouvy

- předměty chráněné zápisem (prům.vlastnictví)
 - již podání přihlášky (žádosti) se zveřejňuje
 - u některých předmětů odloženo
 - patenty na vynálezy
 - (průmyslové) vzory Společenství - EU, na žádost (a za zvláštní poplatek)
- předměty chráněné materiálně (jiné DV - např. autorská díla)
 - chráněno ve všech stádiích - i před zveřejněním
 - dílo samotné, jeho složky, obsah, příběh, postavy
 - ..

Co a jak lze chránit před uzavřením licenční smlouvy

- skutečnost jednání o uzavření smlouvy
- informace navzájem zpřístupněné
 - označené původcem za důvěrné
 - původce informace - kterákoliv ze stran
 - např. vlastnosti obch.závodu potenc. nabyvatele
- písemná dohoda o vzájemné ochraně
 - obsah - co budou chránit
 - komu a co zpřístupnit
 - statutární orgán, kontrolní orgán
 - společníci, akcionáři
 - zaměstnanci
 - utvrzení závazku - smluvní pokuta

receptura -
statutární orgán oprávněn se
seznámit, ale objektivně nemusí být
schopen ověřit použitelnost; rozhodnutí
stran obch.vedení není možné bez
ověření provést

Při uzavření licenční smlouvy

- odměny, množství atd.
- informace navzájem zpřístupněné / poskytnuté stranami
- ujednání o režimu ochrany
 - obsah - co budou chránit
 - sjednání kontrol (kvalita, množství ...)
- komu a co zpřístupnit
 - statutární orgán, kontrolní orgán
 - společníci, akcionáři
 - zaměstnanci
- utvrzení závazku - smluvní pokuta

receptura -

statutární orgán oprávněn se seznámit, ale objektivně nemusí být schopen ověřit použitelnost; rozhodnutí stran obch. vedení není možné bez ověření provést

Informace a podklady potřebné k výkonu licence

- Povinnost uložená OZ poskytovateli (§ 2367 OZ)
 - podklady a informace potřebné k využití licence
 - typologie dle druhu předmětu DV
 - větší význam - tvůrčí předměty DV (autorská díla, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodič. výrobků, odrůdové právo, obchodní tajemství a neuveřejněné know-how)
 - menší význam u práv na označení - důsledek velkého rozsahu zveřejněných informací
- Povinnost uložená OZ nabyvateli (§ 2368 OZ)
 - povinnost utajovat

Povinnost nabyvatele utajovat (§ 2368)

- pokud byly poskytnuty v důvěrném režimu
- zahrnuje také zákaz zneužití pro vlastní potřebu
- *důvěrný režim* se předpokládá, ledaže
 - odlišné ujednání v licenční smlouvě
 - povaha informací - staly se po právu zpřístupněnými nebo zveřejněnými
 - právní jednání poskytovatele licence - uvolněny k užití

Oprávněné použití u nabyvatele (§2368/1)

- podnikatel (u PO bez dalšího členové stat.orgánu)
 - zaměstnanci
 - osoby zúčastněné na podnikání - jsou-li zavázány k mlčenlivosti nabyvatelem
 - společníci, členové, akcionáři (OK)
 - společník | tichý společník (společnost / tichá společnost)
 - člen koncernu podnikatele, jeho společníci, zaměstnanci člena koncernu
 - zástupce nabyvatele licence

Povinnost vrátit poskytnuté podklady (§2368/2)

- bezodkladně
- nespotřebované
- vrácením hmotných nosičů
 - vč. zničení rozmnoženin (vč. elektronických)
- Možnosti nad rámec - poskytovatel
 - omezení / zrušení přístupu nabyvatele k úložišti

Důvěrné informace nutné k výpočtu odměny (§ 2366)

- licenční smlouva
 - úplatná (obvykle)
 - úplatná bez sjednání výše úplaty
 - bezúplatná - je možná
- je-li úplata *výnosová*
 - poskytovatel právo kontroly účetnictví (i jiných dokladů) nabyvatele za účelem výpočtu odměny
 - nabyvatel je může označit za důvěrné

Důvěrné informace jiné

- vlastník předmětu (poskytovatel) - povinnost udržovat právo
 - trvání práva může být závislé na:
 - zaplacení spr. poplatku &
 - dodržení definičních podmínek (v některých případech)
- na dodržení definičních podmínek závislé
 - ochranné známky - nesmí dojít k rozmělnění (ztrátě rozlišovací způsobilosti) - *Bavlníkový květ?*
 - obchodní tajemství

