

# ČLÁNKY

## Nový občanský zákoník a licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví\*

Matěj Myška\*\*

### 1 Úvod

I přes nesporný hospodářský význam a zájem na bezproblémové aplikaci smluvního práva licenčního, nebyl až do roku 2014 institut licenční smlouvy upraven pro oblast soukromého práva jednotně. Regulace byla před reformou českého civilního práva hodnocena jako „roztříštěná a neústrojná.“<sup>1</sup> Vůdčí myšlenkou v rámci rekodifikace civilního práva Čes-

\* Tento příspěvek byl zpracován na základě podpory Grantové agentury ČR projektu s identifikačním kódem P408/12/2210 – Projekt integrace veřejných licencí. Webová stránka projektu: [www.flip.law.muni.cz](http://www.flip.law.muni.cz). Příspěvek vychází z článku MYŠKA, Matěj. Vybrané aspekty licenční smlouvy v novém občanském zákoníku. *Revue pro právo a technologie*. 2013, roč. 3, č. 5, s. 9-11. ISSN 1804-5383 a autorovy práce „Nový občanský zákoník a jeho vliv na licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví“, která byla předložena a obhájena jako závěrečná odborná práce na Institutu průmyslového právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví v letním semestru 2014.

Příspěvek zohledňuje právní stav a zdroje k 30. 6. 2014, tedy před vydáním komentářové literatury k příslušným ustanovením OZ o licenční smlouvě.

\*\* JUDr. Matěj Myška, asistent, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Kontaktní e-mail: [matej.myska@law.muni.cz](mailto:matej.myska@law.muni.cz)

Mgr. Ing. Radek Ruban, JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Jakub Harašta a doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. byli tak laskaví, že si našli čas ke kritice a diskuzi textu, za což jim patří můj hluboký dík. Veškerá pochybení jsou ovšem má.

<sup>1</sup> TELEČ, Ivo. O vládním návrhu občanského zákoníku. *Právní rozhledy*. 2009, roč. 17, č. 19, s. 677-684. ISSN 1210-6410. Kriticky k úpravě licence i TELEČ, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví*. 2. upr. vyd. Brno: Doplněk. 2007, 199 s. ISBN 9788072392063. S. 93.

ké republiky tak dle důvodové zprávy<sup>2</sup> byla v oblasti regulace licenční smlouvy snaha o systematizaci a sjednocení právní úpravy tohoto smluvního typu. Mimo tohoto koncepčního posunu v úpravě licenční smlouvy došlo i k zásadní proměně chápání nehmotných statků. Oba tyto okruhy otázek jsou adresovány v **obecné části** tohoto příspěvku se zaměřením na práva k průmyslovému vlastnictví. Ve **zvláštní části** je pak provedena analýza právního rámce licenční smlouvy v účinném občanském zákoníku<sup>3</sup> a to nejprve v obecném kontextu. V detailech je dále představena aktuální regulace vzniku, formy, stran, jejího obsahu (podstatným, pravidelným a vedlejším náležitostem), oprávnění k vymáhání práv z licenční smlouvy, jakož i dispozice s licencí. Pro demonstraci změn ve zkoumané oblasti je úprava v OZ komparována s úpravou ve zrušeném obchodním zákoníku.<sup>4</sup> Pozornost je věnována i vztahům obecné právní úpravy v účinném občanském zákoníku a jednotlivých úprav ve speciálních zákonech.

**Cílem** tohoto článku tak je obecná analýza účinné národní právní úpravy typové licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví a komparace s úpravou účinnou do 31. 12. 2013. Cílem příspěvku ovšem není, a vzhledem k jeho rozsahu a zaměření ani být nemůže, poskytnout komplexní zpracování dopadu OZ na oblast duševního vlastnictví.<sup>5</sup> Příspě-

<sup>2</sup> Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Dostupná z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf> - dále jen „DZ“.

<sup>3</sup> Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále jen „OZ“.

<sup>4</sup> Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObZ“.

<sup>5</sup> Lze ovšem odkázat na BOHÁČEK, Martin. In: JAKL, Ladislav, ed. *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. První vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, 163 s. ISBN 9788086855875. S. 12-43.

vek zohledňuje právní stav a zdroje k 30. 6. 2014, tedy před vydáním komentářové literatury k příslušným ustanovením OZ o licenční smlouvě.

## 2 Pojem licence a licenční smlouva v OZ

Licencí se v právu duševního vlastnictví obecně rozumí „svolení čili oprávnění k využívání nehmotného statku jinou osobou, aniž by došlo k jeho zcizení“<sup>6</sup> V trojím doktrinálním chápání významu výrazu licence<sup>7</sup> je pro dispozici s nehmotnými statky (resp. předměty průmyslového vlastnictví) nejdůležitější licence smluvní, poskytovaná licenční smlouvou. Terminologicky je ovšem úprava v OZ poněkud zkratkovitá, kdy je jako **licence** v OZ označován jak samotný typový závazek (obligace), tak i skutečnost (dvoustranné právní jednání), tedy **licenční smlouva**, z níž tento závazek vzniká.<sup>8</sup> Jak poznamenává Telec a Tůma, licenci je možno chápat *stricto sensu* i jako výraz pro pohledávku (právo na plnění), která je obsahem tohoto závazku.<sup>9</sup> Dlužníkem tohoto závazku je pak poskytovatel licence, který je povinován splnit dluh věřitele (nabyvatele licence), který má právo na určité plnění jako pohledávku. V případě poskytnutí licence, která se nejčastěji realizuje v podobě licenční smlouvy, se jedná o relativizaci subjektivního absolutního majetkového práva poskytovatele vznikem smluvního závazku. Na rozdíl od translativního převodu práva se jedná pouze o převod konstitutivní a nedochází ke změně majitele příslušného předmětu licenční smlouvy.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> TELEC, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví*. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk. 2007, 199 s. ISBN 9788072392063. S. 97.

<sup>7</sup> Licence dobrovolné, licence zákonné a licence nucené. Srovnej: Op. cit. S. 98. Zákonné a nucené licence (jak je např. upravena v § 19 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZOV“) nejsou předmětem tohoto příspěvku.

<sup>8</sup> K obecné části občanského práva viz TICHÝ, Luboš. *Obecná část občanského práva*. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, 372 s. Právní praxe. ISBN 9788074004834.

<sup>9</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Licenční smlouva v In: JAKL, Ladislav, ed. *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. První vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press. 2012, 163 s. ISBN 9788086855875. S. 70.

<sup>10</sup> Vizte: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000: „Licenční smlouvou, která se týká průmyslových práv a práv duševního vlastnictví, se nabyvatel nestává majitelem patentu, ale vzniká mu pouze oprávnění ve smluveném rozsahu patent využívat.“ Vizte též: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: Nakladatelství C. H.

