

CHRÁNIT

NECHRÁNIT

to je otázka

Karel Čada

**Výsledky výzkumu a vývoje,
jejich ochrana a komercializace**

CHRÁNIT/NECHRÁNIT, to je otázka

Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace

Karel Čada

Podstatná část této publikace byla vypracována v rámci Interní grantové soutěže Metropolitní univerzity Praha s názvem „Práva k výsledkům výzkumu a jejich využívání“. Proto je namístě, aby autor za tuto podporu v této souvislosti poděkoval.

OBSAH

OBSAH.....	7
PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ.....	13
SHRNUTÍ	15
SUMMARY	17
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	19
ÚVOD	21
1 PŘEDMĚTY NEPODLÉHAJÍCÍ PATENTOVÉ OCHRANĚ.....	28
1.1 Objevy, vědecké teorie a matematické metody	30
1.2 Estetické výtvary a vnější vzhled výrobků	31
1.3 Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti	32
1.4 Počítačové programy a databáze	33
1.4.1 Autorskoprávní ochrana počítačových programů	38
1.4.2 Patentování vynálezů implementovaných počítačem.....	39
1.4.3 Databáze	41
1.5 Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování	42
1.6 Diagnostické metody	42
2 PATENTY.....	44
2.1 Podmínky patentové ochrany.....	45
2.2 Řízení o patentové přihlášce	47
3 UŽITNÉ VZORY.....	48
3.1 Novost užitého vzoru	51
3.2 Starší právo	51
3.3 Odbočení	52
3.4 Rámec pouhé odborné dovednosti.....	53
3.5 Zápis do rejstříku bez úplného průzkumu.....	55
3.6 Výmaz užitého vzoru z rejstříku	56
4 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE A KNOW-HOW ...	58
4.1 Obchodní tajemství.....	59
4.2 Obchodní tajemství a nový občanský zákoník	62
4.3 Důvěrné informace, důvěrné údaje a sdělení.....	65
4.4 Mezinárodní ochrana obchodního tajemství	67

4.5	Know-how	69
5	TVŮRČÍ ČINNOST, PRÁVO NA PATENT A PODNIKOVÝ VYNÁLEZ	72
5.1	Vytváření nové techniky	73
5.2	Původce vynálezu	76
5.3	Právo na patent	81
5.4	Právo na patent v rámci Úmluvy o udělování evropských patentů.....	82
5.5	Podnikový vynález	83
5.5.1	Zachování mlčenlivosti u podnikového vynálezu.....	93
5.5.2	Studenti a společníci jako původci vynálezu	95
5.6	Zaměstnanecký průmyslový vzor.....	99
5.7	Odměňování podnikových vynálezů.....	104
5.7.1	Vznik práva na přiměřenou odměnu	104
5.7.2	Výše přiměřené odměny za podnikový vynález	106
5.7.3	Podíl vynálezu na novém výrobku	112
5.7.4	Zvláštní druhy přínosů	114
5.7.5	Odpočet nákladů	114
5.7.6	Doba sledování přínosů	115
5.7.7	Dodatečné vypořádání.....	115
5.8	Právo na patent v zahraničí	117
5.8.1	Bayh-Doleův zákon v USA	117
5.8.2	Právo na patent v některých jiných státech.....	120
6	AUTORSKÉ DÍLO	124
6.1	Dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké.....	126
6.1.1	Jedinečný výsledek	127
6.1.2	Výsledek tvůrčí činnosti	128
6.1.3	Vyjádření v objektivně vnímatelné podobě	128
6.1.4	Rozsah, účel a význam autorského díla	129
6.2	Předměty, které nejsou autorským dílem	129
6.3	Výjimky z autorskopravní ochrany ve veřejném zájmu.....	130
6.4	Autor a spoluautoři	130
6.5	Autorská práva	132
6.6	Volné užití a zákonné licence.....	133
6.8	Školní dílo, dílo na objednávku a soutěžní dílo	136
7	ZVEŘEJNĚNÍ Z POHLEDU AUTORSKÉHO A PATENTOVÉHO PRÁVA.....	140
7.1	Zpřístupnění veřejnosti v patentovém právu	142
7.2	Vztah autorskopravní a průmyslověpravní ochrany	147
8	VNITŘNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE	154
8.1	Odborné pracoviště a jeho kompetence	156

