ROZHODNÉ PRÁVO PRE ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY Z MEDZINÁRODNÝCH LICENČNÝCH ZMLÚV NA PREDMETY PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA PRI ABSENCII VOĽBY PRÁVA

ANTON KONKOL[*]

ABSTRAKT

Pravidlá určenia rozhodného práva, ktorým sa riadia zmluvné záväzky z medzinárodných licenčných zmlúv, sú v Európskej únii stanovené v Nariadení Rím I. Jeho základným pilierom vyjadreným v článku 3 je princíp autonómie zmluvných strán. Nemenej dôležitým je však aj článok 4 obsahujúci pravidlá určenia rozhodného práva v prípadoch, ak zmluva neobsahuje dohodu o voľbe práva. Tento článok sa zaoberá práve analýzou článku 4 Nariadenia Rím I vo vzťahu k medzinárodným licenčným zmluvám na predmety priemyselného vlastníctva, ktoré neobsahujú dohodu o voľbe práva.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

duševné vlastníctvo, kolízne normy, rozhodné právo, absencia voľby práva, Nariadenie Rím I

ABSTRACT

The rules determining the law governing contractual obligations arising out of international licensing agreements are in the European Union set out in the Rome I Regulation. The main pillar expressed in Article 3 is the principle of party autonomy. Equally important, however, is Article 4 containing rules for

[*] JUDr. Anton Konkol, LL.M.
Externý doktorand na Ústave európskeho a medzinárodného práva Fakulty práva, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2. ročník). Advokát, Bratislava. Kontaktní e-mail: info@ak-konkol.sk

determining the applicable law in cases where the contract contains no agreement on choice of law. The present paper focuses specifically on Article 4 Rome I Regulation in relation to international industrial property license agreements in the absence of choice of law.

KEY WORDS

intellectual property, conflict of law rules, governing law, absence of choice of law, Regulation Rome I

1. ÚVOD

Obchodné vzťahy majú v súčasnej dobe stále viac medzinárodný charakter. Zmluvné strany často sídlia v rôznych krajinách, ich aktivity sa konajú v zahraničí. V dôsledku toho má otázka rozhodného práva stále väčšiu dôležitosť počas zmluvných rokovaní a následných sporoch. V Európskej únii upravuje otázku určenia rozhodného práva, ktorým sa riadi zmluvný záväzkový vzťah vznikajúci z medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva[1], Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 593/2008 z 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (ďalej ako „Nariadenie"). Toto nariadenie sa aplikuje na zmluvy uzavreté od 17. decembra 2009 a neobsahuje špecifický režim pre oblasť duševného vlastníctva.

Základným pravidlom vyjadreným v článku 3 Nariadenia je, že zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zmluvné strany zvolia (*lex contractus*). Zvolený môže byť právny poriadok ktorejkoľvek krajiny bez ohľadu na to, či má tento právny poriadok spojitosť so zmluvou. Voľba práva musí výslovná alebo jasne preukázaná ustanoveniami zmluvy, resp. okolnosťami prípadu. Ak dôjde k voľbe práva v súlade s článkom 3, v praxi spravidla nevznikajú problémy. Voľba právneho poriadku zmluvnými stranami však neznamená, že na všetky aspekty súvisiace so zmluvným vzťahom založeným licenčnou zmluvou sa použije vždy iba zvolený právny

[1] Medzinárodnú licenčnú zmluvu je možné definovať ako *„vzťah medzi zmluvnými partnermi majúcimi svoje sídlo (či miesto podnikania) na území rôznych štátov, pričom predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa licencie - vlastníka práva - umožniť nadobúdateľovi za určitých podmienok využívanie patentu, ochrannej známky, priemyselného vzoru, alebo na neho previesť určité výrobné poznatky a skúsenosti s tým, že tento mu bude platiť poplatky*." ROZEHNALOVÁ, Nadežda. *Právo mezinárodního obchodu*. 3. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2010, 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. S. 477

poriadok. Určité aspekty súvisiace s licenciou na predmet priemyselného vlastníctva, ako sú napríklad existencia práva, platnosť práva, ochrana práva, nároky v prípade porušenia, sa budú vždy riadiť právnym poriadkom krajiny, na území ktorej je toto právo chránené (*lex loci protectionis)*.