Další zásadní koncepční změnou je **rozšíření rozsahu** typové licenční smlouvy. Podle již neúčinného § 508 ObZ opravňoval poskytovatel nabyvatele licence k výkonu práv z průmyslového vlastnictví. Nejednalo se tak o obecnou licenční smlouvu k veškerému potenciálnímu duševnímu vlastnictví, resp. nehmotným statkům. Pojmově byla omezena pouze na práva k průmyslovému vlastnictví a její úprava se vztahovala pouze na smlouvy uzavírané mezi podnikateli.<sup>11</sup>

Na rozdíl od relativně úzce pojatého § 508 ObZ („předměty průmyslového vlastnictví“) lze nyní licenční smlouvu nově použít k poskytnutí výkonu práva „duševního vlastnictví“. Jak uvádí Boháček,<sup>12</sup> důsledkem tohoto rozšíření záběru licenční smlouvy bude zejména u hraničních typů nehmotných statků diskuse nad tím, zda je tento smluvní typ ještě aplikovatelný, či zda bude nutno uzavírat smlouvy nepojmenované (§ 1746 odst. 2 OZ).

Licenční smlouva vedoucí ke vzniku závazku není jediným právním titulem, který vede k možnosti třetí strany vykonávat práva k průmyslovému vlastnictví. Český právní řád respektuje autonomii vůle majitele příslušného průmyslového práva a nijak mu nezakazuje nakládat se svým majetkem a umožnit jinému ho užívat na základě prostého (protideliktního) **souhlasu**. Tento je ovšem kdykoliv odvolatelný. Předmětem diskuze pak jsou následky odvolání takového souhlasu. Telec k tomu uzavírá, že by se v případě neodůvodněného a nepoctivého odvolání souhlasu mohlo jednat o výkon práva v rozporu s dobrými mravy, potažmo zjevné zneužití práva, které by nemuselo požívat právní ochrany (§ 8 OZ).<sup>13</sup> Míra jistoty osoby užívající majetek na základě souhlasu tak je, vzhledem k jeho snadnému odvolání, řádově nižší než v případě smluvní licence. V praxi tedy bude licenční smlouva s velkou mírou pravděpodobnosti převažujícím právním titulem a to i v případě bezúplatného konstituování oprávnění k výkonu práv. Z těchto důvodů proto nebude dále institutu souhlasu věnována pozornost, nota bene, pokud je právě bezúplatnost jednou z největších změn v úpravě licence.<sup>14</sup>

Beck, 2011, xxvii, 480 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 9788074004179. S. 326.

<sup>11</sup> V obecných otázkách se taktéž aplikoval ObZ dle § 261 odst. 6.

<sup>12</sup> BOHÁČEK, Martin. Op. cit. S. 30.

<sup>13</sup> Srovnej k institutu souhlasu v autorském právu: TELEC, Ivo. *Souhlas, nebo licenční závazek? Právní rozhledy*. 2013, roč. 21, č. 13-14, s. 457-514. ISSN 1210-6410.

<sup>14</sup> Nelze ovšem nezmínit aktuální debatu nad právní povahou zejména tzv. „veřejných licencí“ k autorským dílům. Srovnej: TELEC, Ivo. a HUSOVEC, Martin. *Souhlas, nebo licenční závazek? Revue pro právo a technologie*. 2013, roč. 4, č. 8, s. 3-8. ISSN 1804-5383.

### 3 Duševní vlastnictví, předměty průmyslového vlastnictví a nehmotná věc dle OZ

S problematikou licenční smlouvy úzce souvisí nové chápání věci<sup>15</sup> v právním smyslu a samotná právní povaha duševního vlastnictví, *in concreto* předmětů průmyslového vlastnictví v OZ. Jak poznamenává Telec a Tůma, pojem duševní vlastnictví není v OZ (resp. obecně v českém právním řádu) vůbec řešen a definován.<sup>16</sup> Zmíněn je pouze okrajově v § 2178 OZ, který se týká kupí závodu, a právě v úpravě licenční smlouvy.<sup>17</sup> Na základě tohoto legálního pojmu tak *duševního vlastnictví*<sup>18</sup> zahrnuje průmyslové vlastnictví a jiné duševní vlastnictví.<sup>19</sup> Du-

<sup>15</sup> Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní změnu v oblasti civilního práva, byla tato problematika předmětem obsáhlé doktrinní diskuze. Viz zejména: STUNA, Stanislav a Jiří ŠVESTKA. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. *Právní rozhledy*. 2011, roč. 19, č. 10, s. 366-373. ISSN 1210-6410. KOUKAL, Pavel. Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In: *Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU*. Praha: TROAS, 2013, s. 42-138. ISBN 9788090459595. TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. *Právní rozhledy*. 2011, roč. 19, č. 12, s. 444-450. ISSN 1210-6410. ELIÁŠ, Karel. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku. *Právní rozhledy*. 2011, roč. 19, č. 11, s. 410-411. ISSN 1210-6410. ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem soukromého práva. *Právní rozhledy*. 2007, roč. 15, č. 4, s. 119-126. ISSN 1210-6410.

<sup>16</sup> Naopak podle Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) ze dne 14. července 1967 (vyhláška č. 69/1975 Sb.), čl. 2 bod viii), jsou v rámci duševního vlastnictví obsažena práva: „*k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům, na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.*“

<sup>17</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 76-77.

<sup>18</sup> Duševní vlastnictví je v kontextu tohoto příspěvku pojímáno axiomaticky. Nelze ovšem neupozornit na kritiku celého konceptu duševního „vlastnictví“. Srovnej např. KINSELLA, N. Stephan. *Against intellectual property*. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2008. ISBN 9781933550329. BOLDRIN, Michele. *Against intellectual monopoly*. New York: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521879286. Z českých zdrojů pak POLČÁK, Radim. *Internet a proměny práva*. Praha: Auditorium, 2012, 388 s. ISBN 9788087284223. S. 300-324.

<sup>19</sup> Tedy práva autorská, práva související s právem autorským a zvláštní práva pořizovatele databáze.