8.2	Průmyslověprávní strategie.....	158
8.3	Práva k výsledkům výzkumu	159
8.4	Odměňování podnikových vynálezů.....	162
8.5	Komerční potenciál a licence.....	163
8.6	Dělení příjmů z komercializace	163
8.7	Ostatní záležitosti	164
9	PRÁVNÍ PODPORA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE	166
9.1	Letter of Intent	167
9.2	Memorandum of Understanding.....	168
9.3	Smlouva o utajení.....	169
9.4	Smlouva o nehmotné dílo	171
9.5	Smlouva o společném výzkumu	176
9.5.1	Označení smluvních stran	177
9.5.2	Preambule smlouvy.....	178
9.5.3	Definice pojmů	178
9.5.4	Projekt	180
9.5.5	Finanční otázky.....	181
9.5.6	Duševní vlastnictví	182
9.5.6.1	Využití dřívějších práv, poznatků a znalostí jednotlivých partnerů	182
9.5.6.2	Vlastnické vztahy k nově vytvořeným předmětům nehmotné povahy	184
9.5.7	Publikace výsledků projektu	187
9.5.8	Utajení	188
9.5.9	Výpověď a ukončení smlouvy.....	189
9.5.10	Právní doložka.....	190
9.5.10.1	Ujednání o hmotném právu	191
9.5.10.2	Rozhodčí orgán	193
9.5.10.3	Rozhodčí řízení ve vnitrostátních vztazích.....	194
9.5.11	Přechodná a závěrečná ustanovení	196
10	KOMERCIALIZACE VÝZKUMNÉ ČINNOSTI	198
10.1	Opční smlouva.....	199
10.2	Licenční smlouva	201
10.2.1	Důvody pro uzavírání licenčních smluv k technickým řešením	203
10.2.2	Důvody proti uzavírání licenčních smluv	204
10.2.3	Vyjednávání o licenční smlouvě	207
10.3	Licenční smlouva podle obchodního zákoníku	210
10.4	Obsah licenční smlouvy	212
10.4.1	Úvodní část a preambule licenční smlouvy	213
10.4.2	Předmět a druh licenční smlouvy	215
10.4.2.1	Druh licenční smlouvy.....	215

10.4.2.2	Věcné vymezení licence	216
10.4.2.3	Územní vymezení licence	218
10.4.2.4	Časové vymezení licence	219
10.4.2.5	Osobní vymezení licence	219
10.4.3	Povinnosti účastníků licenční smlouvy	220
10.4.3.1	Dokumentace, podklady a zaučení.....	220
10.4.3.2	Záruky	221
10.4.4	Vlastní užívání a zlepšení předmětu licence.....	226
10.4.5	Povinnosti nabyvatele	227
10.4.5.1	Utajení předmětu licence.....	227
10.4.5.2	Odměna za licenci	228
10.4.5.3	Splatnost odměny a volba měny	236
10.4.5.4	Technická pomoc	237
10.4.6	Daňové povinnosti	238
10.4.7	Právní doložka.....	239
10.4.8	Povinnosti po ukončení smlouvy	239
10.4.9	Závěrečná ustanovení a doba platnosti licenční smlouvy	239
10.5	Dělení licenčních výnosů.....	243
10.6	Licenční smlouva autorskoprávní	244
10.7	Licenční smlouva a nový občanský zákoník	248
10.7.1	Základní ustanovení o licencích	251
10.7.2	Úplatnost licenční smlouvy	251
10.7.3	Písemná forma licenční smlouvy.....	252
10.7.4	Povinnost užívání licence	253
10.7.5	Výhradní a nevýhradní licence.....	253
10.7.6	Podlicence.....	254
10.7.7	Postoupení licence třetí osobě	254
10.7.8	Odměna za licenci	255
10.7.9	Poskytnutí informací k výkonu licence	256
10.7.10	Utajení před třetími osobami	257
10.7.11	Zápis licenční smlouvy do rejstříku	257
10.8	Smlouva o převodu práv k nehmotným statkům.....	261
10.9	Spin-off.....	264
11	VÝZKUM A VÝVOJ A VEŘEJNÉ FINANCOVÁNÍ.....	268
11.1	Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.....	270
11.2	Vlastnictví předmětů vytvořených za podpory veřejných prostředků.....	272
12	PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ AUDIT	276
12.1	Pojem a důvody průmyslověprávního auditu	277
12.2	Zásady pro provádění auditu	279

