

Interakce výlučné pravomoci a porušování práv k duševnímu vlastnictví na internetu v novém nařízení Brusel I bis, aneb jak se ignorují hlasy z praxe

Jaroslav Králíček*

1. Úvod

Stejně jako v případě jakýchkoliv jiných práv, ani u práv k duševnímu vlastnictví není ničím neobvyklým, jestliže občas dochází k jejich narušení ze strany třetích subjektů. Na rozdíl od jiných práv jsou však práva k duševnímu vlastnictví v jistém ohledu specifická, a to kvůli jejich předmětu – nehmotnému statku. Nehmotné statky jsou, na rozdíl od statků hmotných, charakteristické jejich takzvanou *potenciální ubiquitou*¹. Těchto statků je tudíž možné, jakmile jednou vzniknou, respektive jakmile jsou jednou vytvořeny, využívat prakticky ihned na celém světě. Tato jejich vlastnost je znásobena možností jejich využívání na všudypřítomném médiu, jakým je internet. Právě v prostředí internetu přestává být *ubiquita* nehmotných statků toliko potenciální a tyto se stávají v pravém slova smyslu všudypřítomnými.

Již od počátků existence práv k duševnímu vlastnictví² se u nich uplatňuje, a to zejména s ohledem na specifické zájmy jednotlivých států, takzvaná *zásada* (respektive princip) *teritoriality*.³ Tato zásada se ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému⁴ začala promítat zejména do fáze určování pravomocného orgánu a do fáze určování práva rozhodného. V prvním případě je jejím promítnutím závěr, dle kterého by měl zásadně vždy rozhodovat soud toho státu, jenž poskytuje dotčenému právu ochranu. V druhém případě se

pak jedná o závěr, že by měl tento soud zásadně vždy rozhodovat dle svého práva, tj. dle *lex loci protectionis*. Zásada teritoriality s obdobným promítnutím do mezinárodního práva soukromého se přitom v minulosti objevovala i v jiných právních⁵ oblastech. Zatímco však v těchto jiných oblastech byla postupně opouštěna, pro práva k duševnímu vlastnictví je dle převažujících názorů charakteristickou stále i v současné době.

S postupným uvolňováním přeshraničních obchodů a s příchodem internetu⁶ se však práva k duševnímu vlastnictví začala častěji využívat i v přeshraničních vztazích a díky dostupnosti internetu i během jediného okamžiku prakticky ihned na celém světě. Ruku v ruce s tím tudíž neodvratně šlo i častější přeshraniční porušování těchto práv. Původní pojetí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví a předpisy, které se staly jejím přímým promítnutím, se tak začaly dostávat do bezprostředního střetu s tímto novým fenoménem – porušováním práv k duševnímu vlastnictví na internetu.

Cílem tohoto článku je porovnat reflexi střetu práv k duševnímu vlastnictví v klasickém pojetí jejich teritoriálního omezení právě se shora zmíněným novým fenoménem, a to ze strany evropského zákonodárce. Článek tak směřuje k ověření hypotézy, dle které se evropský zákonodárce v jím nově vytvářených předpisech⁷ s tímto „novým“ trendem vypořádal nedostatečně.⁸

⁵ A ve svém důsledku nejen právních.

⁶ A to zejména díky jeho rostoucí dostupnosti pro čím dál tím více lidí na čím dál rozsáhlejších územích. Srovnej *History and Growth of the Internet from 1995 till Today* [online]. 2013 [cit. 1. 9. 2013]. Dostupné z: <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>.

⁷ Nově vytvářenými předpisy se pro účely tohoto článku rozumějí předpisy vytvářené v současné době, respektive předpisy v současné době již schválené, které se však dosud nepoužijí (poněkud nepřesně tedy předpisy platné, avšak dosud neúčinné).

⁸ Předmětem tohoto článku tak není podrobný rozbor úpravy práv k duševnímu vlastnictví v jednotlivých právních předpisech a ani bližší nastínění možných řešení případně zjištěných komplikací. To by vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku ani nebylo realizovatelné. Tento článek se na základě vybraného problému toliko snaží poukázat na to, zda se evropský zákonodárce při přípravě nových právních předpisů v této oblasti inspiruje hlasy z praxe, či zda tyto hlasy z praxe naopak ignoruje.

* Mgr. Jaroslav Králíček, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika, student doktorského studijního programu, obor Mezinárodní právo soukromé, e-mail: Jaroslav.Kralicek@law.muni.cz.

¹ Srovnej např. KUNZ, Otto. *Společné právní zásady mezinárodních smluv o nehmotných statcích*. Praha: Academia, 1969, 88 s. S. 8. Otto Kunz zde příhodně odkazuje na Trollera jako průkopníka tohoto pojmu.

² Což na rozdíl od jiných práv není tak dávná historie.

³ Srovnej např. KNAP, Karel, KUNZ, Otto a OPLTOVÁ, Milena. *Průmyslová práva v mezinárodních vztazích*. 1. Vyd. Praha: Academia, 1988. 444 s. S. 19–22.

⁴ Tento pojem je používán v širokém slova smyslu, tj. zahrnující jak mezinárodní právo soukromé v úzkém slova smyslu, tak mezinárodní právo procesní.

