

<https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-2>

OBHAJITELNOST SOFTWAREVÝCH PATENTŮ

FRANTIŠEK KASL¹

ABSTRAKT

Příspěvek je věnován právní úpravě softwarových patentů v evropském a americkém prostředí. S přihlédnutím ke specifickým vlastnostem softwaru je porovnávána autorskoprávní a patentová ochrana. Dále je analyzována vhodnost softwaru jako patentovatelného vynálezu a to s přihlédnutím k vývoji pojetí, přípustnosti a vymezení softwarových patentů v Evropě a ve Spojených státech. Hlavní část článku je věnována třem příkladům alternativního užití softwarových patentů, které jsou značně rozšířené a na kterých je diskutována role a význam, jaký mají softwarové patenty při praktickém využití.

KLÍČOVÁ SLOVA

Softwarový patent, patentové právo, software

ABSTRACT

The contribution is focused on the legal framework of software patents in the European and in the American environment. Taking into regard the specific features of software, the copyright and the patent protection is compared. Furthermore the suitability of software as patentable invention is analyzed, with the development of the concept, permissibility and definition of software patents in Europe and in the United States being considered. The main part of the article is dedicated to three examples of alternative use of software patents, which are rather widespread and which offer an opportunity for discussion of the role and significance that the software patents have in practical use.

¹ Mgr. Ing. František Kasl je prezenčním doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kontaktní e-mail je frantisek.kasl@mail.muni.cz.

KEYWORDS

Software Patent, Patent Law, Software

1. ÚVOD

Software se v posledních desetiletích vyvinul v jeden z klíčových produktů, okolo kterého vzniklo zcela nové a stále sílící odvětví, a jehož využití zasahuje do fungování v podstatě všech složek hospodářské i společenské činnosti.² Postavení softwaru jako předmětu ochrany duševního vlastnictví je značně specifické, jelikož se svými parametry pohybuje na pomezí předmětu autorskoprávní ochrany jako specifické literární dílo a patentové ochrany jako vynález s průmyslovým využitím. I proto byla, a do určité míry zůstává, především ve Spojených státech amerických a v Evropě, desetiletí trvající debata ohledně přípustnosti softwarových patentů a jejich ohraničení. Tato debata je pak úzce spojena s považováním přínosů a nevhod patentové ochrany pro tento druh produktu.

2. SOFTWAREVÝ PATENT

Samotné pojetí, co je to software, tvoří do určité míry součást argumentu. Jeho základem je binární strojový kód, ve kterém jsou zaznamenána algoritmická a matematická pravidla pro dosažení stanoveného výsledku.³ V této podobě však se softwarovým programem do kontaktu zpravidla nepřichází ani jeho tvůrci. Tato základní struktura je totiž tvořena za pomoci programovacích jazyků, které přidávají programu novou dimenzi, jakožto výsledku kreativní tvůrčí činnosti programátora.⁴ Třetí rovinou je pak samotná funkce a uplatnění programu, který často stojí za základními funk-

² Dle slov Raimunda Lutze, viceprezidenta Evropského patentového úřadu, se software rychle rozšiřuje do většiny tradičních technologických odvětví. Nedávné studie pak implikují, že přibližně 40% všech vynálezů s implementovaným softwarem bude v oblasti medicínských technologií. Viz HAFNER, Frank; KÖRBLER, Günther. India and Europe explore the impact of Industry 4.0 on the patent system. Conference report. In: [online]. Mnichov: European Patent Office, 2017. str. 5.

³ Skutečnost, že software je ve své podstatě algoritmem, či matematickým vzorcem byla v průběhu debaty opakovaně užívána jako argument proti jeho patentovatelnosti. Viz JUNGER, Peter D. Manuscript: You Can't Patent Software: Patenting Software Is Wrong. *Case Western Law Review*. 2008, roč. 2007–2008, č. 58. str. 336 a násl.

cemi nejrůznějších zařízení běžné potřeby. Zde pak vstupuje do hry tržní složka, tedy zohlednění investic do vývoje, vzniku a údržby konkrétního softwarového produktu a příjmy z jeho distribuce a komerčního využití.⁵ Tyto různé roviny vnímání softwaru přispěly ke složitosti otázky ohledně jeho duševněprávní ochrany, jelikož z pohledu prvně zmíněného se jedná o mechanické vyjádření abstraktních myšlenek, které by nemělo požívat patentové a zřejmě ani autorskoprávní ochrany, z pohledu tvůrčí činnosti programátora se pak jedná o formu literárního díla, kterému je na místě udělit autorskoprávní ochranu a z pohledu komerčního a inovačního se nabízí aplikace patentové ochrany.

Patentová a autorskoprávní ochrana softwaru se v jisté míře překrývají, ve své podstatě však chrání jiný aspekt tvůrčí činnosti. Autorskoprávní ochrana směřuje k ochraně před neoprávněným doslovným kopírováním zdrojového kódu v daném programovacím jazyce, nechrání ale už principy, postupy a výsledné funkce, kterých je tímto programem dosaženo.⁶ Patentová ochrana je naproti tomu cílena na zajištění dočasného monopolního postavení, skrze které je vynálezci poskytován prostor pro generování zisku jako kompenzace za náklady na vývoj a výzkum vynálezu.⁷ Patentová ochrana tedy pokrývá i projevy a inovativní složky na úrovni strojového kódu a k narušení patentu tak může dojít nejen reverzním inženýrstvím, ale i v případě, kdy programátor nezávisle vyvine software, který funguje na

⁴ Směrodatná pro podobu a funkce programu totiž není jen samotná volba programovacího jazyka, ale též konkrétní postup vyjádření a struktury příkazů, které často obsahují specifický rukopis daného programátora. Tato kreativní složka pak představuje významný podklad pro autorskoprávní ochranu vyjádření programového kódu jako literárního díla. Viz SHAEFFER, John. Software as Text. *Santa Clara High Technology Law Journal*. 2016, roč. 33, č. 3. str. 345-347.