Prostor pro důvěrnost - ochranné známky

- licencovat lze i před zápisem známky (§ 18/8 licence k přihlášce)
- prakticky vše je zveřejněno (po podání přihlášky)
- zveřejňuje se i licence, jinak nemá účinky vůči třetím osobám
- u některých druhů známek objektivní prostor pro další ochranu - známky prostorové, hologramy
 - výjimka z pravidla *What You See is What You Get*
 - konstrukční prvky
- nezapisují se ani se nezveřejňují podrobnosti týkající užití známky (nebo ochranných prvků) - boj s padělkami
- jiný režim
 - známky kolektivní - Smlouva o užívání | Pravidla užívání; nelze licencovat (§ 39 ZOZ)
 - známky certifikační - Pravidla pro užívání certifikační známky

Judikatura - ochranné známky

• [C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze x Verei Bremer Baumwollbörse](#)
[Bavlníkový květ, značka kvality]

- 1) *umístění individuální ochranné známky Evropské unie na výrobky jakožto značka kvality, majitelem nebo s jeho souhlasem, není užíváním jako ochranná známka spadajícím pod pojem „řádné užívání“ ve smyslu tohoto ustanovení. Umístění uvedené ochranné známky však představuje řádné užívání, jestliže spotřebitelům také současně zaručuje, že tyto výrobky pocházejí z jediného podniku, pod jehož kontrolou jsou vyráběny a kterému lze přisuzovat odpovědnost za jejich kvalitu. V posledně uvedeném případě je majitel této ochranné známky oprávněn zakázat na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení **umístění podobného** označení třetí osobou na totožné výrobky, pokud toto umístění u veřejnosti vyvolává nebezpečí záměny.*
- 2) *Článek 52 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že **individuální ochrannou známku** nelze na základě společného použití těchto ustanovení prohlásit za neplatnou z důvodu, že majitel ochranné známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držitelů jeho licence soulad s očekávanými ohledně kvality, která si veřejnost s touto ochrannou známkou spojuje.*
- 3) *Nařízení č. 207/2009 musí být vykládáno v tom smyslu, že jeho ustanovení týkající se kolektivních ochranných známek Evropské unie nelze *mutatis mutandis* použít na individuální ochranné známky Evropské unie.*

Judikatura - ochranné známky

- [C-409/12 \[Kornspitz\]](#)

- 1) *mohou majiteli ochranné známky zaniknout práva přiznaná touto ochrannou známkou ve vztahu k výrobku, pro který je zapsána, pokud se tato známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala označením obvyklým pro tyto výrobky pouze z pohledu jejich konečných spotřebitelů.*
- 2) *nečinnost - lze považovat skutečnost, že majitel ochranné známky nepobízí prodejce k tomu, aby ve větším rozsahu používali tuto ochrannou známku za účelem prodeje výrobku, pro který je uvedená ochranná známka zapsána.*

Prostor pro důvěrnost - průmyslové vzory

- obecné pravidlo - zveřejňuje se podání přihlášky i zápis (§ 39 Z 207/2000 Sb.) - limitace
- zveřejňuje se i licence (§ 39/2/k)
- odklad zveřejnění
 - národní úprava
 - na žádost v přihlášce (§ 38/4)
 - na dobu max. 30 měsíců
 - Unijní úprava - [CDR \(Nařízení \(ES\) 6/2002\)](#)
 - čl. 50 CDR
 - na dobu max. 30 měsíců
 - uhrazení poplatku za odklad (vedle popl. za zveřejnění)
 - *230 EUR + 120 EUR + 40 EUR (Deferment fee)*
- Prostor pro důvěrnost - u nezveřejněného větší
 - co je nezveřejněným vzorem
 - důvěrné u všech prům vzorů - např. technické/konstrukční řešení (i když není součástí samotné ochrany)

Prostor pro důvěrnost - patenty na vynálezy

- Vynálezy a patenty - Z 527/1990 Sb.
 - odložené zveřejnění přihlášky - 18 měsíců od podání (§ 31)
 - souhlas se poskytuje licenční smlouvou
 - účinky vůči třetím os. - zápisem do rejstříku (§ 14)
- Prostor pro důvěrnost
 - čím méně řekneme, tím lépe
 - význam důvěrných informací obj.nejvyšší