Jak již bylo podotknuto výše, zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví se ve vztazích s mezinárodním prvkem promítá zejména do fáze určování pravomocného orgánu a do fáze určování práva rozhodného. Ačkoliv je v oblastech právní úpravy pro tyto fáze možné nalézt řadu předpisů Evropské unie, důraz bude nadále kladen, s ohledem na rozsah tohoto článku, a též pro jeho přehlednost, toliko na ty nejobecnější a nejpoužívanější z nich.

Ve fázi určování práva rozhodného jsou základními předpisy Evropské unie nařízení Řím II⁹ obsahující kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy a nařízení Řím I¹⁰ obsahující kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy. Ve vztahu k těmto předpisům by však v tomto článku nebylo účelné podrobněji posuzovat komplikace vzniklé promítnutím zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví na právní poměry realizované v prostředí internetu. Tyto předpisy totiž v současné době nemají své nástupce, ve kterých by mohl evropský zákonodárce reflektovat případné komplikace způsobené jejich aplikací na předmětné poměry.¹¹ Nařízení Řím I a nařízení Řím II tak bude věnována pouze okrajová pozornost v následující části této práce v rámci krátkého exkursu.

V oblasti mezinárodního práva procesního, a to konkrétně ve fázi určování pravomocného orgánu, je nejobecnějším a nejpoužívanějším procesním předpisem Evropské unie nařízení Brusel I¹². Toto nařízení má v současné době svého nástupce, nařízení Brusel I bis¹³. Na rozdíl od výše uvedených nařízení Řím I a Řím II je tedy účelné z jeho pohledu poněkud podrobněji posoudit komplikace vzniklé promítnutím zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví na právní poměry realizované v prostředí internetu. A to s cílem ověřit výše stanovenou hypotézu, tj. s cílem zjistit, zda se s potenciálními komplikacemi evropský zákonodárce v nástupci

⁹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy.

¹⁰ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

¹¹ Předpisy staré pět a více let přitom již není vzhledem k rychlému rozvoji vztahů/poměrů realizujících se v prostředí internetu možné považovat za nově vytvářené. Nelze též přehlédnout, že přizpůsobování se právních předpisů vztahům, respektive poměrům realizovaným v prostředí internetu, stále není ani v současné době možné považovat, z pohledů normotvůrců, za aktuální. Přestože praxe a teorie po reflexi realizace právních vztahů, respektive poměrů v tomto prostředí neustále volá.

¹² Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen nařízení Brusel I).

¹³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

nařízení Brusel I, tedy v novém nařízení Brusel I bis, dostatečně vypořádal, či nikoliv.

Po krátkém exkursu k úpravě práv k duševnímu vlastnictví obsažené v nařízení Řím I a v nařízení Řím II tak již bude pozornost věnována právě nařízení Brusel I a novému nařízení Brusel I bis. Nejprve bude poukázáno na výslovné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v nařízení Brusel I a na komplikace vzniklé při aplikaci tohoto nařízení na vztahy realizované v prostředí internetu. Pojednáno bude v krátkosti též o problematickém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, jež negativní dopad zjištěných komplikací zesiluje. Poté bude poukázáno na nové nařízení Brusel I bis, a to konkrétně na jeho případnou inspiraci uvedeným rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie a též „normotvorbou“ některých nestátních iniciativ, oboje s cílem ověřit výše stanovenou hypotézu.

2. EXKURS - Nařízení Řím I a nařízení Řím II

V úvodu tohoto článku bylo zmíněno, že ve fázi určování práva rozhodného je promítnutím zásady teritoriality závěr, dle kterého by měly soudy určené podle níže uvedených pravidel v řízeních, jež se nějakým způsobem dotýkají práv k duševnímu vlastnictví, rozhodovat dle svého práva, které by mělo být *lex loci protectionis*, tj. právním řádem státu poskytujícího danému právu ochranu. Rovněž již bylo zmíněno, že hlavními předpisy Evropské unie v předmětné oblasti, tj. předpisy, jež obsahují kolizní normy, jsou nařízení Řím I pro smluvní závazkové vztahy a nařízení Řím II pro mimosmluvní závazkové vztahy. V této části tak budou zevrubně rozebrány dopady výslovného promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v uvedeném pojetí do předmětných předpisů, tj. do nařízení Řím I a do nařízení Řím II.

2.1. Výslovné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v nařízení Řím I a komplikace vzniklé při aplikaci tohoto nařízení na odpovídající vztahy realizované v prostředí internetu

Nařízení Řím I je předním předpisem Evropské unie obsahujícím kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy. Z povahy věci se tak ve vztahu k právům k duševnímu vlastnictví může aplikovat zejména například na licenční smlouvy,¹⁴ ale již nikoliv na „věcněprávní“

¹⁴ A jiné podobné instituty smluvního závazkového práva, jako například smlouvy o převodu práv k duševnímu vlastnictví atd.

otázky práv k duševnímu vlastnictví. Nařízení Řím I se tak nepoužije kupříkladu na posouzení platnosti těchto práv, ani na posouzení jejich existence apod.

Specifické ustanovení pro licenční či obdobné smlouvy, jakožto charakteristický smluvní závazkový vztah v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, však v nařízení Řím I nenalezneme. V nařízení Řím I nenalezneme ani žádné jiné ustanovení, které by se nějakým způsobem samo o sobě dotýkalo práv k duševnímu vlastnictví. Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví tudíž výslovně v nařízení Řím I promítnuta není. Též kvůli tomu tak nelze ve vztahu k nařízení Řím I posoudit možné komplikace vzniklé právě promítnutím této zásady na právní poměry realizované v prostředí internetu.