⁵ Podnikatelský úhel pohledu stojí v převážné míře za prosazováním podpory zavedení či udržení institutu softwarových patentů, jelikož patent je primárně nástrojem uměle vytvořeného dlíhého tržního monopolu, který má jeho držitelé zajistit ziskovou prémii jako kompenzaci za vynaložené úsilí a investice do jeho vytvoření a jeho zpřístupnění zbytku společnosti. Viz ENGELFRIET, Arnoud. The mess that is the European software patent. *The IPKat* [online]. 28. říjen 2012 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://ipkitten.blogspot.cz/2012/10/the-mess-that-is-european-software.html>

⁶ GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8. str. 110.

⁷ MORRIS, Roberta J. Anatomy of a patent. In: GOLDSTEIN, Avery N. (ed.) *Patent Laws for Scientists and Engineers*. Boca Raton: CRC Press, 2005. str. 12-13.

bázi stejných postupů a má shodné funkce. Tento prvek patentové ochrany softwaru je problematický především s ohledem na dále zmíněnou ne snadnost přesného ohraničení jednotlivých softwarových vynálezů. Může tak zásadně ovlivňovat rozmanitost inovací, pokud umožní držitelům klíčových softwarových patentů omezovat vznik konkurenčních softwarových produktů, čímž mohou být negativně ovlivněny zvláště malé a střední podniky hlásící se k hnutí pro otevřený software (*open software movement*).^{8,9}

Podstatným parametrem při srovnání patentové a autorskoprávní ochrany je také proces nabytí právní ochrany. V režimu autorského práva je dílo chráněno od okamžiku vzniku bez dalšího, zatímco udělení patentové ochrany předchází komplexní, nákladný a často zdoluhavý proces, ve kterém je posuzováno naplnění požadavků patentovatelnosti vynálezu.¹⁰ Především časový aspekt může hrát při rozhodování vývojářů o patentové přihlášce významnou roli, jelikož tržní hodnota softwarových produktů je vázána na jejich novost a často poměrně brzy výrazně klesá.¹¹ Krátký produktový cyklus softwaru a dynamika tržního odvětví pak neumožňují adekvátní kapitalizaci na patentovém monopolu.¹²

⁸ Hnutí pro otevřený software je založené na myšlence, že software by měl být volně použitelný bez omezení duševněprávní ochranou. Klasický případ otevřeného software je operační systém Linux, který je rozšířen nejen mezi koncovými uživateli, ale funguje na něm řada i internetových serverů. Viz ENGELFRIET, Arnoud. The mess that is the European software patent. *The IPKat* [online]. 28. říjen 2012 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://ipkitten.blogspot.cz/2012/10/the-mess-that-is-european-software.html>

⁹ Tento citelný zásah do fungování odvětví odvracejí patenty označené za zásadní pro aplikaci standardů odvětví (*standard-essential patents* nebo také *SEP*), které jsou jejich držitelé zavázáni licencovat za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek (*fair, reasonable and non-discriminatory licence* nebo také *FRAND*). V praxi však opakovaně dochází ke sporům ohledně řádného dodržování těchto závazků. Viz COMPETITION DIRECTORATE GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. *Competition policy brief: Standard essential patents* [online]. Evropská komise, 2014 [vid. 3. červenec 2017]. Occasional Discussion Papers, 8.

¹⁰ MORRIS, Roberta J. Anatomy of a patent. In: GOLDSTEIN, Avery N. (ed.) *Patent Laws for Scientists and Engineers*. Boca Raton: CRC Press, 2005. str. 22-25.

¹¹ GOLDMAN, Eric. *Fixing Software Patents* [online]. B.m.: Santa Clara Law Digital Commons. 1. leden 2013. str. 2; CASS, Ronald A. Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigants, Patent Quality, and Software. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*. 2015, roč. 2015, č. 16. str. 50.

Zdlouhavost procesu udělení softwarového patentu je částečně spojena s jeho další problematickou rovinou a to nejasným právním i patentovým vymezením. Povaha software se, jak výše naznačeno, vymyká tradičnímu pojetí vynálezu. Nadto je pokrok v oblasti softwaru obvykle spíše pozvolný s tím, že dochází ke změnám v posloupnosti a kombinaci prvků, namísto skutečně průlomových řešení měnících základní postupy.¹³ Skutečně technologicky novátorská řešení jsou tedy u softwaru poměrně vzácná.¹⁴

3. PRÁVNÍ VYMEZENÍ SOFTWARE PATENTU

Vzhledem k problematickému uchopení povahy softwaru, a také zásadní proměně jeho ekonomické role ve společnosti v rámci desetiletí trvající debaty o přípustnosti jeho patentovatelnosti, se jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických, vytvořila velmi složitá linie judikaturních rozhodnutí,¹⁵ která střídavě připouštěla či omezovala softwarové patenty ve snaze vymezit optimální okruh inovativních produktů, jejichž ochranou je dosahováno rovnováhy mezi protichůdnými zájmy dotčených skupin a zároveň maximalizována podpora inovací a dalšího rozvoje odvětví.

¹² GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8. str. 102.

