

## STUDENTSKÉ PŘÍSPĚVKY

### Licenční smlouva

Jiří Sláma\*

V poměrech současného obchodu a vzájemné konkurence mezi jednotlivými podnikateli hraje významnou roli dovednost jednotlivých podnikatelů vytvářet co nejefektivnější řešení pro uplatnění jejich výrobků na trhu, a to jak prostředky propagačními, tak pomocnými nástroji zdokonalujícími produkci jednotlivých výrobků. Mnozí podnikatelé proto investují nemalé peněžní prostředky do výzkumných a vývojových prací v této oblasti. Na druhou stranu je mezi nimi velká část těch, kteří si riziko spojené s výše zmíněným investováním nemohou dovolit, kdy časové a peněžní náklady takového postupu převyšují jejich možnosti. Navíc investice do již vytvořeného řešení se jeví jako nevýhodná. Proto je těmto subjektům dána možnost uzavřít s původci daného předmětu licenční smlouvu, jejíž prostřednictvím lze toto zajímavé řešení získat ihned, v mnohých případech již vyzkoušené za cenu odlehčenou od rizikových investic.

Licence znamená výjimečné povolení nebo oprávnění k nějaké činnosti nebo výkonu. V oblasti průmyslových práv považujeme za licenci povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezveřejněného technického řešení nebo práva na označení (ochranné známky), které majitel za úhradu poskytuje. Konkrétněji lze tuto smlouvu podle současné právní úpravy použít pro práva chráněná patenty na vynálezy, pro užité vzory, pro průmyslové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat. K využívání jiných práv, než shora uvedených se použije úpravy smlouvy nepojmenované. V rámci problematiky licenčních smluv dochází k neshodám. Ježek k tomu uvádí: „V posuzování právní povahy licenční smlouvy nedochází v doktrinálním výkladu k názorové jednotě. Podle jednoho z názorů prezentovaných v české odborné literatuře se jedná v případě licenční smlouvy o konstitutivní převod práv, jejichž povaha vylučuje převod translativní“.<sup>1</sup> S tímto názorem

se ztotožňují, neboť v případě licenční smlouvy bude majitel poskytovat vždy jen určité odvození z jeho originálního práva. Z řady srovnání jde o smlouvu blízkou smlouvě nájemní. Jde však o dílčí převod práv, ze kterého se vyvinul zvláštní typ smlouvy sui generis nazývaný licenční smlouva. Licenční smlouva je svolením majitele průmyslového práva k využití nehmotného statku třetí osobou, např. vynálezu chráněného patentem nebo ochranné známkou.

Podle rozsahu poskytovaných práv může být licence výlučná nebo nevýlučná. Vandělková, J. a Smejkal, V. pak považují za základní kritérium pro rozlišení licencí vztah účastníků této smlouvy k jejímu předmětu.

Na základě tohoto kritéria pak rozlišují licencí aktivní, a to v případě, že předmět licence poskytujeme a licencí pasivní, v případě, že předmět licence nabýváme.<sup>2</sup> Takové dělení je sice zajímavé, ale z hlediska rozlišení základních podob licence vcelku bezvýznamné. Stejně tak volba označení tohoto kritéria za základní se mi jeví přinejmenším jako nešťastná. S ohledem na výše zaujaté stanovisko, potažmo na právní úpravu licenční smlouvy samotné setrvám raději u klasického dělení licence na výlučnou a nevýlučnou. Výlučnou je tedy licence poskytnutá jedinému nabyvateli práva. Ten je potom výlučně oprávněn k využívání poskytovaného řešení na určitém území. Není zde tedy možnost poskytnout toto oprávnění někomu jinému. Názory na to, zda se k osobám neoprávněným k užívání řadí v případě výlučné licence i její poskytovatel se různí. Zastávám názor, že pokud má být licence označena jako výlučná, není s jejím předmětem oprávněn nakládat ani jeho poskytovatel. V tom mě utvrzuje i dispozitivní ustanovení § 511 odst. 1) obchodního zákoníku, ve kterém je stanovena možnost poskytnutí výkonu práv jiným osobám i oprávnění k jejich samotnému výkonu společně, což představuje podobu nevýlučné licence. Je sice možné smluvně upravit vyloučení pouze jedné z těchto možností, v tomto případě už však půjde o určitou modifikaci oproštění od výše zmíněného ustanovení. Čistě výlučnou licencí pak bude, dle mého názoru, pouze smlouva oproštěná od celého ustanovení § 511 odst. 1) obchodního zákoníku. Speciálním případem je poté možnost poskytnutí několika výlučných licencí k jednomu průmyslovému právu, k takové možnosti dochází v případě, že je například ochranná známka v rejstříku zapsaná pro více výrobků či služeb, pak je majitel oprávněn poskytnout i několik výlučných licencí, každou z nich pro jiné výrobky či služby. Nevýlučná licence udělována více nabyvatelům je tedy podle výše zmíněného výchozí podobou právní úpravy tohoto typu smlouvy. Licenční smlouva by měla dále vymezovat předmět a rozsah licence, práva a povinnosti obou stran, způsob řešení sporů, placení licenčních poplatků atd.