12.3	Příprava a provádění průmyslověprávního auditu.....	282
12.4	Zpráva o auditu a její náležitosti	283
12.5	Audit u technických řešení	285
12.5.1	Optimální využívání průmyslověprávních informací	285
12.5.2	Uplatňování práv na významná technická řešení	286
12.5.3	Vnitřní pravidla pro přiměřené odměny.....	287
12.5.4	Objednávky nehmotných děl a společný výzkum.....	288
12.5.5	Kvalita průmyslověprávní ochrany	288
12.5.6	Optimální volba zahraniční ochrany	289
12.5.7	Včasné upuštění od právní ochrany	290
12.5.8	Náklady na právní ochranu technických řešení	291
12.6	Audit ochranných známek.....	292
12.6.1	Důvody a okolnosti vzniku nových práv na označení.....	292
12.6.2	Využívání známkových řešerší	294
12.6.3	Kvalitní zajištění právní ochrany	294
12.6.4	Teritoriální rozsah průmyslověprávní ochrany	295
12.6.5	Změny ochranných známek.....	296
12.6.6	Užívání a propagace ochranných známek.....	297
12.6.7	Manuál pro užívání ochranných známek.....	299
12.6.8	Důsledná obrana před porušováním práv z ochranných známek.....	299
12.7	Audit průmyslových vzorů	300
12.7.1	Příhláška průmyslového vzoru.....	301
12.7.2	Druh a forma vyobrazení v přihlášce průmyslového vzoru	301
12.7.3	Národní, mezinárodní a unijní ochrana průmyslového vzoru	303
12.7.4	Zapsaný a nezapsaný průmyslový vzor	304
12.8	Audit obchodního tajemství a know-how	304
12.8.1	Identifikace poznatků zasluhujících ochranu	305
12.8.2	Vnitřní právní předpis	305
12.8.3	Školení pracovníků	306
12.8.4	Smlouvy o utajení a zachování mlčenlivosti	307
12.8.5	Publikační činnost zaměstnanců.....	307
12.9	Audit transferu technologií	308
12.9.1	Dělení licenčních výnosů	309
12.9.2	Náležitosti licenční smlouvy	310
12.9.3	Audit smluv o společném výzkumu	311
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	315
	VĚCNÝ REJSTŘÍK	317

PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ

Oblast výzkumu a vývoje (VaV) je společensky preferovanou oblastí. Systematická vědecká činnost je jedním z hlavních poslání nejen veřejných výzkumných institucí, ale i vysokých škol a ostatních výzkumných organizací. Také řada obchodních společností se zaměřuje na výzkumnou a vývojovou činnost, aby si zajistila dobré budoucí postavení v globalizovaném tržním prostředí. Očekává se, že výsledky činnosti v oblasti výzkumu a vývoje budou přeměněny v inovace, které umožní zaměstnat kvalifikované pracovníky a zajistí odpovídající postavení českých podniků v mezinárodní konkurenci. Takto náročné úkoly lze splnit pouze za předpokladu, že budeme schopni motivovat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky, kteří disponují mimořádnými znalostmi a tvůrčím potenciálem. A nejen to. Výsledky jejich tvůrčích počínů je třeba v řadě případů optimálně chránit. K tomu se nabízejí prostředky autorského práva a práv průmyslových.

Předkládaná publikace se zaměřuje na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. Reaguje v první řadě na zatím poměrně malé povědomí vědeckých pracovníků o problematice ochrany duševního vlastnictví a komercializace výstupů výzkumné a vývojové činnosti. Dále se snaží naplnit základní potřeby existujících či nově vznikajících pracovišť výzkumných organizací (jak na vysokých školách, tak ve veřejných výzkumných institucích, fakultních nemocnicích či jinde), jejichž úkolem je správa duševního vlastnictví, tedy nehmotných výsledků tvůrčí činnosti, a jejich efektivní přenos do aplikační sféry.

Je však třeba upozornit, že se nejedná o knihu popularizační. K popularizaci a zpřístupnění problematiky nejširší veřejnosti slouží jiné publikace. Tato kniha se snaží danou oblast shrnout a dát do kontextu. A činí tak jazykem, který je poměrně složitý. Ať chceme či nechceme, problematika ochrany duševního vlastnictví a komercializace výstupů výzkumu a vývoje je v první řadě problematikou právní a použití přesného právního jazyka je v tomto případě nutné.