Prostor pro důvěrnost - užité vzory

- Užité vzory - Z 478/1992 Sb.
 - bez souhlasu vlastníka nelze využívat (kromě staršího uživatele)
 - souhlas = licence
 - informace dostupné (příhláška, zápis, licence) v rejstříku, zveřejňuje se ve Věstníku
- Prostor pro důvěrnost
 - co nebylo zveřejněno - *za kolik*
 - technická povaha řešení
 - např. zveřejněno - *změna vzhledu polepem*
 - nezveřejněno (prostor pro dův.informace) - *jaké lepidlo použít*

Prostor pro důvěrnost - autorská díla

- objektivně největší prostor
 - ochrana není podmíněna formálním zápisem
 - rozsah ochrany díla předurčuje mnohé
 - ekonomické zájmy nabyvatelů (zejm. u nakladatelských licen.smluv)
 - dlouhá doba vývoje - např. počítačové programy
- obecná úprava použitelná
 - obvykle není třeba žádných podkladů a dalších informací nutných k využití licence

Prostor pro důvěrnost - označení původu, zeměpisná označení

- vyčerpávající charakter unijních úprav - rozsudky SD EU
 - C-478/08 (Budějovický Budvar v. Rudolf Ammersin) [Budweiser II]
 - C-56/16 [Porto]
- unijní úpravy
 - Nařízení (EU) 2024/1143 zeměpisných označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, ...
 - Nařízení (EU) 2023/2411 o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753
- (CZ) národní úprava má zbytkový charakter, do budoucna (2026) adaptační role
- zákaz licencování - výslovně jen v národní úpravě
- z unijních úprav plyne: nevýhradní právo užít OP/ZO každému, kdo ...
- jiné užití OP/ZO - ve složce jiného výrobku, v názvu jiného výrobku ?
- ...

Prostor pro důvěrnost - označení původu, zeměpisná označení

- [Nařízení \(EU\) 2024/1143 zeměpisných označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, ...](#)
 - právo užít na výrobku splňující specifikaci - každý, kdo vyrábí a podrobí se kontrole specifikace
 - právo užít v seznamu složek - každý výrobce takového výrobku, pokud je skutečně obsažen (a není obsažena jiná složka)
 - právo užít v názvu jiného výrobku ? - [C-393/16](#) („Champagner Sorbet“)
 - řešení odvozené evolucioní
 - původní návrh - smlouva
 - přijaté znění - informační povinnost uživatele předem
 - uznané produkční seskupení - potvrdí (do 4 měsíců) nebo ?
 - smlouva o zvláštních technických a vizuálních aspektech (čl. 27/3)
 - čl. 27 - nepoužije se na lihoviny - *Rumové pralinky zůstanou zachovány*
- [Nařízení \(EU\) 2023/2411 \[GICIPR\]](#) neupravuje režim použití v názvu



Prostor pro důvěrnost - odrůdové právo

- Zákon 408/2000 Sb., k ochraně práv k odrůdám rostlin
 - souhlas (licence) - § 19/2
 - povinně písemná forma - důkazní funkce?
 - povinné ujednání o ceně (odměně)
- farmářské osivo
 - při užití vlastního farmářského osiva - 50% obvyklé licenční odměny
- Rejstřík (§ 26) - vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 - zapisuje se převod, nucená licence ...
- Unijní úprava - [Nařízení \(ES\) 2100/94 o odrůdových právech Společenství](#)
- čl. 27 smluvně vymezená uživatelská práva
- čl. 14 - režim odchylky (m.j. dovolené užití vlastního osiva, jen výslovně uvedené druhy), bez dohody 50% obvyklé lic.odměny
- [C-522/21 \(Saatgut ...\)](#)
 - šlo o penalizující 4x obvyklé lic.odměny - ustanovení Prov.nař.Komise
 - SD EU zrušil toto ustanovení
- Prostor pro důvěrné informace - odměna, množství farmářského osiva

Závěry

- prakticky u všech předmětů důvěrné informace
- limity pro důvěrné informace v rámci licenčních smluv vyplývají spíše z povahy (a zákonné úpravy prům. vlastnictví), než z judikatury

DĚKUJI ZA POZORNOST