¹³ CHAO, Bernard. Finding the Point of Novelty in Software Patents. *Berkeley Technology Law Journal*. 2013, roč. 2013, č. 28. str. 1217.

¹⁴ GOLDMAN, Eric. *Fixing Software Patents* [online]. B.m.: Santa Clara Law Digital Commons. 1. leden 2013. str. 4.

¹⁵ V Evropě ze strany Evropského patentového úřadu (EPO) v rámci režimu Evropské patentové úmluvy z roku 1973 (EPC) v kombinaci s doposud neúspěšnými snahami orgánů Evropské unie o harmonizaci v režimu evropského práva. Blíže viz ENGELFRIET, Arnoud. The mess that is the European software patent. *The IPKat* [online]. 28. říjen 2012 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://ipkitten.blogspot.cz/2012/10/the-mess-that-is-european-software.html>. V kontextu amerického právního vývoje této otázky měla pak rozhodující vliv rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu. Základ přístupu k softwarovým patentům vytvořila rozhodnutí ve věcech *Gottschalk v. Benson*, *Diamond v. Diehr* a *Parker v. Flook*, následný judikaturní vývoj ve věcech *Alappat*, *State Street*, *Bilski*, *Mayo*, *Alice* a *DDR Holdings* však zásadně změnil poměrně vstřícný přístup amerických soudů k tomuto institutu a zásadně sblížil americké a evropské vnímání. Blíže viz JUNGER, Peter D. Manuscript: You Can't Patent Software: Patenting Software Is Wrong. *Case Western Law Review*. 2008, roč. 2007–2008, č. 58. a MARINO, Fabio E.; NGUYEN, Teri H. P. From *Alappat* to *Alice*: The Evolution of Software Patents. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2017, roč. 2017, č. 9.

V americkém prostředí dlouhodobě převažoval relativně otevřený přístup k udělování ryzích softwarových patentů, což vedlo ke značnému rozšíření tohoto institutu a krystalizaci různých forem alternativního užití, z nichž některé jsou blíže rozebrány níže. Evropský postoj k udělování softwarových patentů je oproti tomu dlouhodobě výrazně striktnější a postavený na odlišné metodě posouzení, která v zásadě připouští patent na software, pouze pokud jde o součást technického řešení hardwarového vynálezu.¹⁶ Situace je dále komplikována tím, že patentové právo v evropském prostoru nemá zcela jednotnou podobu, ale vytváří složitý soubor fragmentovaných národních režimů,¹⁷ které se dosud nepodařilo efektivně sjednotit.¹⁸ Důsledkem této rozdrobenosti je o to složitější obecný právní výklad

¹⁶ Hlavním směrodatným výkladem pro patenty v Evropě jsou rozhodnutí EPO, která se vztahují k určení patentovatelnosti dle EPC. Klíčový je pak výklad článku 52 odst. 2 a 3 EPC, dle kterého jsou z patentovatelnosti vyloučeny ryze softwarové vynálezy. Rozhodovací praxe EPO však připouští patenty pro vynálezy realizované počítačem s dostatečně technickou povahou a řešící technický problém. Pro podrobný popis včetně relevantních rozhodnutí viz STEINBRENER, Stefan V. Patentable subject matter under Article 52(2) and (3) EPC: a whitelist of positive cases from the EPO Boards of Appeal - Part 1. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2017, roč. 2017.

¹⁷ V současné době jsou patenty v Evropě udílány na národní úrovni. EPC pouze vytváří režim, na základě kterého se sjednocuje proces posouzení v rámci řízení o udělení patentu pro patenty v několika zemích najednou, které přistoupily k EPC, a to skrze EPO. Tyto patenty však po udělení podléhají národnímu právu a národní soudy tedy o jejich platnosti mohou rozhodnout odlišně. Pro více informací viz např. SINGER, Margarete; STAUDER, Dieter, eds. *The European Patent Convention: A Commentary*. 3. vyd. B.m.: Carl Heymanns Verlag, 2003.

¹⁸ Poté, co selhaly před více jak deseti lety snahy o prosazení směrnice o jednotném evropském patentu, je v současné době v rámci Evropské unie v procesu zavedení patentového balíčku, který má přinést jednotnou patentovou ochranu a Jednotný patentový soud. V tomto roce byl proces ratifikace již velmi blízko úspěchu, avšak překážkou je v současné době ústavní stížnost podaná před podpisem ratifikace německým prezidentem ke Spolkovému ústavnímu soudu v Německu a také nedokončená implementace související legislativy ve Spojeném království. O ústavní stížnosti v Německu viz Progress on the Unified Patent Court Project – 21 September 2017 | UPC. *Unified Patent Court* [online]. 2017 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: <https://www.unified-patent-court.org/news/progress-unified-patent-court-project-21-september-2017>. O situaci ve Spojeném království viz RICHARDSON, Mark. The UK's path to ratifying the UPC Agreement. *IPcopy* [online]. 2016 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: <https://ipcopy.wordpress.com/2016/12/13/the-uks-path-to-ratifying-the-upc/>. Pro celkový přehled stavu dohody viz EUROPEAN COUNCIL; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court (UPC). *Ratification Details* [online]. 2017 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>

přípustnosti softwarového patentu v Evropě, což přispívá ke značné nejistotě ohledně ekonomické hodnoty patentové ochrany softwarových produktů a omezené míře jejich užívání.