ševní vlastnictví pak představuje majetek chráněný dle čl. 34 odst. 1 a čl. 11. odst. 1 Listiny základních práv a osob. Telec a Tůma<sup>20</sup> pak duševní vlastnictví rozdělují<sup>21</sup> na následující dvě třídy nehmotných ideálních statků:

1. nehmotné věci (v právním slova smyslu)
  - a) které jsou předmětem subjektivních absolutních majetkových práv
  - b) které nejsou předmětem subjektivních absolutních majetkových práv
2. výtvoř, které nejsou nehmotné věci

#### Ad 1) nehmotné věci

Nově je opuštěna dosavadní koncepce předmětu právních vztahů (§ 118 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SOZ“) a zaveden (resp. znovuzaveden) pojem „věc nehmotná“.<sup>22</sup> Nová úprava totiž přijímá romanistické tzv. „široké pojetí věci“ v právním smyslu. Věci se pak dle § 489 OZ rozumí vše, „*co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí*“, což zahrnuje jak věci hmotné, tak nehmotné. Dle § 496 OZ jsou nehmotné věci „*práva, jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty*“.<sup>23</sup> Aby se jednalo o věc nehmotnou, musí se jednat v případě práv v oblasti duševního vlastnictví o práva majetková a převoditelná. Do kategorie sub. 1 a) tak bude spadat z průmyslového vlastnictví zejména ochranná známka. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOZ“) stanovuje absolutní práva poměrně extenzivně ve své hlavě páté.

Nehmotné věci, k nimž nikomu nenáleží subjektivní absolutní majetková práva (sub. 1 b), nazývají Telec a Tůma<sup>24</sup> **věci ničí**, které nemohou být předmětem soukromoprávní dispozice (typicky se jedná o označení původu a zeměpisná označení).

#### Ad 2) Výtvoř

Poslední kategorií (sub 2) jsou tzv. **výtvoř**, které nejsou nehmotnou věcí, a to zejména z důvodu jejich intenzivní osobnostní složky (typicky se do této

<sup>20</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 80.

<sup>21</sup> K dalšímu chápání pojmu věci a duševnímu vlastnictví vizte: BOHÁČEK, Martin. In: JAKL, Ladislav, ed. *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. První vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, 163 s. ISBN 9788086855875. S. 34-36.

<sup>22</sup> Ke genezi tohoto pojmu tohoto pojmu vizte: TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. *Právní rozhledy*. 2011, roč. 19, č. 12, s. 444-450. ISSN 1210-6410.

<sup>23</sup> Ze své podstaty jsou nehmotné věci věci movitou ve smyslu § 498 odst. 2 OZ.

<sup>24</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 80.

kategorie řadí autorská díla, vynálezy, technická řešení, průmyslové vzory). Automaticky to ovšem neznamená, že by tyto nehmotné statky nemohly být majetkem<sup>25</sup> a předmětem práv smíšených (osobnostních a majetkových) a nemohl by k nim tedy vznikat typový licenční závazek.<sup>26</sup> Partikulární zákony totiž k tomuto majetku, který není nehmotnou věcí, stanovují subjektivní absolutní majetková práva, která pak lze relativizovat, a to zejména licenční smlouvou.<sup>27</sup>

Pragmaticky lze ale toto dělení uzavřít s tím, že předmětem (smíšených) majetkových práv mohou tedy být nejen výše naznačené věci (nehmotné), ale i výtvořiny a to jako nepřímý předmět (např. vynález chráněný patentem je tak nepřímým předmětem licence).

### 3.1 Nehmotné statky, nehmotné věci a vlastnické právo

Jak poznamenává DZ,<sup>28</sup> není široké pojetí věci v plném rozsahu použitelné na úpravu věcných práv, zejména práva vlastnického. Ač tedy § 1011 OZ stanovuje, že vše, co někomu patří (majetek), je jeho vlastnictvím, je nutno reflektovat úpravu v § 979 OZ. Ustanovení o věcných právech se totiž použijí na práva jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného.

Dle mého názoru nejlépe sumarizoval závěry obsáhlých diskuzí Boháček, když konstatoval, že „*ne všechny nehmotné statky tak musí být zároveň nehmotnými věcmi a ne všechny ty nehmotné statky, které bychom mezi nehmotné věci řadili, musí být ve vlastnictví s obecným režimem podle OZ*“.<sup>29</sup> Pokud se tedy v rámci diskursu používá pojem duševní vlastnictví, nelze jej dle OZ a od 1. 1. 2014 chápat pouze jako předmět vlastnického práva v užším slova smyslu (§ 1012 OZ). Na paradoxní důsledky opačného přístupu upozornil i Telec s Tůmou. Například uživatel nezapsaného označení (logo) by požíval lepší ochrany než majitel zapsané ochranné známky. Jak dále uvádějí výše uvedení autoři „*právní ochrana duševního vlastnictví by tak byla jen výjimkou, zhoršující obecnou soukromoprávní vlastnickou ochra-*

*nu*“.<sup>30</sup> Celý systém ochrany, jakož i speciální úprava licenční smlouvy, by tak ztratily poněkud smysl.

Důsledky těchto teoretických debat jsou pak i praktické. Pomáhají totiž identifikovat, k jakým nehmotným statkům lze uzavřít typovou licenční smlouvu a k jakým již je nutné uzavřít smlouvu inominátní – nepojmenovanou. Adekvátní právní kvalifikace předmětného nehmotného statku má význam též v případě jeho **převodu**. Pokud se totiž bude jednat o věc (nehmotnou), měla by se použít smlouva kupní (§ 2079 – 2183 OZ).<sup>31</sup> V případě převodu ostatních předmětů duševního vlastnictví by se pak měla využít smlouva nepojmenovaná s analogickou aplikací ustanovení o smlouvě kupní.<sup>32</sup> Přijmeme-li závěr, že za nehmotnou věc lze považovat i licenci jako takovou (ve smyslu pohledávky),<sup>33</sup> pak s ní lze i adekvátním způsobem disponovat, tedy ji např. i zastavit, jak bude rozvedeno níže.

## 4 Obecně k úpravě licenční smlouvy v OZ

Jak uvádí DZ,<sup>34</sup> smyslem nové úpravy licenční smlouvy bylo ujednotit doposud roztržštěnou úpravu této typové smlouvy a zakotvit doposud neexistující obecná ustanovení. Z hlediska systematiky se pak relevantní úprava nachází v části čtvrté upravující relativní majetková práva, in concreto v hlavě druhé (závazky z právních jednání), druhém dílu (přenechání věci k užití jinému), v oddílu 5. Ustanovení § 2358 – 2370 OZ představují obecnou část úpravy, která je však zároveň jedinou úpravou pro licenční smlouvu k předmětům práva průmyslového vlastnictví. V § 2371 – 2389 OZ je pak upravena licence k předmětům chráněným autorským zákonem, právy souvisejícími s právem autorským a zvláštními právy pořizovatele databáze a licenční smlouva nakladatelská, které ovšem nebudou předmětem dalšího výkladu.

Licenční smlouva je tak upravena jako specifický smluvní typ, který se odlišuje od dalších smluv, kterými se přenechává věc k užití jinému. V případě licence tedy nedochází k převodu práva, jak již bylo výše naznačeno, ale pouze ke konstituování práva k dočasnému užívání.<sup>35</sup> Zásadní rozdíl je právě

<sup>25</sup> Dle § 977 OZ pouze zákon může stanovit, zda k dané nehmotné majetku náleží absolutní majetková práva.