Nejenom výzkum a vývoj, ale veškeré prostředí se s počátkem roku 2014 nachází v přelomové situaci. V účinnost vstupují tři zásadní předpisy, které se dotýkají problematiky diskutované v této publikaci. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Publikace se v nejvyšší možné míře snaží na novou úpravu reagovat.

Domníváme se, že publikace vychází ve správný čas. A to nejen vzhledem k nové úpravě soukromého práva. V České republice v současné době funguje několik center transferu technologií či obdobných pracovišť, z nichž některá jsou financována ze Strukturálních fondů Evropské unie a ostatní z vlastních zdrojů výzkumných organizací. Výzkumné organizace začínají obecně věnovat větší pozornost existujícímu duševnímu vlastnictví a jeho ochraně. Samotní vědečtí pracovníci se při řešení projektů financovaných z různých zdrojů potýkají s otázkami, jakým způsobem mohou s výstupy své činnosti zacházet a jakým způsobem je mohou chránit.

Ve své oblasti je publikace, kterou držíte v ruce, unikátní. Není pouze obecným pojednáním o problematice ochrany duševního vlastnictví. Dívá se na prostředky autorského a průmyslového práva očima výzkumných organizací v České republice v současné době – tj. reflektuje některé skutečnosti, které jsou specifické (vydání nových předpisů v oblasti soukromého práva, tj. zejména nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, systém hodnocení a financování výzkumu a vývoje a další).

Pevně věříme, že publikace své čtenáře uspokojí a bude jim dobrým průvodcem problematikou ochrany duševního vlastnictví a komercializace výstupů výzkumu a vývoje. Neskromně doufáme, že tento „průvodce“ nebude chybět v žádné knihovně centra transferu technologií, oddělení či odboru pro vědu anebo na stole příslušného prodávatele, prorektora či vedoucího výzkumného týmu.

V ideálním případě by tato publikace měla najít své důstojné místo v knihovně většiny výzkumných či akademických pracovníků, kteří někdy přemýšleli o tom, že výsledky jejich činnosti by měly být ochráněny a dále transferovány směrem k aplikační sféře. Samozřejmě za předpokladu, že tito vědečtí pracovníci mají v dnešní turbulentní době ještě čas si knihy kupovat a číst.

Za jakékoli komentáře budeme vděční na e-mailové adrese:
info@alevia.cz

SHRNUTÍ

Publikace se zabývá otázkami ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Upozorňuje na zvláštní symbiózu autorských práv a práv průmyslových, zejména v prostředí výzkumných organizací (vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic či jiných právních forem). Zahrnuje problematiku práv a povinností autorů a původců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé.

Publikace obsahuje praktické návody k optimální ochraně duševního vlastnictví a podrobně rozebírá důležitost vnitřní právní úpravy v této oblasti, aby vztahy plynoucí z tvůrčí činnosti jedinců byly co nejméně problémové. Dále upozorňuje na úskalí smluv o společném výzkumu, a to zejména v případech, kdy dochází k mezinárodní spolupráci. Věnuje se otázkám komercializace výsledků výzkumu a vývoje a jejich právnímu zajištění. Podrobně jsou komentovány strategické i praktické návody směřující k vyvážené licenční praxi.

Publikace je určena především výzkumným pracovníkům, původcům vynálezů a v neposlední řadě těm, kteří mají na starost organizační a administrativní zabezpečení výsledků tvůrčí činnosti v jednotlivých organizacích či odpovídají za komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.

SUMMARY

This publication is dedicated to the issues of intellectual property protection in the environment of research, development and innovation (RDI). It draws attention to a specific symbiosis between copyright and industrial property rights, particularly in the environment of research organizations (universities, public research institutions, teaching hospitals and other entities of other legal status). It discusses the issue of authors' rights and obligations on one hand, and those of their employers on the other.

The publication contains hands-on instructions for ensuring optimum intellectual property protection. It provides a detailed analysis of the importance of internal regulations applicable to this area in order to establish the least problematic relationships resulting from creative individual activities. Furthermore, it points out the difficulties associated with joint research contracts, in particular those regulating international cooperation.

