

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Ochrana průmyslových práv se zaměřením na civilní právo

Úvod

Z obecného pohledu průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užité vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu).

Absolutní povaha těchto práv spočívá v jejich působení erga omnes (vůči všem). V případě subjektivních práv a zásahů do nich nedochází k jejich individualizaci.¹ S pojmem absolutnost je též úzce spjat pojem výlučnosti, tj. omezenosti využívání těchto práv všemi, kteří nemají vlastnická práva. S určitými zvláštnostmi se lze setkat u práv u zeměpisného označení a označení původu, kterých může využívat každý, kdo splní požadavky zákona. Průlom do výlučnosti lze spatřovat v případě nucených licencí nebo ustanovení o omezení účinku patentu.

Relativní povaha těchto práv spočívá ve vztahu mezi určitými subjekty (inter partes) s konkrétními právy a povinnostmi.

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Elementárním zákonným předpisem upravujícím vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předmětný zákon upravuje prostředky² sloužící k vymození jednotlivých práv upravených ve zvláštních zákonech (zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech, ve znění pozdějších předpisů etc.).

Zákon č. 221/2006 Sb. stanoví dvě kategorie oprávněných osob. Do těchto kategorií spadají jednak vlastníci či majitelé průmyslového práva, a dále pak osoby oprávněné užívat tohoto práva. Jako příklad osoby oprávněné výše uvedený zákon uvádí nabyvatele licence a profesní organizaci ochrany práv průmyslového vlastnictví. Kdo je osobou oprávněnou, vlastníkem či majitelem určují zvláštní právní předpisy.

¹ HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK a Miloš VEČEŘA. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 9788073801045.

² V oblasti konkrétních prostředků vymáhání práv, zákon společně ve svém §4 upravuje žaloby na zdržení se jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a na odstranění následků ohrožení nebo porušení průmyslových práv. V §5 je upravena žaloba na náhradu škody společně s žalobou na vydání bezdůvodného obohacení a žalobou na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, byla-li zásahem způsobena nemajetková újma.

Zvláštní postavení mezi oprávněnými osobami má nabyvatel licence, který může bez souhlasu vlastníka či majitele práva právo vymáhat pouze za toho předpokladu, že porušení či ohrožení práva oznámil jeho vlastníku či majiteli a ten svá práva nezačal ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení vymáhat. Všechny oprávněné osoby mají právo požadovat po určitých subjektech, které se nějakým způsobem podílejí na porušování práv z průmyslového vlastnictví, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Právo na informace je vymahatelné i prostřednictvím soudu v řízení o porušení práva.

Ve věci rozhodování sporů ze žalob na zdržení se jednání a na odstranění následků ohrožení nebo porušení průmyslových práv jsou předmětným zákonem demonstrativním způsobem vyjmenována opatření, jichž se může oprávněná osoba domáhat.¹ Vyjma těchto opatření zákon umožňuje oprávněné osobě domáhat se zároveň i práva na uveřejnění rozsudku, vše na náklady porušovatele, který ve sporu prohrál. Rozsah pasivní legitimace je poměrně široký. Pasivně legitimováni jsou nejenom sami aktivní porušovatelé práv průmyslového vlastnictví, ale oprávněné osoby se mohou svých práv domáhat rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou k porušování práv užívány.

Ve věci žaloby na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení či poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, zákon stanoví minimální částku pro výši nároku uplatněného v žalobě. V obecné rovině je tato částka stanovena ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý v době zásahu do práva. Tato částka je snížena na výši jednoho licenčního poplatku v případě, že porušovatel při výkonu činností nevěděl a nemohl vědět, že jeho jednání je v přímé kolizi s průmyslovými právy.

Součástí zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je i ustanovení o zvláštní působnosti Městského soudu v Praze, jako soudu prvního stupně, který rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.²

Nekalosoutěžní jednání

Elementární úprava nekalé soutěže je zakotvena v ustanoveních § 2976 až § 2990 ObčZ. Uvedený rozsah úpravy lze rozdělit do tří kategorií, a to do kategorie o generální klauzuli (§ 2976 odst. 1 ObčZ), pojmenovaných skutkových podstatách, jejichž výčet je uveden v ustanovení § 2976 odst. 2 ObčZ, a ustanovení o ochraně proti nekalé soutěži. Na úrovni evropského práva je pak nekalá soutěž regulována především Smlouvou o fungování EU (čl. 34 až 36) v rámci primárního práva, v rámci sekundárního práva je pak normována především klamavá a srovnávací reklama (srov. např. směrnici č. 2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě).