<sup>26</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 83.

<sup>27</sup> Zejména se zde jedná o 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.

<sup>28</sup> DZ, s. 252.

<sup>29</sup> BOHÁČEK, Martin. Op. cit. S. 34. Nelze opomenout, že na problémy s definicí nehmotné věci upozorňovali již ŠVESTKA, Stanislav a Jiří STUNA. Op. cit.

<sup>30</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 84.

<sup>31</sup> BOHÁČEK, Martin. Op. cit. S. 34. Takový závěr je ale značně diskuzní. Adekvátní výklad této problematiky je ovšem nad rámec tohoto příspěvku.

<sup>32</sup> BOHÁČEK, Martin. Op. cit.

<sup>33</sup> Shodně: TELEC, Ivo. Souhlas, nebo licenční závazek? *Právní rozhledy*. 2013, roč. 21, č. 13-14, s. 457-514. ISSN 1210-6410.

<sup>34</sup> DZ k § 2358. S. 515.

<sup>35</sup> Dočasnost je pak omezena maximální dobou trvání ochrany.

v předmětu smlouvy, kdy se na rozdíl od ostatních smluv (nájemní, pachtovní, o výpůjčce) nejedná o nezuživatelnou věc, resp. zastupitelnou (smlouva o zápůjčce), ale o nehmotný statek. Typová licenční smlouva tak rozsahem práv a povinností respektuje specifickou povahu takových nehmotných statků, jako např. jejich potenciální ubikvitu, když reguluje výhradnost či nevýhradnost, potažmo i (ne)vylučnost, udělené licence.

#### 4.1 Vznik licenční smlouvy

Licenční smlouva standardně vzniká v rámci kontrakčního procesu dvou stran – zájemce o licenci k výkonu práva duševního vlastnictví a majitele příslušného průmyslového práva (potenciálního poskytovatele licence). Tento kontrakční proces je plně ovládnut zásadou autonomie vůle (§ 1728 OZ). Každý tak má svobodu v tom, zda smlouvu uzavře, s kým ji uzavře a za jakých podmínek.<sup>36</sup> In concreto je tak licenční smlouva uzavřena ve chvíli, kdy přijetí nabídky nabyde účinnosti. V tomto kontextu lze upozornit na další „novinku“ v OZ, kterou je opuštění teorie absolutního konsenzu ohledně obsahu smlouvy.<sup>37</sup>

Pokud již strany do jednání o uzavření licenční smlouvy vstoupí, nese každá z nich náklady ušlé příležitosti. Nově je ale v OZ *expressis verbis* uprave-

na problematika **předsmuvní odpovědnosti** (*culpa in contrahendo*), jako reakce na případné problémy, ke kterým by mohlo dojít v rámci kontrakčního procesu. Nejobecněji stipuluje § 6 OZ povinnost jednat v právním styku poctivě. Konkrétně pak v rámci sjednávání smluv (a to i licenčních) zakazuje vést vyjednávání o uzavření smlouvy, aniž by měl úmysl tuto smlouvu uzavřít (§ 1728 odst. 1 in fine). Stejně tak omezuje strany v libovolném ukončení vyjednávání o smlouvě, pokud už strany dospějí v procesu tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné (§ 1729). Kdo jedná proti těmto zákazům, jedná nepoctivě a musí druhé straně nahradit škodu, nejvýše však v rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech (§ 1729 odst. 2 in fine OZ). Nová úprava i výslovně reguluje informační povinnost stran, tedy povinnost poskytnout veškeré podstatné informace ke kvalifikovanému rozhodnutí o uzavření smlouvy (§ 1728 odst. 2 OZ). Tyto poskytnuté informace ovšem podléhají ochraně, pokud mají důvěrný charakter. Strany tak musí dbát, aby nebyly takové důvěrné informace zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. V případě zneužití a současnému obohacení strany pak stíhá stranu, která tuto povinnost poruší, povinnost vydat to, oč se obohatila (§ 1730 odst. 2 OZ).

#### 4.2 Forma licenční smlouvy

Dle již neúčinné právní úpravy byla licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví obligatorně písemná (§ 508 odst. 2 ObZ) pod sankcí neplatnosti (§ 272 ObZ). Nová úprava pak obecně umožňuje každému zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, pokud tato volba není omezena ujednáním nebo zákonem (§ 559 OZ). V případě licence je pak zákonem stanovena písemná forma ve chvíli, kdy se jedná o licenční smlouvu výhradní nebo má-li být tato zapsána do příslušného veřejného seznamu (§ 2358 odst. 2 OZ). V případě nedodržení této předepsané formy by pak ke konstatování neplatnosti takového jednání bylo nutno obecně zkoumat, zda nedodržení formy odporuje zákonu a zda konstatování neplatnosti vyžaduje smysl a účel zákona (§ 580 a 547 OZ).<sup>38</sup> Spolu s Melzerem<sup>39</sup> lze jako prioritní funkci písemnosti výhradní smlouvy stanovit tzv. varující funkci a v případě licence zapisované do veřej-

<sup>36</sup> ELIÁŠ, Karel a Petr BEZOUŠKA a Bohumil HAVEL. Modul Rekodifikace k § 1728. In: *ASPI* [právní informační systém]. Wolters Kluwer, 2014 [cit. 30. 6. 2014].

<sup>37</sup> Ač se tato problematika přímo licenční smlouvy netýká a již se jedná o notoriu, lze formou poznámky pod čarou konstatovat, že úprava v již neúčinném občanském zákoníku § 44 odst. 2 SOZ ke vzniku smlouvy vyžadovala plný překryv nabídky a akceptace a vyžadovala naprosto shodu mezi návrhem a jeho přijetím. Ani přijetí návrhu s celkem nepodstatnými obsahovými změnami nebylo připuštěno. Nová právní úprava (§ 1740 odst. 3 OZ) ohledně přijetí nabídky opouští teorii absolutního konsenzu. Za přijetí nabídky se považuje i souhlas s dodatky nebo odchylkami, které podstatně nemění podmínky nabídky (modifikovaná akceptace). To ovšem pouze pokud to oferent předem v nabídce nevyloučí, resp. po obdržení takového modifikovaného přijetí bez zbytečného odkladu neodmítne. OZ výslovně nespecifikuje, které změny v nabídce považuje za podstatné a které ne. Důvodová zpráva (DZ k § 1740, s. 434.) pak jako inspirační zdroj uvádí čl. 19 Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, která jako podstatné modifikace podmínky nabídky uvádí zejména dodatky a odchylky ohledně kupní ceny, placení, jakosti a množství zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpovědnosti jedné strany vůči druhé straně nebo řešení sporů. Důvodová zpráva dále specificky uvádí, že např. otázky pouhého balení zboží nepředstavují podstatnou modifikaci nabídky.