V prípade, že medzinárodná licenčná zmluva neobsahuje dohodu o voľbe práva, situácia sa značne komplikuje. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o čisto teoretický problém vzhľadom na to, že zmluvné strany budú vždy v zmluve v záujme právnej istoty preferovať určenie rozhodného práva, najmä ak budú zastúpené advokátmi. V praxi sa ale vyskytujú aj prípady, kedy rozhodné právo zvolené nebolo. Tento stav mohol napríklad nastať, ak sa zmluvné strany neboli schopné dohodnúť na právnom poriadku spravujúcom konkrétnu zmluvu, pretože poskytovateľ aj nadobúdateľ licencie presadzovali vlastný právny poriadok a nechceli prijať ako rozhodné právo právny poriadok druhej zmluvnej strany, či už z dôvodu neznalosti cudzieho právneho poriadku a s tým spojených praktických komplikácií alebo nedôvery v právny poriadok inej krajiny a v neposlednom rade aj z dôvodu prestíže. Môže nastať aj situácia, kedy dohoda o voľbe práva v licenčnej zmluve je neplatná. V takýchto prípadoch je potrebné východzie pravidlo, ktoré by zaplnilo „medzeru“ zanechanú zmluvnými stranami. Tomuto účelu slúži článok 4 Nariadenia.

2. PRAVIDLÁ URČOVANIA ROZHODNÉHO PRÁVA PODĽA ČLÁNKU 4

2.1 VŠEOBECNÁ POSTUPNOSŤ PRI APLIKÁCII ČLÁNKU 4

Ak medzinárodná licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva neobsahuje voľbu práva, rozhodné právo sa určí podľa pravidiel uvedených v článku 4 Nariadenia.

Jeho úvodný odsek 1 určuje rozhodné právo pre špecifické typy zmlúv.[2] Ak nie je možné zaradiť zmluvu pod niektorý z vymedzených typov v odseku 1 alebo ak sú jej prvky pokryté viacerými z vymedzených typov, potom sa zmluva spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu[3] tej zmluvnej strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu (ods.2). Ak má ale zmluva zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, ako je tá určená podľa odsekov 1 alebo 2, tzv. „úniková klauzula" (ods. 3) stanovuje, že sa uplatní právny poriadok tejto inej krajiny. Nakoniec, pre zostávajúce prípady bude ako rozhodné právo použitý právny poriadok krajiny, s ktorou má zmluva najužšiu väzbu (ods.4).

2.2 ŠPECIFICKY VYMEDZENÉ TYPY ZMLÚV (ČL. 4 ODS.1)

Ustanovenie článku 4 ods. 1 Nariadenia obsahuje pravidlá určenia rozhodného práva pre komerčne najvýznamnejšie typy zmlúv, avšak neobsahuje osobitnú kategóriu licenčných zmlúv a ani všeobecne zmlúv týkajúcich sa duševného vlastníctva. Táto skutočnosť však neznamená, že uvedený článok nemá absolútne žiaden význam pre medzinárodné licenčné zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva. V praxi budú predmetom niektorých zo zmlúv vymedzených v odseku 1 článku 4 aj práva z priemyselného vlastníctva a keď bude možné priradiť posudzovanú zmluvu obsahujúcu aj licenčné dojednania na základe jej predmetu do niektorej z kategórii zmlúv vymedzených v odseku 1 čl.4, potom sa rozhodné právo určí podľa pravidla pre príslušný typ zmluvy.

---

[2] Upravené sú nasledovné kategórie zmlúv: a) zmluva o predaji tovaru, b) zmluva o poskytovaní služieb, c) zmluva, ktorej predmetom je vecné právo k nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, d) nájom nehnuteľnosti uzavretý na dočasné súkromné použitie na obdobie maximálne šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, e) zmluva o franšíze, f) zmluva o distribúcii, g) zmluva o predaji tovaru dražbou, h) zmluva uzavretá v rámci multilaterálneho systému, ktorý spája, alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje v zmysle čl. 4 ods. 1 bodu 17 smernice 2004/39/ES v súlade s nediskrečnými pravidlami a ktorý sa spravuje jediným právnym poriadkom.