2.2. Výslovné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v nařízení Řím II a komplikace vzniklé při aplikaci tohoto nařízení na odpovídající vztahy realizované v prostředí internetu

Nařízení Řím II je předním předpisem Evropské unie obsahujícím kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy. Z povahy věci se tak v relaci k právům k duševnímu vlastnictví může toto nařízení aplikovat na veškerá porušení práv k duševnímu vlastnictví, nemají-li původ v porušení smluvní povinnosti.

V nařízení Řím II je možné nalézt výslovné zakotvení zásady teritoriality již v bodu 26 jeho odůvodnění, dle kterého by se měla při porušování práv k duševnímu vlastnictví zachovávat „obecně uznávaná zásada *lex loci protectionis*“. Samotné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví je poté možné nalézt v ustanovení článku 8 nařízení Řím II. Dle tohoto ustanovení je rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušení práv k duševnímu vlastnictví, právo státu, pro který je uplatňována ochrana těchto práv, tj. *lex loci protectionis*, přičemž toto rozhodné právo není možné vyloučit dohodou.¹⁵ Pokud se tedy bude jednat o práva k registrovanému duševnímu vlastnictví, rozhodným právem bude obvykle právo státu, ve kterém bylo požádáno o udělení

¹⁵ Nařízení Řím II má zvláštní ustanovení pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušení jednotného práva k duševnímu vlastnictví, tj. například z porušení Unijní, respektive komunitární ochranné známky. Tímto ustanovením je článek 8 odst. 2, dle kterého je rozhodným právem v takovém případě právo státu, ve kterém k porušení jednotného práva k duševnímu vlastnictví došlo. Tato oblast však vykazuje řadu specifíků, které nicméně nijak nepopírají prosazování zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v nařízení Řím II, neboť se fakticky jedná, v přeneseném slova smyslu, o pouhé určování jakési místní působnosti. S ohledem na charakter jednotného práva k duševnímu vlastnictví mu tak v rozsahu tohoto článku nebude věnována bližší pozornost.

těchto práv nebo jejich zápis nebo kde byla tato práva udělena nebo zapsána nebo platí za udělená nebo zapsaná na základě právního aktu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy. Bude-li se na druhou stranu jednat o práva k neregistrovanému duševnímu vlastnictví, pak bude rozhodným právem právo státu, pro který se rozhodneme uplatňovat ochranu těchto práv.¹⁶

Jelikož pro dosažení cíle tohoto příspěvku není bližší rozbor nařízení Řím II namístě,¹⁷ postačí v této souvislosti toliko konstatování, že uvedené ustanovení nejenže nebere ohledy na existující rozdíly v pojetí práv k registrovanému a neregistrovanému duševnímu vlastnictví,¹⁸ ale navíc nebere ohledy ani na specifické prostředí internetu. Ustanovení článku 8 nařízení Řím II totiž výslovně prostředí internetu nezmiňuje. Aplikace nařízení Řím II v tomto prostředí tak může potenciálně činit nepředvídatelné komplikace.

Pokud například bude předmětem sporu ochranná známka využívaná na internetu, pak při jejím porušení bude rozhodným právem právo státu, na jehož území byla tato ochranná známka udělena, respektive zapsána – v takovém případě tedy komplikace na první pohled nevznikají. Ty však potenciálně vzniknou v případě následného hmotněprávního posuzování dle práva rozhodného určeného podle tohoto pravidla, a to s ohledem na skutečnost, že stejnou ochrannou známkou mohou mít zapsanou ve dvou různých státech dva zcela odlišné subjekty. Oba subjekty přitom budou mít zřejmě snahu svou ochrannou známku na internetu využívat. V takovém případě se však na internetu budou nacházet ve shodný okamžik dvě zcela totožné ochranné známky. Obě *de facto* oprávněně, avšak každá z nich zřejmě bude *de iure*, v návaznosti na využití článku 8 nařízení Řím II, potenciálně porušovat ochrannou známku druhou.

Jisté komplikace přitom zřejmě bude pro soudy jednotlivých členských států Evropské unie představovat též ta skutečnost, zejména při aplikaci dotčeného článku 8 nařízení Řím II v prostředí internetu v návaznosti na využití obecného ustanovení článku 5 odst. 3 nařízení Brusel I, že v důsledku znění článku 8 nařízení Řím II budou soudy nuceny používat cizí právo regulující práva k duševnímu vlastnictví. To je však z pohledu zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví, a to především tehdy, je-li kontinuálně deklarováno setrvávání

¹⁶ Tento závěr je samozřejmě možné použít i pro práva k registrovanému duševnímu vlastnictví, nicméně s ohledem na jeho zjevnou bezúspěšnost je vhodnější učinit závěr poněkud odlišný, jak je uvedeno výše v textu.

¹⁷ Viz výše.

¹⁸ Srovnej např. TŮMA, Pavel: K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru – II. část. *Právní rádce*, 2009, č. 10, s. 21–29.

na této zásadě v jejím klasickém pojetí, přinejmenším poněkud zvláštní.¹⁹

3. Výslovné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v nařízení Brusel I

V úvodu tohoto článku bylo zmíněno, že ve fázi určování pravomocného orgánu je promítnutím zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví závěr, dle kterého by měly zásadně vždy rozhodovat soudy toho státu, jenž poskytuje dotčenému právu k duševnímu vlastnictví ochranu. Též bylo zmíněno, že tato oblast spadá do mezinárodního práva procesního, ve kterém je nejobecnějším a nejpoužívanějším předpisem Evropské unie právě nařízení Brusel I.