Obtížné vymezení a ohraničení konkrétního softwarového patentu ve spojení se specifiky vývoje softwaru a dynamikou softwarového odvětví pak otevírají koncepční otázky o samotné vhodnosti patentové ochrany pro tento druh výsledku tvůrčí činnosti. Jak vyplývá z již zmíněného, tato problematika má mnoho rovin. Tento příspěvek míří pouze na její úzký výsek, když diskutuje tři vybrané formy alternativního užití, na kterých lze dle názoru autora dobře poměřovat roli a význam praktické využitelnosti softwarových patentů.

4. SOFTWAREOVÝ PATENT JAKO SIGNÁL PRO INVESTORA

Patenty jsou vnímány jako podnět k inovaci tím, že poskytují jejich držitelům dočasné monopolní postavení výměnou za zveřejnění informace o jeho vynálezu. V prostředí softwarového odvětví se však zdá, že patenty tuto roli zcela neplní.¹⁹ Pokrok v softwaru je natolik překotný, že neumožňuje držitelům patentu náležitě těžit ze svého monopolního postavení, které si skrze něj zajišťuje. Proces udělení patentu se pohybuje v řádu let, což je často i délka produktového cyklu softwaru na uživatelských přístrojích.²⁰ Patentové přihlášky jsou tudíž spíše nástrojem pro odlišení produktů a boj o tržní segmenty mezi klíčovými hráči odvětví, kteří je užívají pro účely vzájemného licencování a ochranu know-how, než pro prosazení nových inovativních podniků na tomto poli.²¹

Softwarové patenty ale nachází alternativní uplatnění jako signál pro investora o vysokém investičním potenciálu vývojářského start-upu. U těchto

¹⁹ COTTLE, Catherine M.; GREENSPOON, Robert P. Don't Assume a Can Opener: Confronting Patent Economic Theories with Licensing and Enforcement Reality. *Columbia Science & Technology Law Review*. 2011, roč. 2011, č. 12. str. 209.

²⁰ GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8. str. 102.

²¹ MANN, Ronald J. Do Patent Facilitate Financing in the Software Industry? *Texas Law Review*. 2005, roč. 2005, č. 83. str. 986.

podniků je totiž držení softwarových patentů spíše výjimkou.²² Jejich přítomnost tak poskytuje investorovi, který není často schopen adekvátně posoudit inovativnost konkrétního řešení, hodnotnou informaci ve formě, se kterou je následně schopen snáze pracovat. Významným signálem o potenciálu inovace v podobě patentu může být také množství citací tohoto patentu v dalších patentových přihláškách.²³ Investoři mají větší zájem o určení výnosu z inovace, než o vymezení a měření míry inovace.²⁴ Hledají proto ukazatele, které jim umožní posoudit a porovnat potenciál různých investičních příležitostí z finančního hlediska.

Patenty slouží jako vhodný investiční signál, jelikož jsou nákladné na získání, ověřitelné a snadno přístupné.²⁵ Racionální podnikatel nebude investovat do nákladného procesu udělení patentu, pokud za tímto krokem nebude vnímat dostatečně silný benefit, kterého nedosáhne skrze jinou formu ochrany, jako je např. obchodní tajemství.²⁶ V tomto směru mohou tedy softwarové patenty sloužit jako prostředek komunikace inovativního potenciálu start-upu vůči investorům. V samotném držení patentů podnikem ovšem nelze shledávat dostatečně směrodatnou informaci o jeho potenciálu a je otázkou, zda právě držení softwarových patentů je s ohledem na náročnost a neurčitost patentového řízení efektivní cestou, jak signalizovat investorům dobrý potenciál návratnosti jejich investice.

5. SOFTWARE PATENTY V RUKOU PATENTOVÝCH TROLLŮ

Určité tržní subjekty, především ve Spojených státech, založily svůj podnikatelský model na využívání zvláštního postavení, které jim patentová

²² MANN, Ronald J.; SAGER, Thomas W. Patents, Venture Capital, and Software Startups. *Research Policy*. 2007, roč. 2007, č. 36. str. 193.

²³ LONG, Clarissa. Patent Signals. *University of Chicago Law Review*. 2002, roč. 2002, č. 69. str. 652.

²⁴ BESSEN, James; FORD, Jennifer; MEUER, Michael J. The Private and Social Costs of Patents Trolls. *Regulation*. 2012, roč. 2011–2012, č. 34. str. 26.

²⁵ HAEUSSLER, Carolin; HARHOFF, Dietmar; MUELLER, Elisabeth. *To Be Financed or Not... – The Role of Patents for Venture Capital Financing: Discussion Paper No. 09-003*. B.m.: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. 2009. str. 22.

²⁶ GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8. str. 106.

ochrana poskytuje, bez toho, aby zároveň investovaly do výzkumu či vyráběly produkty za využití těchto patentů. Pro tyto subjekty, které jsou často označovány jako patentoví trollové, jsou patenty nástrojem pro vytváření zisku skrze licencování jimi držných patentů, či formou soudních sporů o narušení patentové ochrany.²⁷ V prvně zmíněné činnosti lze sledovat pozitivní působení na inovace, jelikož akumulováním patentů od subjektů zaměřených na výzkum a vývoj a jejich následným licencováním subjektům, které je využívají ve výrobě, plní roli zprostředkovatele, čímž je zefektivňováno fungování trhu inovací.²⁸ Subjekty, které shromažďují patenty pro jiné účely, než pro jejich využití ve výrobě, jsou v dobré pozici pro odborné posouzení hodnoty jednotlivých patentů, jelikož se k tomuto oceňování váže jejich hlavní podnikatelská činnost a disponují adekvátní sítí obchodních kontaktů, které jim umožní co nejvýhodnější následné licencování odkoupeného patentu.²⁹ Díky tomu je usnadněn transfer technologií a efektivnější kompenzace inovátorů za jejich inovace zvyšuje motivaci k dalšímu výzkumu. Vzhledem k potřebě následného zpeněžení lze také očekávat tendenci k odkupu patentů, které mají široké použití a tedy velký potenciál být dále licencovány, čímž je podporován společensky přínosný vývoj a výzkum.³⁰