[3] Podľa čl. 19 ods. 1 Nariadenia: *„Na účely tohto nariadenia sa za obvyklý pobyt spoločností alebo iných subjektov s právnou subjektivitou alebo bez nej považuje miesto ich ústredia riadenia. Za obvyklý pobyt fyzickej osoby konajúcej v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa považuje jej hlavné miesto podnikania."*

Podľa čl. 19 ods. 2 Nariadenia:*" Ak je zmluva uzavretá v rámci činností pobočky, zastúpenia alebo inej organizačnej zložky, alebo ak podľa zmluvy je plnenie zodpovednosťou takejto organizačnej zložky, za miesto obvyklého pobytu sa považuje miesto, kde sa nachádza táto pobočka, zastúpenie alebo iná organizačná zložka.*

Pôvodný návrh Nariadenia obsahoval v odseku 1 čl. 4 osobitné písmeno f) stanovujúce rozhodné právo pre zmluvy duševného vlastníctva, ktorým bolo právo krajiny obvyklého pobytu osoby prevádzajúcej alebo postupujúcej právo. Uvedené písmeno však bolo nakoniec z návrhu Nariadenia vypustené.[4] Pravidlo vyjadrené v písm. f) by znamenalo aplikáciu práva obvyklého pobytu poskytovateľa licencie. Návrh však neobsahoval definíciu zmlúv duševného vlastníctva a preto by mohlo dôjsť ku konfliktu jednotlivých pravidiel článku 4. odseku 1. Napríklad zmluvy o franšíze obsahujúce aj licenčné dojednania sa v zmysle čl. 4 ods.1 písm. e) Nariadenia riadia právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu franšízanta. Franšízant je však zároveň nadobúdateľom licencie a tu by vznikal konflikt, pretože podľa návrhu čl. 4 ods. 1 písm. f) rozhodným právom pre zmluvy duševného vlastníctva bolo právo obvyklého pobytu poskytovateľa licencie. Rovnako samotné licenčné zmluvy bývajú v porovnaní s inými typmi zmlúv, ako napríklad so zmluvami o predaji tovaru, veľmi rozmanité a ich ťažisko môže byť jednak na strane poskytovateľa, ale aj na strane nadobúdateľa licencie.[5] Z uvedených dôvodov bolo preto vynechanie písm. f) z čl. 4 ods. 1 stanovujúceho paušálne pravidlo určenia rozhodného práva bez ohľadu na okolnosti konkrétneho prípadu lepšou alternatívou. Rozhodné právo sa takto v prípade medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva určuje zväčša pre každú zmluvu osobitne, najmä na základe určenia plnenia charakteristického pre zmluvu alebo najužšej väzby zmluvy.

Zo skupiny v čl.4 ods. 1 vymedzených typov zmlúv prichádza do úvahy z pohľadu medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva už spomínaná zmluva o franšíze (upravená v ods.1 písm. e), pretože tento typ zmluvy spravidla obsahuje aj licenciu napríklad na používanie ochranných známok alebo know how. Aj keď podľa samotného

[4] Toto pravidlo bolo kritizované viacerými akademikmi, k tomu pozri: CLIP, Comments on the European Commission´s Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) of 15 December 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs´Draft Report on the Proposal of 22 August 2006, 4 January 2007. [citované 25. 4. 2014]. Dostupné na http://www.ivir.nl/publications/eechoud/Clip_Rome_I_Comment.pdf

[5] Pozri TORREMANS, Paul. Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation. *Journal of Private International Law*. 2008, roč. 4, č. 3, s. 397- 420. ISSN 17441048. S. 11.