<sup>38</sup> A to zejména vzhledem k obecné preferenci platnosti právního jednání zakotvené v § 547 OZ.

<sup>39</sup> MELZER, Filip. Neplatnost právního jednání v návaznosti na nedodržení formy. *Právní rádce*. 25. 7. 2013. [cit. 30. 6. 2014]. Dostupné online z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/neplatnost-pravniho-jednani-v-navaznosti-na-nedodrzeni-formy/>

ného rejstříku ochrannou funkci (vzhledem k právní jistotě třetích stran).<sup>40</sup> Dikce § 582 odst. 1 OZ ovšem dává stranám možnost tuto vadu dodatečně zhojit. Dalším okruhem otázek je, zda se jedná o neplatnost relativní, či absolutní. Melzer<sup>41</sup> i Handlar<sup>42</sup> pak u smluv plnicích výše dvě uvedené funkce konstatují, že následkem nedodržení formy v takovém případě je neplatnost absolutní.

Na zápis licenční smlouvy do veřejného rejstříku je taktéž dle § 2358 odst. 3 OZ vázána její účinnost vůči třetím osobám. Toto ustanovení pak představuje úpravu obecnou. Podmíněnost účinnosti licenční smlouvy vůči třetím osobám jejím zápisem do příslušného veřejného seznamu pak konkrétně předpokládají ustanovení následujících zvláštních zákonů:

- § 14 odst. 2 č. ZOV, který se dle § 21 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst. 2 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, použije obdobně i na zápis licence k užitému vzoru a topografii polovodičového výrobku,
- § 18 odst. 3 ZOZ,
- § 32 odst. 3 zákona č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Dle judikatury Nejvyššího soudu<sup>43</sup> ale nemá účinnost vůči třetím stranám tímto zápisem do veřejného seznamu vliv ani na platnost a účinnost samotné licenční smlouvy *inter partes*, ani na oprávnění užívat konkrétní předmět průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava nikterak nemění principy úpravy již neúčinné, nota bene je potvrzuje i obecným ustanovením § 2358 odst. 3 OZ, lze důvodně předpokládat, že tyto judikatorní závěry bude možno aplikovat i na úpravu novou.

Názory na otázky **formy změny** písemné smlouvy dle již neúčinné právní úpravy nebyly jednotné. Marek<sup>44</sup> byl toho názoru, že pokud by smluvní strany chtěly, aby i změny smlouvy byly prováděny jen písemně, musí si to ve smlouvě, vzhledem k textu ustanovení § 272 ObZ, výslovně sjednat. Opačný, dle

mého názoru systematicky korektnější, názor zastával Sláma (odkazujíc na Eliáše)<sup>45</sup> s tím, že se na formu změny smlouvy uplatňoval obecný § 40 odst. 2 SOZ. Ač OZ rozvolňuje úpravu formálnosti sjednávání smluv, v případě licence k předmětům průmyslového vlastnictví bude nutné i její změny provádět písemnou formou. Forma licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví je totiž dle zákona písemná (k tomu vizte výše) a tak je i její změny nutno provádět ve stejné, nebo přísnější formě (§ 2358 odst. 3 OZ ve spojení s § 564 OZ a zohledněním § 1906 OZ).<sup>46</sup>

### 4.3 Obsahové náležitosti licenční smlouvy

Jak již bylo uvedeno výše, licenční smlouvou se poskytovatel licence v dohodnutém rozsahu zavazuje strpět zásah do svého, jinak výlučného, práva.<sup>47</sup>

Obligatořními náležitostmi každé licenční smlouvy dle OZ pak jsou:

- určení předmětu licence,
- závazek poskytovat oprávnění k výkonu licencovaného práva k takto určenému předmětu v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a
- ujednání o odměně.

V případě absence těchto podstatných náležitostí se pak nejedná o licenční smlouvu. Dle ObZ byla tato smlouva absolutně neplatná pro rozpor s kogentní zákonnou úpravou. Nová právní úprava ovšem stojí na preferenci platnosti právních jednání (§ 574 OZ) a není tak vyloučena, aby takové jednání stran, které má náležitosti jiného právního jednání, které je platné, do něj konvertovalo (§ 575 OZ). Relativní neplatnost by bylo dle OZ možno konstatovat až ve chvíli, kdy by absence podstatných náležitostí šla proti smyslu a účelu těchto ustanovení, potažmo, by to zjevně narušovalo veřejný pořádek. Vyloučena též není ani možnost uzavírat smlouvy inominátní se zohledněním benevolentního § 1726 OZ.<sup>48</sup>

<sup>40</sup> Tuto lze spatřovat zejména v informační funkci veřejného seznamu udělených licencí a možnost kontroly potenciálního kontrahenta s nabyvatelem licence, zda je tento skutečně oprávněným nabyvatelem.

<sup>41</sup> MELZER, Filip. Op. cit.

<sup>42</sup> HANDLAR, Jiří. In: LAVICKÝ, Petr et al. *Občanský zákoník: komentář. I. Obecná část (§ 1-654)*. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 9788074005299. S. 2097–2101.

<sup>43</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008.

<sup>44</sup> MAREK, Karel. Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví). *Bulletin advokacie*. 2008, č. 7-8, s. 26–28. ISSN 1210-6348. S. 28.

<sup>45</sup> SLÁMA, Jiří. Licenční smlouva. *Bulletin advokacie*. 2008, č. 12, s. 26-28. ISSN 1210-6348. S. 27. ELIÁŠ, Karel. In: BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. *Kurs obchodního práva: obchodní závazky*. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 1, 535 s. ISBN 9788071797814. S. 16.

<sup>46</sup> Diskuzní pak ale zůstávají následky nedodržení písemné formy změny smlouvy. Vzhledem k § 582 odst. 1 OZ lze ale uvažovat o relativní neplatnosti.

<sup>47</sup> Jak uvádí Telec a Tůma, právo poskytovatele je sisťováno ve prospěch nabyvatele licence a v případě jejího zániku dochází ke konsolidaci práv v osobě majitele. TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 75.

<sup>48</sup> Ustanovení o typové licenční smlouvě by se pak na takovou smlouvu uplatnily podpůrně (§ 10 OZ).

#### 4.3.1 Omezení licence

Obě úpravy jako obligatorní podmínku stanovují určení rozsahu oprávnění k výkonu práva průmyslového vlastnictví. Již neúčinná právní úprava vymezovala konkrétně rozsah, i území, nová úprava pak pouze rozsah. Licenční smlouvu tak lze dle OZ sjednat jako neomezenou, nebo omezenou co do rozsahu (územně, časově, množstevně, jinak) či způsobu výkonu.