V nařízení Brusel I je zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví výslovně promítnuta pouze do znění jeho článku 22 odst. 4. Dle ustanovení tohoto článku mají pravomoc²⁰ pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost práv k registrovanému duševnímu vlastnictví²¹, soudy členského státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis těchto práv nebo kde byla tato práva udělena nebo zapsána nebo platí za udělená nebo zapsaná na základě právního aktu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy.²²

Pravomoc určená na základě článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I je koncipována jako výlučná, což znamená, že má přednost před ustanoveními ostatních článků nařízení Brusel I. Ustanovení článku 22 odst. 4 se přitom, v souladu s ustanovením článku 4 nařízení Brusel I, použije i tehdy, nemá-li žalovaný bydliště na území některého členského státu.

Soudy členského státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis práv k registrovanému du-

ševnímu vlastnictví nebo kde byla tato práva udělena nebo zapsána nebo platí za udělená nebo zapsaná na základě právního aktu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy, tak budou mít dle ustanovení článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I pravomoc vždy, když půjde o řízení, jejichž předmětem bude právě zmiňovaný zápis nebo platnost práv k registrovanému duševnímu vlastnictví.

Ustanovení článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I je tudíž přímým promítnutím zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v jejím klasickém pojetí. Toto ustanovení však nijak nezmiňuje specifické prostředí internetu. Aplikace nařízení Brusel I v tomto prostředí tak může potenciálně činit nepředvídatelné komplikace, jak bude blíže poukázáno dále.

3.1. Komplikace vzniklé při aplikaci nařízení Brusel I na odpovídající vztahy realizované v prostředí internetu

Článek 22 odst. 4 nařízení Brusel I, jakožto jediné výslovné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v tomto nařízení, se pochopitelně musí aplikovat i na případy, ve kterých byla práva k duševnímu vlastnictví oprávněně či neoprávněně²³ využívána v prostředí internetu. A to i přesto, že se o tomto prostředí výslovně nezmiňuje. Avšak právě proto, že se dotčený článek o prostředí internetu výslovně nezmiňuje, nabízí se otázka, zda jeho aplikace v tomto prostředí nemůže činit nepředvídatelné komplikace, jak bylo naznačeno již výše.

Pokud se na znění ustanovení článku 22 odst. 4 podíváme izolovaně, tj. bez vztahu k jinému ustanovení nařízení Brusel I, nenalezneme na první pohled nic, co by mohlo vytvářet nějaké komplikace při jeho aplikaci v prostředí internetu. Pokud tedy bude například předmětem sporu ochranná známka využívaná na internetu, pak v řízeních, jejichž předmětem bude zápis či platnost této ochranné známky, budou mít výlučnou pravomoc soudy státu, na jehož území byla tato ochranná známka udělena, respektive zapsána.

Pokud se však na znění ustanovení článku 22 odst. 4 podíváme v souvislostech s jinými ustanoveními nařízení Brusel I, zjistíme, že použití tohoto článku na vztahy vznikající v prostředí internetu jistě komplikace, a to poměrně značné, přináší.²⁴ O jaké konkrétní kom-

¹⁹ Srovnej FAWCETT, J. James a TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and private international law*. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2011. 986 s. S. 807.

²⁰ K pojmům mezinárodní pravomoc, pravomoc, či mezinárodní příslušnost srovnej například BOHŮNOVÁ, Petra. *Koncepce mezinárodní pravomoci národních soudů* [online]. 2011 [citováno 1. října 2013]. s. 16 a násl. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Nadežda Rozehnalová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/53529/pravf_d/090211_Petra_Bohunova_disertacni_prace_final.pdf. V textu tohoto článku je jednotně používán především pojem „mezinárodní pravomoc“, respektive „pravomoc“ bez uvedení příjmení „mezinárodní“, a to s vědomím nepřesnosti takového označení v některých případech, a to zejména u předpisů komunitárního původu, se kterými je převážně pracováno.

²¹ Nikoliv tak práv k neregistrovanému duševnímu vlastnictví.

²² Kvůli značným odlišnostem není v tomto článku rozebírán případ evropských patentů, známek Evropské unie (respektive komunitárních ochranných známek) apod.

²³ Při neoprávněném využívání se tudíž jedná o porušení práv k duševnímu vlastnictví. V takovém případě se primárně použije právě článek 5 odst. 3, či případně článek 2 nařízení Brusel I, avšak na základě obrany, respektive námitky neplatnosti ze strany žalovaného jsou tato řízení účinně paralyzována nutným přerušením řízení (a v některých státech rovnou zastavením řízení) a aplikací článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I, jak bude poukázáno dále v textu.

²⁴ Viz dále. Stejný závěr je možné přijmout i u ostatních, tj. zejména obecných ustanovení nařízení Brusel I – takové kom-

plikace se jedná, bude demonstrováno na níže uvedeném rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, jež potenciální negativní dopad článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I na tyto vztahy zesiluje, neboť fakticky činí závazným jeden z možných výkladů tohoto článku, a to výklad relativně nevhodný.