Nariadenia sa zmluva o franšíze považuje za zmluvu o službách,[6] použije sa pre ňu pri určovaní rozhodného práva osobitný prístup. Hoci zmluvy o franšíze bývajú pomerne rôznorodými pokiaľ ide o ich obsah, rozhodným právom bude vždy právny poriadok krajiny obvyklého pobytu franšízanta. A to bez ohľadu na práva a povinnosti zmluvných strán, stupeň závislosti resp. nezávislosti franšízanta od franšízora, t.j. bez ohľadu na ťažisko činnosti takejto zmluvy (centre of gravity).[7]

Iným typom zmluvy vymedzeným v čl.4 ods. 1, ktorá môže obsahovať licenčné dojednania, je napríklad distribučná zmluva. Často totiž obsahuje licenciu na používanie ochrannej známky. Ak bude možné priradiť predmetnú zmluvu do kategórie distribučných zmlúv v zmysle článku 4 ods. 1 písm. f), ako zmluva o distribúcii sa bude spravovať právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu distribútora.

Ďalšími typmi zmlúv pripadajúcimi do úvahy v súvislosti s čl.4 ods. 1 by mohla byť zmluva o predaji tovaru (spravuje sa právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu predajcu) a zmluva o poskytovaní služieb (spravuje sa právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu poskytovateľa služieb). V súvislosti so zmluvami o poskytovaní služieb je potrebné poukázať na rozhodnutie vo veci *Falco*. Súdny dvor EÚ tu rozhodol, že zmluva, ktorou majiteľ práva duševného vlastníctva udelí druhej zmluvnej strane právo využívať toto právo za odplatu, nie je zmluvou o poskytovaní služieb.[8]

---

[6] Bod 17 preambuly Nariadenia: *„Pokiaľ ide o rozhodné právo v prípade absencie voľby, pojmy „poskytovanie služieb“ a „predaj tovaru“ by sa mali vykladať rovnako, ako pri uplatňovaní článku 5 nariadenia (ES) č. 44/2001, ak sa na predaj tovaru a poskytovanie služieb vzťahuje uvedené nariadenie. Hoci zmluva o franšíze a zmluva o distribúcii sú zmluvami o službách, uplatňujú sa na ne osobitné pravidlá.“*

[7] Aplikácia rovnakého pravidla na rôzne druhy zmlúv o franšíze bola kritizovaná viacerými teoretikmi. Pozri napr. TANG, Zhen Sophia. Law Applicable in the Absence of Choice - The New Article 4 of the Rome I Regulation. *The Modern Law Review*. 2008, roč. 71, č. 5, s. 785-800. ISSN 0026-7961. S.788.

[8] Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst, rozsudok Súdneho dvora z 23.4. 2009, vec C-533/07. Výrok rozsudku: *„Článok 5 bod 1 písm. b) druhá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach musí byť vykladaný v tom zmysle, že zmluva, ktorou držiteľ práva duševného vlastníctva za odmenu postúpi druhej zmluvnej strane právo vykonávať ho, nie je zmluvou o poskytnutí služieb v zmysle tohto ustanovenia.“* [citované 25. 4. 2014]. Dostupné na http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=77990&doclang=SK

2.3 PLNENIE CHARAKTERISTICKÉ PRE ZMLUVU (ČL. 4 ODS.2)

V prípade, ak nie je možné určiť rozhodné právo podľa čl. 4 ods. 1 Nariadenia, pretože zmluvu nie je možné zaradiť pod niektorú z typov vymedzených v čl. 4 ods. 1 alebo ak sú jej prvky pokryté viacerými z vymedzených typov, zmluva sa bude v mysle článku 4 ods.2 riadiť právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu zmluvnej strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu. Pri zmluve pozostávajúcej z práv a povinností, ktoré možno zaradiť do viacerých z vymedzených typov zmlúv, plnenie charakteristické pre zmluvu by sa malo určiť so zreteľom na ťažisko jej činnosti (centre of gravity).[9]

Vzniká preto otázka, čo je charakteristické plnenie v prípade licenčnej zmluvy na predmet priemyselného vlastníctva?