Tato pozitivní role je však především v prostředí amerického právního systému významně upozaděna negativním vlivem druhé výše zmíněné činnosti, tedy zpeněžování držných patentů skrze vyvolávání soudních sporů pro jejich porušení. V tomto směru dochází ze strany patentových trollů k narušení rovnováhy odvětví tím, že s jejich nároky vůči vývojářům stojí ve výrazně silnější vyjednávací pozici, především pak vůči malým a středním podnikům. Nárokům ze strany patentového trolla se podnik nadto, na rozdíl od případných nároků konkurenta, nemůže bránit proti-

²⁷ GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8. str. 113-114.

²⁸ LEMLEY, Mark A.; MELAMED, A. Douglas. Missing the Forest for the Trolls. *Columbia Law Review*. 2013, roč. 2013, č. 113. str. 2124.

²⁹ CHIEN, Colleen. From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System. *Hastings Law Journal*. 2010, roč. 2010, č. 62. str. 315.

³⁰ GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8. str. 116.

návrhem, jelikož na rozdíl od něj patentový troll nevyužívá patenty a tím mu nevzniká riziko nákladů spojených s nucenou změnou výrobní technologie.³¹ Zároveň je pro výrobce často výhodnější přistoupit na dohodu o mimosoudním vyrovnání, než financovat zdlouhavý patentový spor s nejistým výsledkem.³²

Za rozšířením praktik patentových trollů stály ve Spojených státech mimo specifika tamějšího trhu a donedávna značně otevřeného přístupu k udělování softwarových patentů³³ také parametry procesní úpravy, které omezovaly přenos nákladů právního zastoupení na prohravší stranu bezdůvodné žaloby,³⁴ či umožňovaly *forum shopping* pro patentové spory.³⁵ Za těchto podmínek představovaly softwarové patenty téměř ideální nástroj pro patentové trolly. Jelikož nejasnost, složitost a nákladnost patentování softwarových inovací představuje překážku především pro malé podniky a start-upy, staly se tyto častým terčem nároků patentových trollů.³⁶ Vzniklá situace vedla k vytvoření určité formy bariéry vstupu do odvětví, jelikož investoři mají obecně averzi k účasti na společnostech, které se potýkají

³¹ CHIEN, Colleen. Startups and Patent Trolls. *Stanford Technology Law Review*. 2014, roč. 2014, č. 17. str. 461.

³² CASS, Ronald A. Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigants, Patent Quality, and Software. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*. 2015, roč. 2015, č. 16. str. 37-39.

³³ Ke změně v přístupu přispělo především zavedení dvoustupňového testu v rozhodnutí *Alice*, *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, 134 S. Ct. 2347 (2014) a navazující judikatury. Pro více viz např. MARINO, Fabio E.; NGUYEN, Teri H. P. From Alappat to Alice: The Evolution of Software Patents. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2017, roč. 2017, č. 9. ; MOLDOVANYI, Matthew. Alice: The Status Quo or Total Chaos? *Journal of Law, Technology & the Internet*. 2016, roč. 2016, č. 7. Další vzhled do problematiky současné úpravy softwarových patentů ve Spojených státech přináší rozhodnutí ve věci *Amdocs v. Openet*, *Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom Inc. et. al.*, No. 2015-1180 (Fed. Cir. Nov. 1, 2016), blíže viz ABRAHAM, Ebby. *Amdocs v. Openet: Opening a Software Rift in Alice's Wonderland*. *Intellectual Property & Technology Law Journal*. 2017, roč. 29, č. 3.

³⁴ Pro více o změně v této tendenci viz FISHER, Daniel. Patent Trolls Face Higher Risks As Supreme Court Loosens Fee-Shifting Rule. *Forber* [online]. 2014 [vid. 3. červenec 2017].

³⁵ V tomto směru došlo ke změně judikatury velmi nedávno a důsledky jsou stále předmětem diskusí. Viz např. QUINN, Gene. Industry reaction to SCOTUS patent venue decision in *TC Heartland v. Kraft Food Group*. *IPWatchdog* [online]. 22. květen 2017 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/22/industry-reaction-scotus-patent-venue-decision-tc-heartland-v-kraft-food-group/id=83518/>

³⁶ KARAKASHIAN, Sona. A Software Patent War: The Effects of Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship. *Hastings Business Law Journal*. 2015, roč. 2015, č. 11. str. 121.

s patentovým sporem.³⁷ Důsledkem je pak omezení diverzity inovací a vznik přidaných nákladů na inovace, jelikož výzkum a vývoj softwaru aktivními subjekty je brzděn či narušován rizikem potenciálních patentových sporů.³⁸

6. SOFTWAREOVÝ PATENT JAKO NÁSTROJ KONKURENČNÍHO BOJE

Riziko patentových sporů nepřichází pouze od výrobně neaktivních patentových trollů, ale stalo se i nástrojem hospodářské soutěže. Nejzřetelnějším příkladem byly tzv. „války výrobců chytrých telefonů“ (*smartphone wars*). Jelikož se chytré telefony skládají z mnoha tisíců technologických prvků, které mohou být předmětem patentové ochrany,³⁹ a mezi nimiž software hraje často nezastupitelnou úlohu, provázela rozmach chytrých telefonů intenzivní snaha o akumulaci patentových portfolií jejich hlavními výrobci. Následkem byl spleťtý soubor vzájemných patentových sporů,⁴⁰ který v jistých instancích doznívá dodnes.⁴¹ Co více, s rozvojem tzv. „internetu věcí“ je možné, že se tato poměrování sbírek patentů rozšíří na mnohem širší spektrum produktů a zasáhne tak řadu dalších producentů.⁴²