3.2. Problematické rozhodnutí Soudního dvora

Evropské unie zesilující negativní dopad článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I

Jelikož se nařízení Brusel I zásadě teritoriality práv k duševnímu vlastnictví výslovně věnuje pouze v jeho článku 22 odst. 4, bude to právě problematická judikatura k tomuto článku, jíž se bude zapotřebí na tomto místě zabývat.

Ke zmiňovanému článku nařízení Brusel I sice dotčená relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie neexistuje, avšak existuje k jeho předchůdci, Bruselské úmluvě,²⁵ a to k jejímu článku 16 odst. 4. Tento článek je přitom odrazem článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I, a judikatura k tomuto článku je tak aplikovatelná i na předmětný článek nařízení Brusel I. Jedná se o rozsudek Soudního dvora Evropské unie z druhé poloviny roku 2006 ve věci GAT vs. LuK²⁶.

V dané věci šlo o výklad článku 16 odst. 4 Bruselské úmluvy, a to na základě žádosti německého soudu v rámci sporu mezi dvěma německými společnostmi – Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (dále jen „GAT“) a Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (dále jen „LuK“). GAT uváděla výrobky z oblasti automobilového průmyslu na (německý) trh. LuK tvrdila, že tyto výrobky porušují dva její francouzské patenty. GAT pro vyjasnění této otázky pro jistotu podala u německých soudů žalobu na určení, že její výrobky žádné patenty LuK neporušují. Pro podporu svých tvrzení GAT zároveň tvrdila, že jsou dotčené francouzské patenty LuK beztak neplatné. Německý soud se v této souvislosti rozhodl položit Soudnímu dvoru Evropské unie²⁷ předběžnou otázku. Dotázal se jej, zda se článek 16 odst. 4 Bruselské úmluvy uplatní pouze v rámci samotné žaloby na neplatnost patentu, tj.

plikace však tato obecná ustanovení nepřinášejí pouze ve vztazích, jejichž předmětem jsou práva k duševnímu vlastnictví, a proto jim v tomto článku nebude věnována bližší pozornost.

²⁵ Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ze dne 27. září 1968. Tato mezinárodní úmluva byla uzavřena na základě čl. 220 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství.

²⁶ Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 2006 ve věci C-4/03, v řízení Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG vs. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG.

²⁷ Tehdy Evropského soudního dvora, což již nadále nebude rozlišováno.

s účinky *erga omnes*, nebo i tehdy, uplatňuje-li žalovaný v žalobě na porušení patentu nebo žalobce v žalobě na určení neporušování patentu neplatnost patentu pouze jako námitku, respektive obranu.

Soudní dvůr Evropské unie nakonec došel k závěru, že článek 16 odst. 4 Bruselské úmluvy musí být vykládán v tom smyslu, že se pravidlo o výlučné pravomoci v něm obsažené musí aplikovat na všechny spory o zápis nebo platnost patentů, bez ohledu na to, zda je tato otázka hlavním předmětem žaloby, nebo zda byla vznesena jen jako obrana, respektive námitka, a rovněž bez ohledu na to, zda by takové rozhodnutí skutečně vedlo k neplatnosti patentu, nebo jen sloužilo pro účely rozhodnutí merita sporu o porušení patentu, tj. mělo účinky jen *inter partes*. Soudní dvůr Evropské unie přitom bez jakéhokoliv odůvodnění opustil svou dosavadní judikaturu o nutnosti vykládat článek 16 restriktivně.²⁸ Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku došel též k závěru, že v žalobě na porušení patentu je námitka neplatnosti patentu žalovaným vznášena poměrně často. Připustil tedy, že pokud se předmětný článek Bruselské úmluvy bude vztahovat i na tyto případy, bude v podstatě nemožné účinně podat žalobu kdekoli jinde než v místě určeném dle článku 16 odst. 4 Bruselské úmluvy.

Toto rozhodnutí bylo z pochopitelných důvodů podrobena velké kritice,²⁹ neboť ve svém důsledku znamená výrazné omezení ochrany práv k duševnímu vlastnictví, respektive držitelem těchto práv vynaložených investic, a tedy i omezení podpory technického rozvoje. Pokud se bude držitel těchto práv domáhat ochrany u soudů, jejichž pravomoc bude založena například domicilem žalovaného dle článku 2 nařízení Brusel I nebo místem škodné události dle jeho článku 5 odst. 3, bude na základě tohoto rozhodnutí moct každý ze žalovaných vznést kdykoliv a kdekoli námitku neplatnosti takového práva (např. patentu), a tím vytvořit

²⁸ I v Evropském soudním dvorem odkazované judikatuře, rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 15. listopadu 1983, Case 288/82, ve věci FERDINAND M. J. J. DUIJNSTEE, liquidator in the winding-up of BV Schroefboutenfabriek vs. LODEWIJK GODERBAUER, je možné se v bodě 23 dočíst, že „That statement confirms the restrictive nature of the provision contained in Article 16 (4).“ Viz též rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. října 2008, C-372/07, ve věci Nicole Hassett vs. South Eastern Health Board a Cheryl Doherty vs. North Western Health Board.