## ***Systém právní úpravy licence v ČR***

Právní úprava licenčních smluv není pouze záležitostí obchodního zákoníku, ale právní řád České republiky ji dělí do tří skupin.

Do první patří autorské smlouvy o šíření díla, zejména smlouva nakladatelská. Tyto smlouvy upravuje autorský zákon. Ačkoliv povahu licenčních smluv nepochybně mají, označení licence neuvádí.

Druhou skupinu tvoří licence, které nemají obchodní povahu a netýkají se autorských děl. Používá se pro ně úprava občanského zákoníku, v němž však licenční smlouva jako samostatný smluvní typ chybí a jedná se proto o smlouvu nepojmenovanou. Této úpravě se však lze vyhnout a volbou zákona vztáhnout tento vztah na úpravu obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 262 obchodního zákoníku, čímž vlastně výše zmíněné vztahy mohou spadat do třetí skupiny.

Tu tvoří výše zmíněné tzv. obchodní smlouvy licenční upravené jako samostatný typ v § 509 až 515 obchodního zákoníku. Na rozdíl od předchozích dvou skupin jde o jedinou širěji vymezenou právní úpravu v našem právním řádu. Tento smluvní typ je tzv. relativním obchodem, který se použije na případy splňující podmínky § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, přičemž je možné v souladu s ustanovením § 262 obchodního zákoníku nahlížet na tuto smlouvu také jako na fakultativní obchod, na němž se strany dohodly.

## ***Podstatné části licenční smlouvy***

Při výčtu podstatných částí této smlouvy je třeba na prvním místě zmínit identifikaci stran, kterými jsou v tomto případě poskytovatel a nabyvatel. Vedle této části je to dále určení práv z průmyslového vlastnictví a vymezení rozsahu jejich využití. Další je poté úplata v podobě licenčních poplatků, jednorázové částky nebo jiné majetkové hodnoty jako protiplnění. Pro licenční platby Čada doporučuje požadovat otevření neodvolatelného akreditivu vystaveného prvotřídní bankou s podmínkami jeho otevření a dílčích splátek v návaznosti na ustanovení licenční smlouvy.<sup>3</sup>

Smlouva musí mít dále písemnou formu, stanovenou kogentním ustanovením § 508 odst. 2. K otázce formy změny takové smlouvy se v jedné ze svých prací vyjadřuje Marek, K., a to následovně: „Pokud by smluvní strany chtěly, aby i změny smlouvy byly prováděny jen písemně, musí si to ve smlouvě, vzhledem k textu ustanovení § 272 obchodního zákoníku, výslovně sjednat“.<sup>4</sup> S tímto názorem se zcela neztotožňuji, výklad výše zmíněného ustanovení je sice naprosto správný, nicméně pro smlouvy jako dvoustranné právní úkony, u kterých zákon předepisuje písemnou formu se použije též výklad ustanovení § 40 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož se může jejich změna udát

rovněž pouze písemně. K tomuto výkladu prezentovaného Eliášem, K. se přikláním.<sup>5</sup>

Z tohoto hlediska se jeví ustanovení § 272 obchodního zákoníku jako přebytečné a sám Marek upozorňuje na skutečnost, že jeho vypuštěním by došlo ke zlepšení situace.

Práva a povinnosti obou stran upravuje zejména jejich dohoda ve smlouvě. Teprve při absenci dohody některých práv a povinností je možné využít podpůrné úpravy v dispozitivních ustanoveních zákona.

### **Problematika právní úpravy licenční smlouvy v obchodním zákoníku**

Ve většině literárních pramenů jsou nejčastěji skloňovány dva problémy právní úpravy licenční smlouvy v obchodním zákoníku. Tím prvním je příliš malý soubor vztahů, které daný typ smlouvy zahrnuje. Podle současné právní úpravy totiž nelze licenční smlouvu, jako smluvní typ upravený obchodním zákoníkem, uzavírat jinak než k předmětům průmyslového vlastnictví. Jiné smlouvy tohoto druhu je pak možné uzavírat pouze jako smlouvy nepojmenované, na něž se daná ustanovení obchodního zákoníku o licenční smlouvě nevztahují, není-li to dohodnuto stranami. Marek k tomu uvádí: „Je možno zvážit, zda by bylo možno dnešní licenční smlouvu upravit tak, aby zahrnovala širší okruh vztahů.“<sup>6</sup> V případě, že tedy dojde ke změně právní úpravy licenční smlouvy zní Markův návrh takto: „Doporučujeme změnu základního ustanovení tak, aby se smluvní typ licenční smlouvy nevztahoval pouze na předměty průmyslového vlastnictví.“<sup>7</sup> V jiné práci pak dodává: „V ustanoveních § 509 až 515 obchodního zákoníku není nutno změnit vůbec nic, změny by si vyžádalo jen ustanovení § 508 odst. 1.“<sup>8</sup>