Tyto závody v patentovém zbrojení lze do značné míry vnímat jako využití přípustného prostoru pro konkurenční boj, ve svém důsledku tudíž vedou k semi-tržnímu nalezení rovnováhy, která poskytne podmínky pro vzájemné udělení licencí (*cross-licensing*) ke klíčovým prvkům konkurenčních

³⁷ KARAKASHIAN, Sona. A Software Patent War: The Effects of Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship. *Hastings Business Law Journal*. 2015, roč. 2015, č. 11. str. 138.

³⁸ FELDMAN, Robin; LEMLEY, Mark A. *Does Patent Licensing Mean Innovation?* B.m.: Stanford Law & Economics Olin Working Paper No. 473. 2015

³⁹ CASS, Ronald A. Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigants, Patent Quality, and Software. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*. 2015, roč. 2015, č. 16. str. 3; MASNICK, Mike. There Are 250,000 Active Patents That Impact Smartphones; Representing One In Six Active Patents Today. *Techdirt* [online]. 2012 [vid. 3. červenec 2017].

⁴⁰ MASNICK, Mike. Meet The Patent Thicket: Who's Suing Who For Smartphone Patents. *Techdirt* [online]. 2010 [vid. 3. červenec 2017].

⁴¹ KASTRENAKES, Jacob. Qualcomm sues Apple suppliers amid global patent battle. *The Verge* [online]. 2017 [vid. 3. červenec 2017].

⁴² HO, Kenie. Internet of Things: Another Industry Patent War? *Finnegan* [online]. 2015 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=1031eb8f-a92a-4dca-9664-0e6169ae819a>

produktů a určení odpovídajícího směnného poměru. Softwarové patenty se tímto procesem mění z nároků na dílčí monopolní postavení v určitou formu směnné hodnoty, s jejíž pomocí lze dosáhnout na jinak nedostupné licence konkurence.⁴³

Využití softwarových patentů je v této formě blízké tradiční koncepci, jelikož zde dochází k jejich shromažďování výrobci ve snaze ochránit svůj produkt a zvýšit jeho kvalitu skrze inkorporaci prvků chráněných konkurencí. Tyto praktiky však mají i negativní vliv v podobě bariér vstupu do odvětví a posilování koncentrace tržního a inovačního podílu v oligopolistickém uskupení několika klíčových hráčů dostatečně silných pro akumulaci potřebného patentového portfolia. Zhodnocení přínosu těchto tendencí tedy leží na poměrování zlepšení produktů skrze vzájemné udělení licencí proti omezení přístupu k inovativním produktům kvůli zamezení vzniku nových konkurenčních soutěžitelů.⁴⁴

7. OBHAJITELNOST SOFTWAREVÝCH PATENTŮ

Výše popsané formy alternativních užití softwarových patentů jsou úzce vázány na právní režim tohoto institutu. Zmíněné úvahy vycházejí primárně z dostupných informací o využívání softwarových patentů ve Spojených státech, jelikož zde na rozdíl od Evropy existovalo a do určité míry přetrvává právní prostředí otevřené udělování patentů vázaných pouze na inovativní softwarové řešení bez nutné vázanosti na technický vynález.

Software představuje specifický předmět duševněprávní ochrany, pro který je možné, s ohledem na jeho rostoucí význam v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, uvažovat o aplikaci patentové úpravy jako nástroje pro ochranu investic a podporu inovací. Přitom je však na místě zohledňovat parametry, které jej odlišují od tradičních patentovatelných vynálezů. Především krátký produktový cyklus, složitost patentového procesu

⁴³ GRAHAM, Stuart J.H.; A KOL. High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008. *Berkeley Technology Law Journal*. 2009, roč. 2009, č. 24. str. 1300.

⁴⁴ Výsledný efekt se podle některých studií jeví spíše jako pozitivní. Viz SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh; STERN, Scott (eds.). *Innovation Policy and the Economy, Volume 1*. Cambridge: MIT Press, 2001, NBER Book Series Innovation Policy and the Economy. str. 126-130.

a obtížnost přesného vymezení hranic jednotlivých patentů odrazují malé a střední podniky od využívání tohoto institutu. Není s ním totiž v prostředí vysoce flexibilního softwarového odvětví snadné dosáhnout předpokládaných dodatečných výnosů skrze patentový monopol. Přesto se pro tento instrument dají nalézt alternativní využití, u kterých lze uvažovat o jeho přínosné roli.

Softwarový patent v držení start-upu může být indikátorem inovačního potenciálu, který je snadno rozeznatelný pro investory, kteří jinak jen obtížně porovnávají pravděpodobnost návratnosti u malých podniků bez dostatečné historie. S ohledem na neurčitou právní vymahatelnost a parametry procesu udělení patentu je však otázkou, zda tento signál je skutečně natolik směrodatný, aby v něm bylo možné shledávat významnou roli tohoto institutu, či zda se jedná spíše o vedlejší produkt jeho omezeného využívání malými a středními podniky v oboru vývoje softwaru.