²⁹ Viz např. FAWCETT op. cit., s. 349 a násl., KUR, A. Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property? In Leible, S., Ohly, A. *Bayreuth Conference – 2009 – Intellectual Property and Private International Law*. Tübingen : Mohr Siebeck, 2009. s. 7., METZGER, A. Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck-Proposals. In Leible, S., Ohly, A. *Bayreuth Conference – 2009 – Intellectual Property and Private International Law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. s. 252. a další.

někdy až nepřekonatelnou překážku pro další pokračování soudního řízení.³⁰ Přitom soudy některých států si toto rozhodnutí vykládají dokonce tak široce, že soudy rozhodující původní spor zcela ztrácejí svou pravomoc tento spor projednat a rozhodnout.

Negativní důsledek předmětného rozhodnutí je o to vyšší v případě, kdy dojde k porušení práv k registrovanému duševnímu vlastnictví na internetu. Jeden subjekt má zpravidla práva ke stejnému registrovanému duševnímu vlastnictví ve vícero státech najednou.³¹ Při porušení těchto vícero „totožných“ práv jedním subjektem či na jednom místě, což je v prostředí internetu poměrně časté, je soudní řízení dle článku 2 a článku 5 odst. 3 nařízení Brusel I obvykle možné soustředit před soudy jednoho jediného státu.³² Žalovaný však na základě uvedeného rozsudku může rozporovat platnost všech dotčených práv (např. patentů či ochranný známek), a držitel těchto práv tím bude vcelku účinně zbaven možnosti domáhat se svých práv před soudy výše zmíněného jednoho státu. Žalobce tedy bude nucen vést soudní řízení v několikrát větším počtu států, což bude znamenat, mimo jiné, též řádově vyšší náklady a mnohem delší řízení, nehledě na jiné obtíže spojené s každým takovým soudním řízením.³³ Není tedy vyloučeno, že od dalšího vymáhání svých práv raději zcela upustí.

4. Nové nařízení Brusel I bis

Nové nařízení Brusel I bis má od 10. ledna 2015 plně nahradit současné nařízení Brusel I. Nabízí se tak otázka, zda toto nařízení dostatečně reflektuje rozsáhlou kritiku článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I, a to zejména ve smyslu výše zmíněné problematiky judikatury Soudního dvora Evropské unie. Předtím je však nutné

³⁰ Srovnej též tzv. italské torpédo a zejména tzv. německé supertorpédo – viz např. HESS, Burkhard, PFEIFFER, Thomas a SCHLOSSER, Peter. *Study JLS/C4/2005/03 – Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*. Heidelberg: 2007. 365 s. S. 336. nebo Zelená kniha o posouzení Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 21. dubna 2009, č. KOM/2009/0175 v konečném znění.

³¹ Zejména vzhledem k rostoucí globalizaci dotčených vztahů.

³² A to zejména, nikoliv však výlučně, tehdy, byly-li by analogicky aplikovány závěry například z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. března 2011, eDate Advertising GmbH vs. X a Olivier Martinez a Robert Martinez vs. Société MGN Limited, spojené věci C-509/09 a C-161/10. Přestože aplikace těchto závěrů na práva k duševnímu vlastnictví vhodná není (a ve svém důsledku není vhodná v žádném případě z důvodu potlačení předvídatelnosti), a k takové analogické aplikaci by tudíž dojít nemělo, nic by to na uvedených negativních dopadech dotčeného článku nařízení Brusel I nezměnilo.

³³ Přičemž navíc v některých takových řízeních může dojít právě k efektu tzv. supertorpéda – viz výše.

poukázat na některé z pramenů nabízejících efektivní řešení kritizovaného stavu.

4.1. Efektivní řešení obsažené v jiných pramenech – tlak na změnu

Prameny zabývajícími se na světové úrovni přímo právy k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem jsou především pravidla vytvořená American Law Institute³⁴ a pravidla vytvořená European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property³⁵. Na tvorbě obou těchto pravidel se přitom podíleli význační odborníci v této oblasti, přičemž náležitý důraz byl kladen právě též na potřeby praxe.

Zásady ALI ve svém ustanovení § 212 odst. 4 výslovně připouštějí, aby o platnosti či existenci práv k registrovanému duševnímu vlastnictví rozhodovaly i jiné soudy než soudy státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis těchto práv nebo kde byla tato práva udělena nebo zapsána nebo platí za udělená nebo zapsaná na základě mezinárodní smlouvy. Účinky takových rozhodnutí o platnosti, respektive existenci práv k registrovanému duševnímu vlastnictví však zůstávají pouze *inter partes*. Nedotýkají se tedy platnosti, respektive existence samotného práva k registrovanému duševnímu vlastnictví. To je nicméně dostatečné a odpovídá to požadavkům praxe, na rozdíl od závěrů z výše uvedeného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Stejnou možnost přitom připouštějí i zásady CLIP v ustanovení jejich článku 2:401. Na rozdíl od nařízení Brusel I je tak v těchto pravidlech významně minimalizována možnost paralyzování sporu ze strany žalovaného prostřednictvím obran, respektive námitek neplatnosti práva k duševnímu vlastnictví.

Obě zmiňované iniciativy přitom zároveň berou ohled i na využívání práv k duševnímu vlastnictví na internetu. Zásady ALI v předmluvě výslovně uvádějí, že i když tyto zásady mají být obecně aplikovatelné, některá jejich ustanovení jsou zaměřena přímo na využití práv k duševnímu vlastnictví na internetu. Zásady CLIP pak obsahují zvláštní ustanovení o pravomoci při porušení práv k duševnímu vlastnictví na internetu v jejich článku 2:203. Jak zásady ALI, tak zásady CLIP tudíž mohou (nejen) z tohoto pohledu sloužit jako vhodná předloha pro inspiraci evropského zákonodárce při vytváření nových předpisů.