Mírně kritičtější je v dané oblasti Telec, I., který trojí rozdílnost licenčního smluvního práva označuje jako příspěvek k nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právního řádu právního státu a vítá legislativně politický záměr sjednocení licenční smlouvy v připravovaném novém českém občanském zákoníku, které má zohlednit jak různá práva vyplývající z autorského zákona, tak různá práva průmyslového vlastnictví.<sup>9</sup> V tomto případě zastávám názor bližší Markovi a doporučil bych rozšíření vztahů, na které se použije obchodní licenční smlouva, a to zejména z toho důvodu, že valná většina těchto vztahů bude mít obchodní charakter. Proti takovému záměru vystupuje Švarc s argumentací podporující současnou právní úpravu takto: „Licenční smlouvy mají mnoho typů s velmi rozdílným obsahem. Není proto snadné (ani vhodné) stanovit v zákoně jednotný režim, vyhovující licencím všech typů na všechny druhy nehmotných statků. Společná úprava licenční smlouvy jako takové by byla příliš obecná. Omezení úpravy § 508 až 515 obchodního zákoníku pouze na licence k předmětům průmy-

slového vlastnictví vyplývá ze společných prvků, např. jejich ochrany na základě rozhodnutí státního orgánu (např. registrace), což další nehmotné statky nemají.“<sup>10</sup> K takové argumentaci lze samozřejmě přihlídnout, nicméně si myslím, že je veskrze neopodstatněná, a to zejména namítání přílišné obecnosti, která je naprosto běžným znakem právní úpravy jednotlivých typů smluv, včetně současné podoby smlouvy licenční. Bez obecnosti by se jejich právní úprava musela několikanásobně rozšířit. Odlišný znak ochrany na základě rozhodnutí státního orgánu pak není nutné nikterak speciálně upravovat, neboť je již obsažen v současné podobě licenční smlouvy prostřednictvím ustanovení o registraci § 509 odst.1) obchodního zákoníku.

Druhým problémem je poté absence úpravy převodu práv, neboť obchodní licenční smlouva upravuje pouze výkon práv, který je touto smlouvou nabyvateli poskytnut.

Pokud si tedy strany budou chtít dojednat převod práv, budou mezi sebou muset uzavřít smlouvu nepojmenovanou. V tomto případě by tedy byla přínosná samostatná obchodněprávní úprava tohoto typu smluv.

### **Licence na ochrannou známku**

Svým způsobem zvláštním typem obchodních smluv licenčních je licence na ochrannou známku. Ta se sice zásadně neodlišuje od ostatních licencí k průmyslovým právům, ale podoba, ve které je uzavírána může být často ojedinělou. Zajímavým je zejména výše zmíněné sjednání několika výlučných licencí pouze k jednomu průmyslovému právu.

Uzavřením takové licenční smlouvy vlastník poskytuje právo užívat ochrannou známku podle zvláštního právního předpisu pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána. Stejně tak je možné dohodnout užívání této známky jen pro některé ze zapsaných výrobků a služeb. Licence může být v tomto případě poskytnuta jak výlučně tak nevýlučně, obvykle však výlučná není, neboť by jinak poskytovatel ztratil možnost využít její popularitu, a pro nabyvatele by se tak stala naopak příznačnou. „Dříve byla licence na ochrannou známku většinou udělována spolu s licencí patentovou nebo na know-how. Dnes již tomu tak není, v některých zemích je její udělení velmi obtížné, zejména tam, kde je vázaný převod ochranné známky spolu s podnikem.“<sup>11</sup>

Podle práva některých zemí je také nabyvatel povinen uvést na výrobcích, že byly vyrobeny v licenci na známku. U nás taková podmínka stanovena není, je však možné, aby si ji strany ve smlouvě stanovily. Úvahy o možném zakotvení této podmínky do naší právní úpravy by měli jít, dle mého názoru, stranou, neboť možnost jejího sjednání ve smlouvě je v tomto případě dostatečná.