¹ Oprávněná osoba může žádat soud o vydání tzv. předběžného opatření, k prozatímní úpravě poměrů dotčených účastníků nebo v případě, že by byl následně ohrožen výkon soudního rozhodnutí. Blíže zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

² Městský soud v Praze je dále příslušný k projednávání sporů z ochranné známky společenství (dle nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993), průmyslových vzorů Společenství (nařízení Rady č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001). Dále je soud příslušný k přezkumu správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

Aby mohlo být jednání označeno za nekalosoutěžní, musí dojít k naplnění generální klauzule. Tzn., soutěžitel¹ musí jednat v hospodářském styku² v rozporu s dobrými mravy soutěže, a takové jednání musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.³ V rámci rozboru této definice je třeba zdůraznit, že tato nepracuje s pojmem „dobré mravy“ ve svém širším slova smyslu (jak jej známe z většiny ustanovení občanského zákoníku), ale s pojmem „dobré mravy soutěže“, přičemž dobré mravy soutěže (i) nejsou nikde kodifikovány a jsou výsledkem toliko soudní praxe a (ii) dovolují více než obecné dobré mravy (§ 6 ObčZ).

Za nekalosoutěžní jednání může být označeno i jednání, které nenaplnuje znaky pojmenovaných skutkových podstat, ale pouze znaky generální klauzule. Zmiňovaný výčet skutkových podstat nekalosoutěžního jednání uvedený v ustanovení § 2976 odst. 2 ObčZ je totiž toliko demonstrativní povahy.⁴

Pojmenovanou skutkovou podstatou je např. *klamavá reklama a klamavé označení (zboží a služby)*. V systematicke občanského zákoníku se jedná o dvě samostatné pojmenované skutkové podstaty (§ 2977 a § 2978 ObčZ) doprovázené společnými ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby (§ 2979 ObčZ). Klamavá reklama zásadně souvisí s podnikáním nebo povoláním (tedy nepřipadá v úvahu např. v souvislosti s politickou reklamou, naopak, mohla by souviset i s nabídkou pracovního místa⁵).

Klamavý nemusí být pouze údaj nepravdivý, ale i údaj správný, jehož celkové vyznění a kontext vedou k omylu (tak např. tvrzení o tom, že hotel je vybaven klimatizací, může být pravdivé, resp. správné, avšak může vzbudit v zákazníkovi dojem, že jsou takto vybavené i jednotlivé hotelové pokoje, ačkoli ve skutečnosti jsou klimatizovány pouze společné prostory). Hlavním cílem klamavé reklamy je snaha o zvýšení odbytu zboží nebo služeb na základě klamného údaje, který je nutno posuzovat ad hoc. Jako klamavé nebude zpravidla posuzováno reklamní přehánění a nadsázka. Významným prvkem klamavé reklamy je, že je způsobilá⁶ ovlivnit hospodářské chování osob, na něž je cílená. Ustanovení § 2977 odst. 2 ObčZ pak dává jakýsi návod, jak reklamu při posuzování její klamavosti hodnotit.

Charakteristickým znakem klamavého označení zboží a služby, které je svou povahou velmi blízké klamavé reklamě, je jeho způsobilost vyvolat mylnou domněnku

¹ Zdůraznit je nutné především skutečnost, že pojem soutěžitel nelze absolutně ztotožňovat s pojmem podnikatel. Za určitých okolností může být totiž soutěžitelem i nepodnikatel.

² Hospodářský styk je chápán jako styk, jenž je motivován činností směřující k dosažení příjmů. SKÁLA, Karel. *Nekalá soutěž: její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927*, č. 111. Sb. z. a n. Praha: Praetor, 1927, xxiii, 360, 16 s.

³ Blíže viz BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ a Eva VEČERKOVÁ. *Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo*. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxvii. 383 s. ISBN 9788074005473. (s. 217).

⁴ K nepojmenovaným (soudcovským) skutkovým podstatám nekalosoutěžního jednání srov. např. ONDREJOVÁ, Dana. *Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové systematiky*. *Obchodněprávní revue*. 2014, roč. 6, č. 10, s. 287-292.

⁵ HULMÁK, Milan a kol. *Občanský zákoník. VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 2046 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8, s. 1791.

⁶ Postačuje způsobilost, neboť nekalosoutěžní delikty patří mezi delikty ohrožovací.

původu, kvality, apod. Zvýšené pozornosti by měl soutěžitel dbát v případě, že k označení svého zboží užívá spojení např. „pravý“ či „původní“. Především půjde o porušení práv na označení. Touto skutkovou podstatou nejsou dotčeny právní předpisy k ochraně průmyslového vlastnictví.