Ohledně (sebe)omezení výkonu příslušných práv pak již neúčinná právní úprava konstruovala ze zákona preferenci nevýhradní a nevýlučné licence. Poskytovatel tedy v další dispozici s právem nebyl nijak omezen (§ 511 ObZ). Vzhledem k dispozitivnímu charakteru této úpravy se ale strany mohly dohodnout i jinak. Nová úprava pak opět preferuje nevýhradní licenci (§ 2362 OZ). V případě ujednání výhradní licence pak nemůže poskytovat licence třetím osobám (§ 2360 odst. 1 OZ). Pokud by přeci jen licenci poskytl, tato vůbec nevznikne, ledaže by to nabyvatel výhradní licence písemně schválil. Poskytovatel licence se ale v případě výhradní licence musí zdržet i výkonu samotného práva, pokud není výslovně ujednáno jinak. Z hlediska praxe uzavírání licenčních smluv je tedy nutné upozornit na novou dispozitivní úpravu a v licenčních smlouvách možnost předmětný statek poskytovatelem licence dále užívat výslovně sjednávat.

#### 4.3.2 Úplatnost licence

Stará právní úprava vyžadovala u licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví její úplatnost, přičemž absence úplaty měla za následek neplatnost licenční smlouvy.<sup>49</sup> Nutné protiplnění ze strany nabyvatele pak mělo povahu poskytování finanční úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Tato úprava ovšem neodpovídala tržní praxi a nejmarkantněji se slabiny obligatorní úplatnosti licenční smlouvy projevovaly v právu známkovém. Důsledkem toho bylo uzavírání inominátních smluv bezúplatných k užívání ochranné známky. Dovoleno takového jednání pak potvrdila i judikatura Nejvyššího soudu.<sup>50</sup>

**Nová právní úprava** pak na tuto nepraktičnost reagovala tím, že úpravu připodobnila regulaci odměny za poskytnutí licence k užití autorského díla.

<sup>49</sup> Srovnej ŠTENGLOVÁ, Ivana a Stanislav PLÍVA a Miloš TOMSA a kol.: *Obchodní zákoník*. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 1469 s. ISBN 9788074003547. S. 1163.

<sup>50</sup> Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. Je nutno ovšem upozornit i na protichůdný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3996/2010.

Ujednání o odměně je tak stále obligatorní součástí smluvního typu a je i předpokládáno s tím, že se nabyvatel licence zavazuje poskytovateli poskytnout odměnu.<sup>51</sup> V souladu se zvýšeným respektem k principu autonomie vůle je ale nově dovoleno specificky stanovit, že se smlouva uzavírá jako bezúplatná (§ 2366 odst. 1 písm. b) OZ). Licenční smlouva je platná i v případě pouhého projevu vůle uhradit odměnu, ovšem bez určení její konkrétní výše. V té chvíli je nabyvatel dle § 2366 odst. 1 písm. a) OZ povinen uhradit odměnu ve výši, která je „obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo“. Nadále tak již nebudou mít strany důvod uzavírat smlouvy inominátní o bezplatném užívání příslušného předmětu, byť tato možnost není s ohledem na § 1746 odst. 2 OZ vyloučena. Jak poznamenává Vitek, uzavíráním takových smluv by se tak „v případě opomenutí úpravy některé z oblastí, mohly připravit o ochranu plynoucí ze zákona pro licenční smlouvy“.<sup>52</sup> Navíc, takové zastřené právní jednání by s největší pravděpodobností bylo vykládáno dle § 555 odst. 2 OZ jako bezúplatná licenční smlouva, i pokud by tak explicitně nebyla stranami označena.<sup>53</sup> V případě opomenutí ujednání o odměně, resp. absenci jednání stran o uzavření licenční smlouvy, které by naznačovalo, že chtějí strany uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny, by se dle mého názoru jednalo o právní jednání zdánlivé, a to z důvodu neurčitosti obsahu závazku stran.<sup>54</sup> Ač je tento názor diskutabilní, je dle mého názoru ujednání o odměně (resp. její absenci) stále podstatnou náležitostí licenční smlouvy k průmyslovým právům.

#### 4.3.3 Trvání licence

Ohledně trvání závazku z licenční smlouvy nepřináší nová právní úprava zásadní změnu. Licenční smlouvu tak lze uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou. V případě licencí k předmětům průmyslových práv zapisovaných bude ovšem délka trvání závazků omezena na maximální dobu na dobu trvání pří-

<sup>51</sup> Explicitně stanovuje odměnu jako nutnou součást licenční smlouvy § 19 odst. 2 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>52</sup> VÍTEK, Dominik. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *epravo.cz* [online]. 2014 [cit. 30. 6. 2014]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/licennci-smlouva-k-predmetum-prumysloveho-vlastnictvi-dle-noz-93756.html?mail>

<sup>53</sup> Tamtéž.

<sup>54</sup> K diskuzi pak zůstává, zda by bylo možno interpretačními pravidly dle § 555 a 556 OZ dovést vůli stran uzavřít smlouvu bezúplatně. Díkce § 2356 OZ naznačuje, že toto ujednání musí být výslovnou součástí smlouvy.

slušných práv, tedy na dobu určitou. Obecně nejsou závazky ze smluv uzavřených na dobu určitou vypověditelné (§ 1998 a 1999 OZ). Nic ovšem nebrání stranám si i v takovém případě sjednat výpověď a okamžik nabytí její účinnosti.

Interpretačně zajímavou otázkou pak též je, jak postupovat v případě, že licenční smlouvou bude určen časového rozsahu úplně pominuto. V obecné úpravě licenční smlouvy totiž absentuje zákonné podpůrné ustanovení § 2376 OZ jako v případě licenčních smluv k předmětům chráněným autorským právem, tedy že je licence omezena na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití a to po dobu maximálně jednoho roku. K diskusi pak je, zda by šlo takové projevy vůle stran interpretovat jako vůli uzavřít smlouvu na dobu trvání majetkových práv. Takové ujednání by ovšem opět bylo neurčité, neboť jasně neindikuje, zda strany měly na mysli skutečně celou možnou dobu trvání práv nebo pouze dobu do prvního placení poplatků za udržování ochrany.<sup>55</sup> Opět ovšem nelze vyloučit možnost následného vyjasnění takového projevu vůle dle § 553 OZ.