## Závěrečné shrnutí

Závěrem je nutno uvést, že v oblasti licenčních smluv je třeba, aby došlo k rozšíření okruhu vztahů, na které jsou sjednávány, a to zejména smluv, jejichž předmětem je know-how, zahrnující např. technologické postupy nebo materiálové složení přísad zboží, které nejsou chráněné průmyslovými právy. Rozšíření možného předmětu licenční smlouvy by se, dle mého názoru, mělo týkat i označení původu a zeměpisných označení, u kterých to s ohledem na jejich vázanost na určité území právní úprava nepřipouští. Samotné teritoriální omezení produkce takového výrobku podle mne jen brzdí možnosti podnikání v tomto odvětví. Pokud podnikatel produkuje výrobek ve stejném složení a se stejným postupem, které získal licenční smlouvou, nevidím důvod k zamezení získání označení tohoto výrobku, i když je označením zeměpisným. Nemůže být po něm žádáno, aby přemístil svoji výrobu na dané území jen proto, aby získal jeho výrobek označení, které mu dle jeho složení patří. Samotná zvláštnost přičítaná danému zeměpisnému prostředí nehraje v mnoha případech takovou roli, jaká je jí přisuzována, nehledě na to, že pokud jsou jeho vlastnosti ovlivněny daným prostředím, nebude vůbec možné vyrábět totožné zboží na jiném místě. Zastávám tedy názor co největšího rozšíření výčtu možných předmětů licenčních smluv, včetně označení původu a zeměpisných označení.

V případě ustanovení § 272 obchodního zákoníku se připojuji k názorům požadujícím jeho zrušení, neboť by se tímto postupem vyřešilo mnoho výkladových sporů a neshod. Použila by se poté vzhledem k ustanovení § 1 odst. 2) obchodního zákoníku občanskoprávní úprava, a to bezvýhradně.

K problematice sjednocení v jednotnou úpravu, která by přispěla k lepší srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu, tak jak ji prezentuje Telec, I., nezaujímám sice souhlasné stanovisko, nicméně samotná myšlenka obecného sjednocení smluvní úpravy je velmi zajímavou. Tento postup vedoucí ke sjednocení úpravy licenční smlouvy do jednoho kodexu, následovaný stejným postupem u jiných typů smluv by pak mohl vést k jednotné úpravě obligačního práva tak, jak jsme ho svědky například ve Švýcarsku.

Vzhledem k tomu, že názor na jednotnost obligačního práva převládá v současné době i v rámci EU, lze očekávat jeho postupné prosazování.

Licenční smlouvě by mělo být podle mne věnováno více pozornosti, kterou si jako nejčastější prostředek k legálnímu transferu nehmotných statků zasluhuje, a to v oblasti teorie i praxe, neboť nezkušenost s ní může vést k řadě omylů a nedopřání. V konečném důsledku

pak není daný smluvní typ na našem území dostatečně využíván v případech, pro které je stanoven, přičemž se hodí i na mnoho výše zmíněných případů, pro které jeho právní úprava absentuje. Zvýšení právního vědomí v této oblasti pak povede ke zkvalitnění těchto smluvních vztahů a k postupnému zvyšování jejich podílu na vztazích mezi podnikateli.

## Summary

Current legal regulations of licence contract within the Czech system of law was evaluated for some deficiencies. It was alerted and there was supplied suggestion of their solution. This solution can serve as the base to discussion. The aim was first of all the evaluation of regulation of licence contract in commercial code, because this regulation is the largest. Deficiencies of this regulation are primarily too small set of relations, which includes this type of contract and absence the regulation transfer of rights. These rights are executed only through licence contract. In the first case I prefer enlargement eventually object of this contract up to section mark of origin and geographical mark. In the second case I prefer creation of the separated regulation contract of transfer of rights in Commercial code.

\* Jiří Sláma, Budkov 39

<sup>1</sup> Bejček J., Eliáš K., Raban P.: Kurz obchodního práva – obchodní závazky, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 345.

<sup>2</sup> Vandělíková J., Smejkal V., Licence a franšízing, Právní rádce, 2000, č.5.

<sup>3</sup> Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C. H. Beck, Praha, 2005, str. 286.

<sup>4</sup> Marek K.: Obchodněprávní smlouvy, Masarykova univerzita, Brno, 2004, str. 87.

<sup>5</sup> Bejček J., Eliáš K., Raban P.: Kurz obchodního práva – obchodní závazky, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 16.

<sup>6</sup> Marek K.: Smluvní obchodní právo kontrakty, Masarykova univerzita, Brno, 2007, str. 209.

<sup>7</sup> Marek K.: Obchodněprávní smlouvy, Masarykova univerzita, Brno, 2004, str. 89.

<sup>8</sup> Marek K.: Smluvní obchodní právo kontrakty, Masarykova univerzita, Brno, 2007, str. 209.

<sup>9</sup> Telec I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1, Doplněk, Brno, 2002, str. 95.

<sup>10</sup> Švarc Z. a kol.: Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem, Ekonomický a právní rádce podnikatele, č.12-13/1996, s. 174.

<sup>11</sup> Malý J.: Obchod nehmotnými statky, C.H.Beck, Praha, 2002, str. 79.