Držení a využívání právních nástrojů spojených s patentovou ochranou může být také hlavní náplní podnikatelské činnosti, což vzhledem k příhodným podmínkám v rámci softwarových patentů vedlo především ve Spojených státech k rozšíření tzv. patentových trollů. Tyto podniky sice mohou na jednu stranu působit pozitivně na stanovení hodnoty jednotlivých patentů a distribuci licencí, v případně nevhodně nastaveného právní prostředí však jejich negativní působení značně převáží tyto přínosy. Hrozí totiž, že svou litigační činností budou nadměrně zatěžovat menší podniky, čímž bude vytvořena umělá bariéra vstupu a snižován celkový inovační potenciál.

Významným využitím softwarových patentů je jejich akumulace předními tržními hráči v rámci strategických soutěžních aktivit. Tato portfolia totiž následně nacházejí svá uplatnění při spletých patentových sporech, které tvoří podklad pro ujednání vzájemných licencí. Ačkoliv lze v tomto procesu vnímat přínosné překlenování mezi konkurenčními technologiemi, vedlejším negativním efektem jsou rostoucí požadavky na vstup do odvětví a koncentrace inovací v rámci malého okruhu klíčových hráčů na trhu.

Vzhledem k podobě institutu softwarového patentu v evropském právním prostředí se nabízí otázka, zda výše zmíněná alternativní využití

tohoto právního nástroje jsou argumenty pro širší pojetí softwarových patentů po vzoru americkém nebo naopak potvrzením vhodnosti striktního přístupu, který se k ryze softwarovým patentům vyvinul v evropském prostředí. Vzhledem k nedávnému vývoji ve Spojených státech na základě judikátů omezujících přípustnost patentovatelnosti čistě softwarových vynálezů bude do budoucna dobrým indikátorem, zda tato změna přinese benefity ve formě omezení bariér vstupu a snížení zatížení malých a středních podniků skrze patentové spory či zda převládnou negativní důsledky omezené dostupnosti tohoto instrumentu duševněprávní ochrany. Autor se kloní k názoru, že softwarový patent jako právní institut má při vhodném nastavení dostatečné odůvodnění, za velmi relevantní však v tomto směru shledává názor Richarda Posnera, dle kterého by vhodným postupem byla diferenciací režimu patentového práva s ohledem na různé předměty ochrany, tak jak lze vidět např. u autorského práva.⁴⁵

8. ZÁVĚR

Závěrem lze tedy zhodnotit, že tržní prostředí nachází pro softwarové patenty určité formy využití i přes jejich omezenou tradiční roli a složité právní vymezení. Výsledný přínos pro inovace, konkurenční tržní prostředí a uživatele pak silně záleží na adekvátním nastavení právního systému, podmínek udělení a procesu následného vymáhání nároků.

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

[1] ABRAHAM, Ebby. Amdocs v. Openet: Opening a Software Rift in Alice's Wonderland. *Intellectual Property & Technology Law Journal*. 2017, roč. 29, č. 3, s. 15–17. ISSN 1534-3618.

[2] BESSEN, James; FORD, Jennifer; MEUER, Michael J. The Private and Social Costs of Patents Trolls. *Regulation*. 2012, roč. 2011–2012, č. 34.

[3] CASS, Ronald A. Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigants, Patent Quality, and Software. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*. 2015, roč. 2015, č. 16, s. 1–61. ISSN 1552-9541.

⁴⁵ ROSATI, Eleonora. Should patent law imitate copyright? Posner explains. *The IPKat* [online]. 10. únor 2012 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://ipkitten.blogspot.com/2012/10/should-patent-law-imitate-copyright.html>

- [4] COMPETITION DIRECTORATE GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. *Competition policy brief: Standard essential patents* [online]. B.m.: Evropská komise, 2014. Occasional Discussion Papers, 8 [vid. 3. červenec 2017]. ISBN 978-92-79-35553-0. Získáno z: http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/008_en.pdf
- [5] COTTLE, Catherine M.; GREENSPOON, Robert P. Don't Assume a Can Opener: Confronting Patent Economic Theories with Licensing and Enforcement Reality. *Columbia Science & Technology Law Review*. 2011, roč. 2011, č. 12.
- [6] ENGELFRIET, Arnoud. The mess that is the European software patent. *The IPKat* [online]. blog. 2012. [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://ipkitten.blogspot.cz/2012/10/the-mess-that-is-european-software.html>
- [7] EUROPEAN COUNCIL; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court (UPC). *Ratification Details* [online] b.n. 2017 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>
- [8] FELDMAN, Robin; LEMLEY, Mark A. *Does Patent Licensing Mean Innovation?* 2015. B.m.: Stanford Law & Economics Olin Working Paper No. 473.
- [9] FISHER, Daniel. Patent Trolls Face Higher Risks As Supreme Court Loosens Fee-Shifting Rule. *Forbes* [online]. 2014 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <https://www.forbes.com/sites/danielfisher/2014/04/29/patent-trolls-face-higher-risks-as-supreme-court-loosens-fee-shifting-rule/#6a94039a5e44>
- [10] GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 97–136. ISSN 2331-835X.
- [11] GOLDMAN, Eric. *Fixing Software Patents* [online]. 1. leden 2013. B.m.: Santa Clara Law Digital Commons. Získáno z: <http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/596>
- [12] GRAHAM, Stuart J.H.; A KOL. High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008. *Berkeley Technology Law Journal*. 2009, roč. 2009, č. 24.
- [13] HAEUSSLER, Carolin; HARHOFF, Dietmar; MUELLER, Elisabeth. *To Be Financed or Not... – The Role of Patents for Venture Capital Financing: Discussion Paper No. 09-003*. 2009. B.m.: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
- [14] HAFNER, Frank; KÖRBLER, Günther. India and Europe explore the impact of Industry 4.0 on the patent system. Conference report. In: [online]. Mnichov: European Patent Office, 2017. Získáno z: <http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2016/indo-european.html>
- [15] HO, Kenie. Internet of Things: Another Industry Patent War? *Finnegan* [online] b.n. 2015 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=1031eb8f-a92a-4dca-9664-0e6169ae819a>
- [16] CHAO, Bernard. Finding the Point of Novelty in Software Patents. *Berkeley Technology Law Journal*. 2013, roč. 2013, č. 28.