Pri jednoduchých licenčných zmluvách, kde majiteľ práva ako poskytovateľ licencie udeľuje právo nadobúdateľovi licencie užívať patent/ochrannú známku určitým spôsobom a to za odmenu spočívajúcu v jednorazovej platbe, plnením charakteristickým pre zmluvu bude udelenie práva/súhlasu zo strany majiteľa využívať právo priemyselného vlastníctva, t.j. plnenie poskytovateľa licencie. Jednoduchá licenčná zmluva v tomto chápaní pripomína predaj (prevod práva). Základným prvkom, ktorý umožňuje a zároveň limituje všetky aktivity nadobúdateľa licencie, je tu udelenie práva/súhlasu poskytovateľom licencie, pričom nadobúdateľ licencie iba zaplatí jednorazovú odmenu za licenciu. Plnenie zo strany nadobúdateľa licencie spočívajúce v platbe odmeny nemožno podľa prevládajúcich názorov považovať za plnenie charakteristické pre zmluvu, pretože táto povinnosť sa nachádza v mnohých zmluvách.[10] Uvedený názor vychádza zo stanoviska vyjadreného v Správe Giuliano-Lagarde k Rímskemu dohovoru z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, kde sa pri rozbore otázky rozhodného práva pri neuskutočnení voľby práva zmluvnými stranami uvádza: „v *bilaterálnych zmluvách, kde sa strany zaväzujú k recipročným plneniam, protiplnenie jednej zo strán má*

[9] Podľa bodu 19 Preambuly Nariadenia „*V prípade, že zmluva pozostáva zo súboru práv a povinností, ktoré možno zaradiť do viac ako jedného z vymedzených typov zmlúv, plnenie charakteristické pre zmluvu by sa malo určiť so zreteľom na ťažisko jej činnosti.*“

[10] TORREMANS, Paul. Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation. *Journal of Private International Law*. 2008, roč. 4, č. 3, s. 397- 420. ISSN 17441048. S. 13.

v modernej ekonomike zvyčajne podobu peňazí. To nie je, samozrejme, charakteristické plnenie zmluvy. Tým je plnenie, za ktoré sa má platiť, t.j. v závislosti od typu zmluvy, dodanie tovaru, udelenie práva užívať určitý predmet vlastníctva, poskytnutie služby, preprava, poistenie, bankové operácie, bezpečnosť atď., ktoré zvyčajne predstavuje ťažisko a sociálno-ekonomickú funkciu transakcie.“[11] Na druhej strane, pri použití vyššie uvedenej argumentácie o platbe odmeny, nebude možné považovať plnenie poskytovateľa licencie za charakteristické plnenie pre zmluvu vtedy, ak sa záväzky nadobúdateľa licencie neobmedzujú výhradne iba na platbu odmeny. V mnohých prípadoch sa nadobúdateľ licencie zaväzuje udelené právo využiť určitým spôsobom, pričom spôsob jeho využitia môže byť rôzny, napríklad výroba, distribúcia alebo predaj výrobku. V takomto prípade je možné tvrdiť, že užívanie práva nadobúdateľom licencie je zrejme dôležitejšie ako poskytnutie licencie zo strany poskytovateľa. Ak sa teda v zmluve nadobúdateľ licencie zaväzuje, t.j. je povinný využiť predmet licenčnej zmluvy, či už ochrannú známku/patent, za plnenie charakteristické pre zmluvu sa bude považovať plnenie nadobúdateľa licencie.[12] Rovnako aj v prípade, ak je licencia udelená ako výhradná.

Pokiaľ ide o komplikovanejšie licenčné zmluvy, otázka určenia charakteristického plnenia sa stáva pomerne problematickou. V prípade zložitejších transakcií budú práva a povinnosti zmluvných strán formulované v zmluve široko, pôjde často o súbor rôznorodých práv a povinností a nielen o poskytnutie licencie, napríklad si strany budú vzájomne poskytovať technickú pomoc, dodávať tovar, uskutočňovať spoločný výskum. Ako príklad je možné uviesť zmluvy o spoločnom výskume a vývoji (joint research and development agreements), kde si zmluvné strany dokonca navzájom udeľujú licencie na technológie a nie je

[11] GUILIANO, M., LAGARDE, P. Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations. v čl. 4 ods.3. Official Journal C 282, 31/10/1980, p. 0001 –0050. [citované 25. 4. 2014]. Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031%2801%29:EN:HTML

[12] Pozri DE MIGUEL ASENSIO, Pedro. The Law Governing Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Law Analysis). In DE WERRA, Jacques. *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2013, 499 s. ISBN 9781849804400. S. 329.