³⁴ American Law Institute. *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, Proposed Final Draft, ze dne 30. března 2007. (Dále jen „zásady ALI“).

³⁵ European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property*, Final Text, ze dne 1. prosince 2011. Dostupné z: http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/mikroseiten/cl_ip_eu/files/pdf2/FinalText--December1-2011.pdf. (Dále jen „zásady CLIP“).

4.2. Výslovné promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v novém nařízení Brusel I bis

Přestože existují rozsáhlé dokumenty nabízející alternativní řešení ke znění článku 22 odst. 4 stávajícího nařízení Brusel I, a to zejména ve smyslu výkladu tohoto článku ze strany Soudního dvora Evropské unie ve věci GAT vs. LuK, podíváme-li se na ustanovení článku 24 odst. 4 nařízení Brusel I bis, odraz článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I, zjistíme, že jeho znění zůstalo z tohoto pohledu v podstatě nezměněno. A to i přes výše uvedenou kritiku výkladu tohoto článku ze strany odborné veřejnosti. Dotčený článek nového nařízení Brusel I bis naopak výslovně uvádí, že se použije bez ohledu na to, je-li otázka zápisu nebo platnosti předmětného práva k registrovanému duševnímu vlastnictví uplatněna prostřednictvím žaloby nebo námítky.³⁶ Nové nařízení Brusel I bis rovněž nijak nereaguje na větší komplikace způsobené při aplikaci dotčeného článku na odpovídající vztahy realizující se v prostředí internetu.

Evropský zákonodárce zvolil dotčené znění i přesto, že problematičnost výše uvedeného rozhodnutí byla potvrzena i v Hessově zprávě³⁷. Na několika místech se přitom, jako odůvodnění této volby, objevila informace, že je vhodnějším řešením posečkat raději přijetí právní úpravy o patentu Evropské unie, respektive právní úpravy o unifikovaném systému řešení sporů z patentů.³⁸

Uvedené nástroje se totiž po dlouhou dobu nedařilo prosadit.³⁹ Jedním ze silných argumentů pro přijetí těchto nástrojů přitom bylo právě poukazování na neu-

³⁶ Ačkoliv se dle dostupných informací jedná primárně o promítnutí rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci GAT vs. LuK, nelze rovněž přehlédnout, že je tím fakticky znění nového nařízení Brusel I bis sjednoceno s Úmluvou o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 15. října 2007, s tzv. Novou Luganskou úmluvou.

³⁷ HESS op. cit., s. 334 a násl. Uvedené však vyplývá i z pracovních dokumentů Evropské komise, kde je na to výslovně poukazováno – viz. např. COMMISSION STAFF WORKING PAPER – IMPACT ASSESSMENT – Accompanying document to the Proposal for REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Recast) – SEC/2010/1548/FINAL. Dostupný z: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1547:FIN:EN:PDF>.

³⁸ Viz např. Commission staff working paper – impact assessment, Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters ze dne 14. prosince 2010, SEC(2010) 1547 final, 66 s. s. 9. Dostupné z: <http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010SC1547&from=EN>

³⁹ Zatím se podařilo prosadit pouze částečná řešení, a to na počátku roku 2013.

těšený stav praxe a silící kritické názory ke stávající aplikaci článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I. Pokud by byl tento nedostatek článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I odstraněn přijetím vhodné úpravy v novém nařízení Brusel I bis, která by lépe chránila práva držitelů práv k duševnímu vlastnictví, pak by již uvedený silný argument zastánců těchto nástrojů neexistoval. Fakticky tak zjevně byla dána přednost politickému řešení, tj. politickému tlaku, před řešením racionálním a praxí žadaným.⁴⁰ Nelze ovšem přehlédnout, že jako rukojmí byla nutně vzata i ostatní práva k duševnímu vlastnictví.⁴¹ Situace těchto práv, a to zejména práv poskytujících paralelní ochranu na národní úrovni, zůstanou tudíž i po případném přijetí a uvedení do praxe všech uvedených nástrojů stále nevyřešeny.

5. Závěr

Ačkoliv fenomén porušování práv k duševnímu vlastnictví na internetu ve vztazích s mezinárodním prvkem již není fenoménem relativně novým, ani nařízení Brusel I bis, jež má být plně použitelné až od 10. ledna 2015, neobsahuje žádnou zvláštní úpravu, která by tomuto fenoménu dostatečně odpovídala. Evropský zákonodárce takovou zvláštní úpravu nezačlenil do nového nařízení Brusel I bis ani přesto, že existují velice rozsáhlé dokumenty světových iniciativ, které se zabývají výlučně právy k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem. Těmito dokumenty jsou zejména zásady ALI a zásady CLIP. Jak zásady ALI, tak zásady CLIP přitom mohou sloužit jako vhodná předloha pro inspiraci evropského zákonodárce při vytváření nových předpisů. Na tvorbě obou těchto pravidel se navíc podíleli význační odborníci v této oblasti, přičemž náležitý důraz byl kladen právě též na potřeby praxe.