Další pojmenovanou skutkovou podstatou je vyvolání nebezpečí záměny. Jedná se o neoprávněné užití obchodní firmy, případně jiné signifikantní označení pro určitého soutěžitele (nemusí se tedy jednat o oficiální označení, postačí označení na trhu běžné), ale také případy neoprávněného užití ochranné známky nebo průmyslového vzoru, může-li vést takové užití ke klamnému dojmu spojení výrobku nebo služby s určitým soutěžitelem. M. Kohout v této souvislosti zmiňuje rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. 32 Cdo 3367/2007, kdy se k Nejvyššímu soudu České republiky dostal přezkum označení soutěže „Miss České republiky“. „*Nejvyšší soud dospěl v lednu 2009 k závěru, že označení soutěže „Miss České republiky“ není způsobilým předmětem ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání ani při jeho dlouhodobém užívání.*“¹

Další skutkovou podstatou je *parazitování na pověsti (závodu, výrobku či služby jiného soutěžitele)*, které spočívá ve využívání pověsti jiného soutěžitele, a to nezávisle na skutečnosti, bylo-li takové využívání úmyslné nebo je-li soutěžitel využívající pověsti přímým konkurentem využívaného soutěžitele. Nejčastějším parazitováním je označení výrobků nebo služeb označením příslušným pro jiného spotřebitele, především formou napodobení nebo reprodukce ochranných známek. Podmínkou kvalifikace jako parazitování na pověsti je již pouhá eventualita zisku prospěchu, kterého by nebylo možno dosáhnout nebýt parazitování. Nezávisle na tom, je-li prospěch získán pro sebe nebo pro cizí podnikání. D. Ondřejová v tomto případě upozorňuje např. na případ parazitování na známém sloganu propagujícím Kofolu ve znění „když ji miluješ, není co řešit“. Brněnské zlatnictví užilo v rozhlasové reklamě slovního spojení „když ji milujete, je vždy co řešit - kupujte brilianty, zlato, šperky...“.² Mezi další neopominutelné skutkové podstaty patří *podplácení*,³ *zlehčování*,⁴ *porušení*

¹ KOHOUT, Martin. *Obchodní právo I. Obecná část. Soutěžní právo. Insolvence. Duševní vlastnictví*. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2016, s. 105-106. 157 s. ISBN 978-80-7452-125-6.

² ONDŘEJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. Beckovy komentáře. s. 182. ISBN 978-80-7400-522-0.

³ Podplácení (§ 2983 ObčZ) je nekalosoutěžní jednání sledující zisk nějaké výhody pro soutěžitele za nabídnutí, slib nebo poskytnutí jakéhokoliv prospěchu, zjednodušeně řečeno se jedná o „protislužbu“. Ať již aktivně, sama něco nabídne, nebo pasivně, čili někoho jiného žádá. Osobou, která podplácí nebo je podplácena, musí být člen statutárního nebo jiného orgánu soutěžitele nebo osoba v pracovním poměru k tomuto soutěžiteli. Je třeba upozornit, že se v daném případě jedná o soukromoprávní odpovědnost, veřejnoprávní odpovědnost, např. pro naplnění skutkové podstaty trestných činů ze skupiny rubrikovaných jako úplatkářství (§ 331 až 334 trestního zákoníku), tím není dotčena.

⁴ Zlehčování (§ 2984 ObčZ) je druh nekalosoutěžního jednání spočívající v rozšiřování nepravdivého, ale také pravdivého údaje o poměrech, výkonech nebo výrobku schopného způsobit soutěžiteli újmu. Za oprávněnou obranu se bude posuzovat případ, kdy je zveřejněn pravdivý údaj způsobit soutěžiteli újmu, avšak soutěžitel byl okolnostmi donucen k takovému jednání.

obchodního tajemství,¹ dotěrné obtěžování,² ohrožení zdraví nebo životního prostředí³ nebo srovnávací reklama.⁴ Tyto formy zneužití ve většině případů nebudou zasahovat přímo do průmyslových práv, půjde především o případy, v nichž bude druhému soutěžiteli poskytnuta informace o průmyslovém právu ještě před tím, než bude požádáno o ochranu příslušného práva.