Rovnako NISHANI, Yuko. Contracts Concerning Intellectual Property Rights. In: FERRARI, Franco and LEIBLE, Stefan. *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 51-84. ISBN 978-3-86653-115-4. S.66.

možné povedať, že by plnenie niektorej zo strán bolo pre zmluvu viac alebo menej charakteristické, t.j. nie je možné určiť zmluvnú stranu uskutočňujúcu plnenie charakteristické pre zmluvu.

Je možné konštatovať, že určenie charakteristického plnenia medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva bude vzhľadom na značnú rôznorodosť týchto zmlúv závisieť od konkrétnej licenčnej zmluvy a bude v prípade komplikovaných zmlúv nemožné. V takomto prípade sa uplatní právny poriadok krajiny, s ktorou má zmluva najužšiu väzbu (čl. 4 ods.4 Nariadenia).

2.4 NAJUŽŠIA VÄZBA

Uplatnenie právneho poriadku krajiny, s ktorou má zmluva najužšiu väzbu nastupuje ako posledná možnosť vtedy, ak nie je možné určiť plnenie charakteristické pre zmluvu a nie je možné priradiť zmluvu pod niektorý typ zmlúv vymedzených v čl.4 ods. 1 Nariadenia. Zároveň sa však test najužšej väzby uplatní v zmysle tzv. „únikovej klauzuly“ vyjadrenej v čl. 4 ods. 3 aj v opačnej situácii, t.j. je možné priradiť zmluvu pod niektorý typ zmluvy vymedzený v čl.4 ods. 1, resp. je možné určiť charakteristické plnenie pre zmluvu (čl.4 ods. 2), ale predmetná zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, ako je krajina určená podľa čl. 4 ods. 1 alebo 2 Nariadenia.[13]

Pri určovaní krajiny s najužšou väzbou budú v konkrétnom prípade brané do úvahy viaceré faktory. Najmä miesto obvyklého pobytu strán, miesto podnikania, miesto vyjednávania, miesto uzatvárania a plnenia zmluvy, jazyk zmluvy.[14]

Okrem toho je potrebné skúmať, či neexistuje iná zmluva alebo zmluvy, s ktorými má predmetná zmluva veľmi úzku väzbu.[15] Uvedené môže byť relevantné predovšetkým pri komplikovanejších medzinárodných transakciách, kde strany uzavrú viacero zmlúv. Napríklad hlavná zmluva upravujúca základné otázky spolupráce (joint venture) neobsahuje licenčné

[13] Čl. 4 ods. 3 Nariadenia: “*Ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, než je krajina uvedená v odseku 1 alebo 2[článku 4], uplatní sa právny poriadok tejto inej krajiny.“*

[14] MAGNUS, Ulrich. Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice. In: FERRARI, Franco and LEIBLE, Stefan. *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 27-50. ISBN 978-3-86653-115-4. S.49.

dojednania, ale dôjde k uzavretiu osobitnej licenčnej dohody, ktorá neobsahuje voľbu práva. V takomto prípade je zrejmé, že licenčná zmluva ako zmluva vedľajšia bude mať úzku väzbu so základnou zmluvou.

Najvýznamnejšie faktory pri posudzovaní ťažiska činnosti zmluvy budú:

a) obvyklý pobyt poskytovateľa licencie

Argumentom v prospech uplatnenia uvedeného ukazovateľa je miesto vzniku práva (neplatí však ak poskytovateľ licencie poskytuje ďalej sublicenciu alebo keď boli práva priemyselného vlastníctva na poskytovateľa licencie prevedené vynálezcom alebo tvorcom).