Výše uvedené dokumenty rovněž mají pro praxi přijatelnou úpravu i ve vztahu k problematickému ustanovení článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I, a to i ve smyslu jeho ještě více problematického výkladu ze strany Soudního dvora Evropské unie ve věci GAT vs. LuK. Avšak ani tato úprava, nebo její část, nebyla evropským zákonodárcem jakýmkoliv způsobem reflektována při přípravě nového nařízení Brusel I bis. Naopak – znění čl. 24 odst. 4 nařízení Brusel I bis, které je odrazem článku 22 odst. 4 stávajícího nařízení Brusel I, je plným promítnutím kritizovaného rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci GAT vs. LuK.

⁴⁰ Srovnej TORREMANS, P. L. C. The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation. In Leible, S., Ohly, A. *Bayreuth Conference – 2009 – Intellectual Property and Private International Law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. s. 205.

⁴¹ Srovnej FAWCETT op. cit., s. 632.

Shora uvedené tak nutně vede k závěru, že evropský zákonodárce snad tyto dokumenty světových iniciativ a hlasy praxe volající po změně zavedeného přístupu při vytváření nového nařízení Brusel I bis ignoroval úmyslně. Evropský zákonodárce tuto domněnku nakonec potvrdil, když na několika různých místech výslovně uvedl, že je vhodnějším řešením raději posečkat přijetí právní úpravy o patentu Evropské unie, respektive právní úpravy o unifikovaném systému řešení sporů z patentů, než výrazněji měnit dopady článku 22 odst. 4 nařízení Brusel I ve smyslu jeho výkladu ve věci GAT vs. LuK například prostřednictvím nového znění ustanovení začleněného do článku 24 odst. 4 nařízení Brusel I bis.

Jelikož měl evropský zákonodárce zjevně v úmyslu nevzdat se jednoho z nejvýznamnějších argumentů pro prosazení výše uvedených nástrojů, nebral očividně dostatečnou reflexi při vytváření nového nařízení Brusel I bis na hlasy z praxe a na problematickou aplikaci nařízení Brusel I na dotčené vztahy, a to zejména na vztahy realizující se v prostředí internetu. Dal tudíž přednost politickému tlaku před praxí požadovaným řešením. Tím však ve svém důsledku, a relativně natrvalo, poškodil i všechna ostatní práva k duševnímu vlastnictví. Zákonodárce se tak s hlasy z praxe *de facto* vůbec nevypořádal. Nové nařízení Brusel I bis naopak ve svém důsledku přináší dokonce větší komplikace pro praxi než stávající nařízení Brusel I. Článek 24 odst. 4 nového nařízení Brusel I bis totiž na rozdíl od jeho předchůdce již nepřipouští možnost případného vhodnějšího alternativního výkladu. Nařízení Brusel I bis je tak přímou ukázkou toho, jak mohou být někdy zájmy adresátů normy upozaděny ve prospěch snahy o prosazení zájmů ve své podstatě čistě politických.

Abstrakt

Práva k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem jsou dle převažujících názorů i v současné době stále ovládána zásadou teritoriality. Tak je tomu i tehdy, jsou-li tyto vztahy realizované v prostředí internetu. Tato zásada, která byla zcela pochopitelnou v počátcích vzniku práv k duševnímu vlastnictví, se v oblasti mezinárodního práva soukromého promítá jak do fáze určování pravomocného orgánu, tak do fáze nalézání práva rozhodného. V evropské unii přitom existuje řada právních předpisů aplikovatelných na tuto oblast, které jsou právě promítnutím uvedené zásady. Tyto předpisy však povětšinou nereagují na „nový“ trend využívání práv k duševnímu vlastnictví v prostře-

dí internetu. Promítnutí původního, tj. klasického pojetí zásady teritoriality v kombinaci s touto skutečností tak v praxi často vede k nemalým komplikacím. V prosinci roku 2012 přitom došlo ke schválení nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, takzvaného nového nařízení Brusel I bis. Nabízí se proto otázka, zda v tomto relativně novém předpisu evropský zákonodárce na výše uvedené problémy efektivně reaguje. Tento článek poukazuje na vybrané problémy nejčastěji používaných předpisů Evropské unie v této oblasti, a to zejména na interakci výlučné pravomoci a porušování práv k duševnímu vlastnictví na internetu, a analyzuje, jak se s těmito problémy v novém nařízení Brusel I bis evropský zákonodárce vlastně vypořádal.

Summary

According to the prevailing opinions the principle of territoriality is still the leading principle of intellectual property rights in relations with international element. This is the case even if those relations are carried out on the Internet. This principle, which had been completely understandable at the beginnings of the intellectual property rights, is reflected both in the stage of determining the jurisdiction and in the stage of determining the law applicable. There are many legal acts applicable to the above mentioned area in the European Union that reflect that principle. However, these acts are highly unresponsive to the “new” trend of exploitation of intellectual property rights on the Internet. These facts lead in practice to considerable problems. In December of 2012 the new regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1215/2012 of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, the so-called Brussels I bis regulation, has been adopted. The question whether the European legislator effectively responds to the above mentioned problems therefore arises. This article presents such selected problems of the most commonly used legislation of the European Union in the area in question. The emphasis is put on the interaction of the exclusive jurisdiction and the infringement of intellectual property rights on the internet. This article further analyzes how the European legislator actually dealt with those problems in the Brussels I bis regulation.