#### 4.4 Aktivní legitimace k ochraně práv

Jednou z nejzásadnějších změn, kterou přinesla nová právní úprava je modifikace rozsahu povinnosti a oprávnění vymáhat práva z průmyslového vlastnictví v případě jejich porušení. Dle již **neúčinné právní úpravy** byl dle obecného § 514 ObZ aktivně legitimován poskytovatel licence, tedy majitel průmyslového práva.<sup>56</sup> Její nabyvatel měl vůči poskytovateli pouze informační povinnost o zjištěném porušení práv a povinnost poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost (spolupůsobit při ochraně práv). Případné neinformování a neposkytnutí součinnosti zakládalo povinnost nabyvatele licence nahradit vzniklou škodu dle § 373 a násl. ObZ.

**Speciální úprava** v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví<sup>57</sup> pak v § 2 odst. 2 rozšiřuje oprávnění domáhat se ochrany licenčně nabytých

<sup>55</sup> Např. v případě patentu by se tak jednalo o 1 rok (§ 5 zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

<sup>56</sup> Sporné dle doktríny bylo, na čí náklady měla být ochrana práv z licence prováděna. Srovnej: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, xxvii, 480 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 9788074004179. S. 332.

<sup>57</sup> Zákon č. 221/2006 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZOVPPV“.

práv, když stanovuje, že „nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva.“ Sekundárně je pak nabyvatel licence legitimován v případě neaktivity jejího poskytovatele. Nezahájí-li tento příslušné řízení sám v subjektivní lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva, může licenciát začít aktivně konat sám.

Ohledně *legitimace k vymáhání práv* dle **nové právní úpravy** je v § 2369 OZ předpokládáno „prohození“ rolí subjektů, které mohou konat příslušné kroky k ochraně poskytnuté licence. Nabyvateli licence zůstává zachována povinnost poskytovatele licence bez zbytečného odkladu o porušení licence informovat (jako v § 514 ObZ), subjektem poskytujícím součinnost v případě porušení či ohrožení licence, je ale dle OZ poskytovatel licence. Z výše uvedeného tak lze na první pohled dovodit, že aktivně konajícím subjektem v prosazování práv z průmyslového vlastnictví by měl být nově *ex lege* nabyvatel licence. Až v případě, že nebude nabyvatel licence tuto aktivně chránit, bude moci příslušné kroky podnikat poskytovatel licence. Tato pasivita nabyvatele by znamenala porušení zákonné povinnosti k ochraně licence a vznik příslušné odpovědnosti za vzniklou újmu.<sup>58</sup>

Na první pohled se zdá, že speciální úprava je v rozporu s úpravou obecnou. V tomto případě lze ovšem tento zdánlivý konflikt vyřešit obecným intertemporálním pravidlem „*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*“, tedy že pozdější obecná úprava (tedy OZ), neruší předchozí úpravu speciální (tedy ZOVPPV). Byť poněkud nejasně, vyplývá tento závěr i z § 3029 odst. 2 OZ. Na úpravu speciální a obecnou lze ovšem nahlížet tak, že vůbec v rozporu nejsou. Požadovaná „*součinnost k právní ochraně licence*“ totiž teoreticky může spočívat i v tom, že vlastník nekoná (tj. svým projevem vůle vyvolává následky aprobované právní normou), a umožní tím nastoupení účinků § 2 odst. 2 věty druhé ZOVPPV.<sup>59</sup> V souladu s tímto ustanovením ale tyto nastoupí až po promeškání předvídané jednoměsíční lhůty.<sup>60</sup> Jedná se ovšem o teoretické konstrukce, v praxi lze očekávat rychlé jednání a shodu jak nabyvatele, tak poskytovatele licence za účelem efektivní ochrany práv z průmyslového vlastnictví.

#### 4.5 Dispozice s licenci

Úprava v ObZ výslovně v úpravě smluvního typu nereflektovala možnost disponovat s nabytou licenci,

<sup>58</sup> VÍTEK, Dominik. Op. cit.

<sup>59</sup> Děkuji JUDr. Pavlu Koukalovi, Ph.D. za inspiraci k této interpretaci.

<sup>60</sup> Shodně VÍTEK, Dominik. Op. cit.



tedy zřizovat podlicenční právo či licenci postupovat. Dle § 511 odst. 2 ObZ bylo přenechání výkonu práva jiný osobám explicitně zakázáno. Jednalo se ovšem pouze o dispozitivní ustanovení a tak byla úprava v této oblasti ponechána na vůli stran a jejich shodě. V OZ jsou pak tyto otázky přímo adresovány, když § 2363 stanovuje, že „nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.“ V tomto případě nedochází ale ke změně stran původní licenční smlouvy, jako v případě postoupení licence. Taková změna je nyní výslovně dovolena v § 2364 OZ, ovšem pouze s výslovným souhlasem poskytovatele licence, který musí mít písemnou formu. Na rozdíl od výše uvedeného práva podlicencovat není nutné možnost postoupit licenci sjednávat v původní licenční smlouvě, z hlediska praxe lze ale takové ujednání doporučit. V případě postoupení též stihá nabyvatele licence povinnost oznámit poskytovateli licence její postoupení, jakož i osobu postupníka. Modifikována byla úprava převodu licence v případě **převodu závodu** nebo jeho částí, která tvoří samostatnou složku. Dřívější úprava v § 479 ObZ nepředpokládala automatický převod licence. Jestliže by takový přechod odporoval licenční smlouvě k průmyslovému nebo povaze těchto práv, nedošlo by k němu. Nová úprava v § 2365 OZ změnila tento modus operandi tak, že při realizovaném převodu není potřeba souhlasu poskytovatele licence, ledaže by ve smlouvě ujednáno zvlášť jinak.<sup>61</sup>

V teoretickém úvodu příspěvku bylo konstatováno, že licenci je možno považovat za movitou nehmotnou věc, tedy disponibilní pohledávku (tedy dle § 1310 OZ věc, s kterou lze obchodovat), a lze i uvažovat o vzniku **zástavního práva** k ní. Analogickou aplikací § 2364 OZ dospívá Telec a Tůma k závěru, že i k zastavení licence je ale potřeba souhlas ze strany jejího poskytovatele.<sup>62</sup> Vzhledem k § 1309 OZ ale lze smluvně zakázat takovou možnost dispozice. Vůči třetím stranám bude takové ujednání o omezení dispozice s licenci účinné, jen pokud bude zapsáno do příslušného veřejného rejstříku.

Ohledně **povinnosti využít licenci**, tedy vykonávat příslušná licencovaná práva, se úprava v ObZ a OZ neliší. Výkon je tak povinný, pouze pokud na tom záleží trvání práva. Typicky by se tak jednalo o práva z ochranné známky (§ 2359 odst. 1 OZ). Stejně tak má poskytovatel licence povinnost příslušné právo udržovat po dobu trvání licence (§ 2359 odst. 2 OZ).