Naopak, argumentom proti je, že napríklad nadnárodné spoločnosti často sústreďujú riadenie svojich celosvetových práv duševného vlastníctva do dcérskej spoločnosti a táto môže sídliť v krajine nemajúcej žiadnu spojitosť so vznikom samotného práva duševného vlastníctva, napr. v daňovom raji. Takýto prípad v minulosti posudzoval rakúsky Najvyšší súd vo veci *Stefanel, v* ktorom odmietol ako rozhodné právo právny poriadok Panenských ostrovov, kde sídlila spoločnosť spravujúca práva duševného vlastníctva.[16]

b) obvyklý pobyt nadobúdateľa licencie

Tento prístup zvolil napríklad rakúsky zákon o medzinárodnom práve súkromnom, avšak iba ak bola licencia udelená poskytovateľom pre viaceré krajiny.[17]

Argument pre použitie práva krajiny pobytu nadobúdateľa licencie je značne závislý na skutočnosti, že nadobúdateľ licencie využíva licenciu v krajine svojho pobytu, resp. sídla. Ak by využíval licenciu v tretej krajine,

---

[15] Podľa bodu 21 preambuly Nariadenia: "*V prípade absencie voľby, ak rozhodné právo nemožno určiť buď na základe skutočnosti, že zmluvu nemožno zaradiť do jedného z vymedzených typov, alebo na základe právneho poriadku krajiny obvyklého pobytu strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu, na zmluvu by sa mal vzťahovať právny poriadok krajiny, s ktorou má najužšiu väzbu. S cieľom určiť túto krajinu by sa malo okrem iného vziať do úvahy, či predmetná zmluva má veľmi úzku väzbu s inou zmluvou alebo zmluvami.*" Rovnako aj pri aplikácii „únikovej klauzuly", kedy podľa bodu 20 preambuly Nariadenia: *"Ak má zmluva zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, ako je uvedená v článku 4 ods. 1 alebo 2, „úniková klauzula" by mala ustanoviť, že by sa mal uplatniť právny poriadok tejto inej krajiny. S cieľom určiť túto krajinu by sa malo okrem iného vziať do úvahy, či predmetná zmluva má veľmi úzku väzbu s inou zmluvou alebo zmluvami."*

[16] Rozsudok z 5.5.1987. In: FAWCETT, James, TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2. vydanie. New York: Oxford University Press, 2011, 986 s. ISBN 978-0-19-955658-8. S.770.

[17] Ibid, s. 770.

ťažisko licenčnej zmluvy by bolo v krajine využitia licencie a nie pobytu, sídla nadobúdateľa licencie.

c) krajina ochrany práva duševného vlastníctva

Vo väčšine prípadov sa pri určovaní krajiny s najužšou väzbou k zmluve javí ako najvhodnejší faktor krajina ochrany práva. Argumentom pre je, že právo duševného vlastníctva je obmedzené na určité územie, a to konkrétne na územie toho štátu, ktorý právu poskytuje ochranu, pričom zároveň v tomto štáte dochádza aj k využitiu práva. A ťažiskom licenčnej zmluvy je využitie práva.

Ako ďalší argument pre sa uvádza, že krajina ochrany práva býva často rovnaká, ako krajina nadobúdateľa licencie.[18] Uplatňovanie práva krajiny ochrany môže spôsobovať komplikácie, ak poskytovateľ udelí licenciu pre územie viacerých krajín, čo by malo za následok použitie právnych poriadkov viacerých krajín.

Krajina ochrany práva, v ktorej dochádza k využitiu práva, by zrejme nepredstavovala najužšiu väzbu s licenčnou zmluvou vtedy, ak majú poskytovateľ a aj nadobúdateľ licencie pobyt, resp. sídlo v tej istej krajine, ale krajinou využitia práva na základe licenčnej zmluvy je iná odlišná krajina. V tomto prípade bude zrejme predstavovať najužšiu väzbu štát pobytu, resp. sídla oboch zmluvných strán.

Rovnako by krajina ochrany práva zrejme nepredstavovala najužšiu väzbu s licenčnou zmluvou v prípade, ak je ťažisko zmluvného vzťahu vyslovene na strane poskytovateľa licencie. Využitie práva nepredstavuje ťažisko zmluvy ak má napríklad poskytovateľ licencie podľa zmluvy povinnosť neustále rozvíjať licencované technológie alebo nepretržite poskytovať nadobúdateľovi know-how. Rozhodným právom tu bude preto krajina poskytovateľa licencie.