Pro případ, že bude určitá osoba dotčena nekalou soutěží jiného, vznikají jí práva zakotvená v ustanovení § 2988 ObčZ. Podle uvedeného ustanovení platí, že osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Jedná se o soukromoprávní ochranu, jejímž iniciátorem není stát, ale osoba dotčená na svých právech. V úvahu tedy přichází zdržovací žaloba, mající preventivní charakter, případně restituční žaloba, pokud je třeba již odstraňovat závadný stav. Není ani vyloučeno, aby oba zmiňované nároky byly uplatněny současně (v jedné žalobě). D. Ondřejová uvádí jako příklady odstranění závadného stavu nahrazení klamavě označených obalů výrobků, zničení či stažení z oběhu letáků či billboardů s nekalosoutěžní reklamou či stažení zdravotně závadných výrobků z trhu.⁵

Z obsahu uvedeného ustanovení pak plyne i možnost podat žalobu o přiměřené zadostiučinění (které bude v zásadě na úvaze soudu), případně žalobu o náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení (zde bude muset žalobce v rámci unesení břemene tvrzení a důkazního břemene tvrdit a prokazovat vznik škody, resp. bezdůvodného obohacení na straně rušitele).

Ochrana spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pravomoc České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a živnostenských úřadů (dále jen: „dozorový orgán“) k výkonu kontroly, a to na základě podnětu majitele práv duševního vlastnictví nebo osoby, která prokázala

¹ Zpřístupněním obchodního tajemství, neoprávněným sdělením nebo jiným využitím obchodního tajemství pro sebe nebo jiného naplní rušitel skutkovou podstatu porušení obchodního tajemství (§ 2985 ObčZ).

² Dotěrným obtěžováním (§ 2986 ObčZ) je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, ale i jejich nabídka s využitím jakýchkoli prostředků.

³ Ohrožení zdraví nebo životního prostředí (§ 2987 ObčZ) je forma nekalosoutěžního jednání spočívající ve zkreslování údajů o provozu výroby, výrobku, nebo provádění výkonu ohrožujícího zdraví nebo životní prostředí za účelem získání prospěchu, a to pro sebe nebo jiného.

⁴ Srovnávací reklamou (§ 2980 ObčZ) se poté rozumí přímé nebo nepřímé označení jiného soutěžitele, zboží nebo služby. Srovnávací reklama není zakázána absolutně. Za splnění podmínek uvedených zákonem je možné srovnávací reklamu v hospodářském styku užít. V souvislosti s ochrannými známkami a obchodní firmou nutno vyzdvihnout podmínku zákazu nabídky zboží nebo služby, které jsou napodobeninami či reprodukcemi zboží nebo služby označených ochrannou známkou nebo názvem soutěžitele. Další podmínky, za nichž je srovnávací reklama dovolena, jsou uvedeny v § 2980 odstavec 2 ObčZ.

⁵ ONDŘEJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. Beckovy komentáře, s. 258. ISBN 978-80-7400-522-0.

nezpochybnitelný právní zájem na věci. Osoba podávající podnět má povinnost složit u dozorového orgánu jistotu. Nedojde-li ke složení této jistoty do 15 dnů od podání podnětu na účet příslušného dozorového orgánu, tento nemá povinnost podnět prošetřit. V případě, že dozorový orgán dojde ke zjištění, že kontrola byla oprávněná, jistinu vrátí, v opačném případě vypočte náklady na kontrolu, tyto odečte od jistiny a zbytek vrátí oznamovateli. Nebude-li jistina dostačovat nákladů kontroly, je osoba podávající podnět povinna vzniklý rozdíl uhradit dozorovému orgánu.

Za případné škody vzniklé z důvodů nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neplatné dokumentace dodané majitelem práva duševního vlastnictví, nese majitel práva duševního vlastnictví občanskoprávní odpovědnost.

Závěr

Cílem předloženého článku je shrnout základní fragmenty ochrany průmyslových práv. Vzhledem k šíři dané problematiky se autoři zaměřili pouze na obecnou rovinu občanskoprávní ochrany s akcentem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozbor tématu není taxativního charakteru a není vyčerpávající, což nebylo ani v úmyslech autorů. Hlavním účelem bylo nastínit základní problematiku a úpravu, která je nezbytná pro pochopení souvislostí mezi občanským zákoníkem a chráněnými průmyslovými právy.

Literatura

- HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK a Miloš VEČEŘA. *Teorie práva*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 9788073801045.
- HULMÁK, Milan a kol. *Občanský zákoník. VI, Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 2046 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
- SKÁLA, Karel. Nekalá soutěž: její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111. Sb. z. a n. Praha: Praetor, 1927, xxiii, 360. 16 s.
- BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ a Eva VEČERKOVÁ. *Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo*. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxvii. 383 s. ISBN 9788074005473.
- KOHOUT, Martin. *Obchodní právo I. Obecná část. Soutěžní právo. Insolvence. Duševní vlastnictví*. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2016. 157 s. ISBN 978-80-7452-125-6.
- ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.
- ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové systematiky. *Obchodněprávní revue*. 2014, roč. 6, č. 10, s. 287-292.