<sup>61</sup> Samotný převod práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví je pak dle § 2178 OZ při koupi závodu výslovně zakázán, pokud to vylučuje smlouva a nebo povaha takového práva.

<sup>62</sup> TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Op. cit. S. 74.

## 5 Vztah obecné úpravy k úpravám zvláštním

Licenční smlouva není zmíněna a upravena výlučně a pouze v OZ. Speciální zákony upravující práva průmyslová s ní explicitně počítají (§ 14 ZOV, § 18a ZOZ) a obecná úprava se tedy použije podřídně.<sup>63</sup>

Speciální (ve smyslu aplikace) ZOV pak v § 19 upravuje modifikaci kontraktačního procesu, tzv. veřejnou nabídku licence.<sup>64</sup> Přihlašovatel či majitel patentu pak má možnost prohlásit, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu. Zájemce o takovou licenci pak musí písemně sdělit a právo na odměnu potenciálního poskytovatele není nijak dotčeno. Obdobnou úpravu pak specificky pro licenci k užití autorských děl zakotvuje i OZ v § 2373, tato ovšem není vázána písemně přijetí nabídky a není ji, vzhledem k neformálnosti autorskoprávní ochrany, potřeba zapisovat do veřejného rejstříku.

## 6 Závěrem

Obecně lze hodnotit sjednocení úpravy licenční smlouvy v OZ jako krok správným směrem. OZ vychází z úpravy licenční smlouvy v ObZ, vhodně ji ale rozšiřuje na obsáhlejší okruh nehmotných statků. Nelze ovšem úplně souhlasit s tvrzením v důvodové zprávě, že „nová úprava sleduje především naplnění systematického hlediska, platnou právní úpravu v obou speciálních zákonech přejímá, aniž ji podstatně mění.“<sup>65</sup> Významnou změnou je pak zejména, výše uvedené, rozšíření záběru licenční smlouvy (průmyslové a jiné duševní vlastnictví),<sup>66</sup> možnost sjednat bezúplatnou licenci i k předmětům průmyslového vlastnictví a aktivní legitimaci k ochraně licencovaných práv ve prospěch nabyvatele licence. Nepřímý vliv na problematiku bude mít zásadní koncepční změna chápání nehmotné věci v OZ.

Po provedené analýze a komparaci právní úpravy licenční smlouvy před a po 1. 1. 2014 lze tento příspěvek uzavřít s tím, že nová úprava licenční smlou-

<sup>63</sup> Explicitně tak stanoví § 32 odst. 3 ZOP a § 18 ZOZ. Oba zmíněné zákony odkazují na obecnou úpravu (specificky ObZ a SOZ), vzhledem k § 3029 odst. 1 OZ se ale užije úprava v OZ.

<sup>64</sup> Veřejná nabídka licence se nepoužije obdobně pro užitné vzory, průmyslové vzory, odrůdy rostlin, topografie polovodičových výrobků či ochranné známky.

<sup>65</sup> Srovnej DZ k § 2358 až 2389 OZ.

<sup>66</sup> Nelze ovšem ignorovat, že samotné pojetí nehmotné věci je značně diskutabilní a přináší další otázky a to zejména v oblasti dispozice s příslušnými nehmotnými statky a použitelnosti jednotlivých smluvních typů. K tomu vizte prameny zdroje citované výše v části 3.

vy vhodně reaguje na potřeby praxe, zároveň však otevírá další prostor k diskusi.

### Summary

This paper analyses and compares the regulation of industrial property licensing agreement before and after the effective date of the new civil code. The general section introduces the conceptual change in the understanding of the licensing agreement as well as the new concept of immaterial things. The special part presents in further detail the regulation of the

formation, form, parties and content of the licensing agreement as well as the possible disposition therewith. The broadening of the scope of the licensing agreement (industrial and other intellectual property rights), the possibility to negotiate a royalty-free license, the changes in the subject entitled to enforce the rights from the license, the preference of an exclusive license as well as to possibility to assign the license with written consent of the licensor were identified as major changes. Overall, the new legislation concerning licensing agreements is evaluated as adequately reflecting the needs of practice.

## Kolize kolizních norem – aneb k úpravě kvalifikace a zpětného odkazu v zákoně o mezinárodním právu soukromém

Naděžda Rozehnalová\*

### I Úvod

Cílem mezinárodního práva soukromého, jako právní disciplíny, je řešení kolizí právních řádů států. Vnitrostátní a mezinárodní úpravy využívají různých metod či prostředků k tomu, aby byla zodpovězena otázka, jakým právním řádem se bude řídit posuzovaný soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem. Metodou užívanou v řadě právních řádů, zejména potom evropských, je metoda kolizní. Ta využívá kolizních norem k tomu, aby byla kolize právních řádů vyřešena a byl určen právní řád, který řídí posuzovaný právní vztah. Nadpis naší studie však ukazuje na to, že existují i další možné problémy, resp. kolize, které souvisejí s užitím kolizních norem. A to zejména tam, kde se opíráme o kolizní normy neunifikované na universální mezinárodní úrovni. Což je dnes větší situace. Realitou současného světa jsou kolizní normy unifikované na národní úrovni a/nebo kolizní normy unifikované na regionální úrovni.<sup>1</sup>

\* Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., profesor na Katedře mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno.

<sup>1</sup> Z posledního období lze doporučit k otázce národních kodifikací publikaci SYMEONIDES, C. S. *Codifying Choice of Law Around the World*. University Press: Oxford, 2014, s. 1 – 37. K problematice regionálního unifikovaného práva v české literatuře zejména: PAUKNE-

Problémy s užitím kolizních norem mohou být různé. My se soustředíme na dva, které spolu v určitých aspektech souvisejí a které jsou výslovně upraveny v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen ZMPS): kvalifikaci (§ 20) a zpětný či další odkaz (§ 21). Onu souvislost, která nám spojuje obě otázky a dovoluje nám jejich propojení do jedné studie, se pokusíme uvést s využitím publikace významného německého teoretika F. Kahna z počátku minulého století. Kahnovo dílo „*Gesetzeskollisionen. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts*“<sup>2</sup> je hodnoceno literaturou jako jeho nejvýznamnější dílo a současně také jako první dílo, kde byl jasně uveden problém později nazvaný „*kvalifikační problém*“ či „*kvalifikace*“. Kahn rozlišuje tři druhy kolizí: zjevnou kolizi, kolizi

ROVÁ, M. *Evropské mezinárodní právo soukromé*. 21. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. *Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

<sup>2</sup> KAHN, F. *Gesetzeskollisionen. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts*. *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts*. Bd. 30, 1981, s. 7 a násl., s. 56 a násl., s. 107 a násl. Převzato z: *Digitale Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte*. /Převzato: 23. 9. 2014/