3. ZÁVER

Článok 4 Nariadenia stanovuje pravidlá pre určenie rozhodného práva medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva, ak nedošlo k voľbe práva zmluvnými stranami. Ich použitie však môže byť pomerne zložité, pretože medzinárodné licenčné zmluvy nepredstavujú

[18] Ibid, s. 772.

rovnorodú skupinu akými sú napríklad zmluvy o predaji tovaru, naopak ich obsah býva veľmi rôznorodý.

Ustanovenie čl.4 ods. 1 Nariadenia stanovujúceho rozhodné právo pre určité vymedzené typy zmlúv bude využiteľné málokedy, keďže neobsahuje osobitnú kategóriu licenčných zmlúv. Spomedzi zmlúv vymedzených v čl.4 ods. 1 budú najčastejšie použiteľné najmä pravidlá pre zmluvu o franšíze a distribučnú zmluvu. Ak bude možné charakterizovať predmetnú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu licenčné dojednania ako zmluvu o franšíze, resp. distribučnú zmluvu, uplatnia sa pravidlá stanovené v čl.4 ods. 1.

Podobne bude zrejme málo využiteľné aj pravidlo založené na určení rozhodného práva podľa plnenia charakteristického pre zmluvu (čl.4 ods.2) vzhľadom na skutočnosť, že pokiaľ ide o určenie práv a povinností, bývajú medzinárodné licenčné zmluvy značne komplikované. Určenie plnenia charakteristického pre zmluvu bude preto vždy závisieť od konkrétnej licenčnej zmluvy a spravidla bude v prípade väčšiny zmlúv vzhľadom na ich zložitosť úplne nemožné.

Najčastejšie sa na medzinárodné licenčné zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva v praxi podľa názoru autora uplatní pravidlo najužšej väzby (čl. 4 ods.4 Nariadenia), t.j. zmluva sa bude riadiť právnym poriadkom krajiny, s ktorou má najužšiu väzbu. Touto bude vo všeobecnosti krajina ochrany priemyselného práva (*lex loci protectionis*).

4. LITERATURA A DALŠÍ POUŽITÉ ZDROJE

[1] DE MIGUEL ASENSIO, Pedro. The Law Governing Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Law Analysis). In DE WERRA, Jacques. *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2013, 499 s. ISBN 9781849804400.

[2] FAWCETT, James, TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2. vydanie. New York: Oxford University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-19-955658-8.

[3] MAGNUS, Ulrich. Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice. In: FERRARI, Franco and LEIBLE, Stefan. *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 27-50. ISBN 978-3-86653-115-4.

[4] NISHANI, Yuko. Contracts Concerning Intellectual Property Rights. In: FERRARI, Franco and LEIBLE, Stefan. *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 51-84. ISBN 978-3-86653-115-4.

[5] TANG, Zhen Sophia. Law Applicable in the Absence of Choice - The New Article 4 of the Rome I Regulation. *The Modern Law Review*. 2008, roč. 71, č. 5, s. 785-800. ISSN 0026-7961

[6] TORREMANS, Paul. Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation. *Journal of Private International Law*. 2008, roč. 4, č. 3, s. 397- 420. ISSN 17441048

[7] ROZEHNALOVÁ, Nadežda. *Právo mezinárodního obchodu*. 3. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2010, 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5.

[8] CLIP, Comments on the European Commission´s Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) of 15 December 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs´Draft Report on the Proposal of 22 August 2006, 4 January 2007. [citované 25.4. 2014]. Dostupné na http://www.ivir.nl/publications/eechoud/Clip_Rome_I_Comment.pdf

[9] GUILIANO, M., LAGARDE, P. Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations. Official Journal C 282, 31/10/1980, p. 0001 –0050. [citované 25.4. 2014]. Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031%2801%29:EN:HTML

[10] Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst, rozsudok Súdneho dvora z 23.4. 2009, vec C-533/07. [citované 25. 4. 2014]. Dostupné na http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=77990&doclang=SK