- [17] CHIEN, Colleen. From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System. *Hastings Law Journal*. 2010, roč. 2010, č. 62.
- [18] CHIEN, Colleen. Startups and Patent Trolls. *Stanford Technology Law Review*. 2014, roč. 2014, č. 17.
- [19] JUNGER, Peter D. Manuscript: You Can't Patent Software: Patenting Software Is Wrong. *Case Western Law Review*. 2008, roč. 2007–2008, č. 58, s. 333–481.
- [20] KARAKASHIAN, Sona. A Software Patent War: The Effects of Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship. *Hastings Business Law Journal*. 2015, roč. 2015, č. 11, s. 119–156.
- [21] KASTRENAKES, Jacob. Qualcomm sues Apple suppliers amid global patent battle. *The Verge* [online]. 2017 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <https://www.theverge.com/2017/5/17/15652082/qualcomm-apple-suppliers-lawsuit-stopping-payments>
- [22] LEMLEY, Mark A.; MELAMED, A. Douglas. Missing the Forest for the Trolls. *Columbia Law Review*. 2013, roč. 2013, č. 113.
- [23] LONG, Clarissa. Patent Signals. *University of Chicago Law Review*. 2002, roč. 2002, č. 69.
- [24] MANN, Ronald J. Do Patent Facilitate Financing in the Software Industry? *Texas Law Review*. 2005, roč. 2005, č. 83.
- [25] MANN, Ronald J.; SAGER, Thomas W. Patents, Venture Capital, and Software Startups. *Research Policy*. 2007, roč. 2007, č. 36. ISSN 0048-7333.
- [26] MARINO, Fabio E.; NGUYEN, Teri H. P. From Alappat to Alice: The Evolution of Software Patents. *Hastings Science and Technology Law Journal*. 2017, roč. 2017, č. 9, s. 1–28. ISSN 2331-835X.
- [27] MASNICK, Mike. Meet The Patent Thicket: Who's Suing Who For Smartphone Patents. *Techdirt* [online]. 2010 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <https://www.techdirt.com/blog/wireless/articles/20101007/22591311328/meet-the-patent-thicket-who-s-suing-who-for-smartphone-patents.shtml>
- [28] MASNICK, Mike. There Are 250,000 Active Patents That Impact Smartphones; Representing One In Six Active Patents Today. *Techdirt* [online]. 2012 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <https://www.techdirt.com/blog/innovation/articles/20121017/10480520734/there-are-250000-active-patents-that-impact-smartphones-representing-one-six-active-patents-today.shtml>
- [29] MOLDOVANYI, Matthew. Alice: The Status Quo or Total Chaos? *Journal of Law, Technology & the Internet*. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 121–152. ISSN 1949-6451.
- [30] MORRIS, Roberta J. Anatomy of a patent. In: GOLDSTEIN, Avery N. (ed.) . *Patent Laws for Scientists and Engineers*. Boca Raton: CRC Press, 2005, s. 4–26. ISBN 978-1-4200-2857-7.

[31] QUINN, Gene. Industry reaction to SCOTUS patent venue decision in TC Heartland v. Kraft Food Group. *IPWatchdog* [online]. 2017. [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/22/industry-reaction-scotus-patent-venue-decision-tc-heartland-v-kraft-food-group/id=83518/>

[32] RICHARDSON, Mark. The UK's path to ratifying the UPC Agreement. *IPcopy* [online]. 2016. [vid. 26. září 2017]. Získáno z: <https://ipcopy.wordpress.com/2016/12/13/the-uks-path-to-ratifying-the-upc/>

[33] ROSATI, Eleonora. Should patent law imitate copyright? Posner explains. *The IPKat* [online]. blog. 2012. [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: <http://ipkitten.blogspot.com/2012/10/should-patent-law-imitate-copyright.html>

[34] SHAEFFER, John. Software as Text. *Santa Clara High Technology Law Journal*. 2016, roč. 33, č. 3, s. 324–414.

[35] SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh; STERN, Scott (eds.) . *Innovation Policy and the Economy, Volume 1*. Cambridge: MIT Press, 2001, NBER Book Series Innovation Policy and the Economy, s. 119–150. ISBN 0-262-60041-2.

[36] SINGER, Margarete; STAUDER, Dieter, eds. *The European Patent Convention: A Commentary*. 3. vyd. B.m.: Carl Heymanns Verlag, 2003. ISBN 978-3-452-24735-3.

[37] STEINBRENER, Stefan V. Patentable subject matter under Article 52(2) and (3) EPC: a whitelist of positive cases from the EPO Boards of Appeal - Part 1. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2017, roč. 2017, s. 1–23. ISSN 1747-1540. Získáno z: [doi:10.1093/jiplp/jpx139](https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx139)

[38] Progress on the Unified Patent Court Project – 21 September 2017 | UPC. *Unified Patent Court* [online] b.n. 2017 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: <https://www.unified-patent-court.org/news/progress-unified-patent-court-project-21-september-2017>

Toto dílo lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-SA 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>).