It discusses commercialization of research and development outcomes and their legal protection. Strategic and practical instructions that are to lead to a balanced licensing practice are commented on in detail.

The publication is intended primarily for researchers, inventors, those who deal with organizational and administrative tasks associated with the protection of outcomes from creative activities in an organization and finally, those in charge of commercialization of research and development outcomes.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CPC	Cooperative Patent Classification (Mezinárodní patentové třídění)
ČR	Česká republika
EPC	European Patent Convention (Úmluva o udělování evropských patentů)
EPO	European Patent Organization (Evropská patentová organizace)
EPÚ	Evropský patentový úřad
EP	Evropský parlament
ES	Evropská společenství
EU	Evropská unie
LOI	Letter of Intent (Vyjádření zájmu)
MOU	Memorandum of Understanding (Memorandum o porozumění)
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj)
OHIM	The Office of Harmonization for the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu)
OP VaVpI	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
PCT	Patent Cooperation Treaty (Smlouva o patentové spolupráci)
PLT	Patent Law Treaty (Smlouva o patentovém právu)
RDI	Research, Development and Innovation
SF EU	Strukturální fondy Evropské unie
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví)
USA	Spojené státy americké
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
VaV	Výzkum a vývoj

VVI	Výzkum, vývoj a inovace
WIPO	World Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního vlastnictví)
WTO	World Trade Organization (Světová obchodní organizace)

ÚVOD

Hned na začátku je nutné zdůraznit, že ochrana duševního vlastnictví obecně je především nástrojem **ekonomické strategie**. Z tohoto pohledu je třeba pozorně sledovat, které znalosti a poznatky jsou skutečnými hodnotami stojícími za právní ochranu. Nejde totiž pouze o právní ochranu jako takovou. Nadbytečná právní ochrana bez vážných důvodů a praktické užitečnosti totiž zatěžuje výzkum a vývoj zbytečnými náklady. Řada výzkumů prokázala, že mimořádně hodnotnými vynálezy je pouze 3 až 5 % patentů. To jistě neznamená, že všechny ostatní nemají hodnotu. Znamená to ale, že existuje i dosti velká skupina vynálezů, kde patentová či jiná právní ochrana není racionální. Snahou by mělo být plně se soustředit na optimální zajištění právní ochrany nejslibnějších poznatků. Takový výběr není snadný a je vždy rizikový. To i tehdy, pokud je prováděn pracovníky s nejvyšší profesionální úrovní.

Úspěšně těžit ze systému ochrany duševního vlastnictví, který je k dispozici, vyžaduje jeho dokonalé poznání a schopnost strategického řízení souvisejících procesů. To není pro jednotlivce, kteří jsou schopni výzkumu a vývoje na nejlepší světové úrovni, ve většině případů snadné. Včasné odhalení významu výsledků výzkumu a vývoje, koordinace mezi publikačními aktivitami vědecké obce a ochranou průmyslového vlastnictví, včetně právních a ekonomických otázek souvisejících s případnou komercializací těchto výsledků, je vysoce odbornou činností vyžadující samostatně vzdělání a především zkušenosti. Není tedy obecně správné ponechat veškerou tuto odbornou činnost pouze na původci.

Je spravedlivé, snadno pochopitelné a odpovídá to i právní úpravě ve většině vyspělých zemí, že o výsledky práce **zaměstnaných pracovníků** vědy, výzkumu a vývoje se tito skuteční tvůrci nových hodnot musí dělit se svými zaměstnavateli. Protože jednotliví zaměstnavatelé mají rozdílné vztahy

k těmto aktivitám, není divu, že jde o otázky náročné a obtížně řešitelné. A pakliže jde o mezinárodní spolupráci, podléhají tyto vztahy rozdílnému právnímu prostředí. K tomu samozřejmě přistupují i zájmy těch, kteří výzkum a vývoj financují a tím se majetkové vztahy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje dále komplikují. Uvedené potíže se dále stupňují, pokud jde o financování výzkumu z veřejných zdrojů, kde jsou pro vlastnické vztahy a užívání výsledků stanovena další zvláštní pravidla.

V současné době je výzkumná a vývojová činnost realizována především ve výzkumných týmech a ve vzájemné spolupráci. Důležitým předpokladem **úspěšné spolupráce** je nastolení prostředí důvěry a spravedlnosti mezi všemi, kdo se na vytvoření úspěšných řešení skutečně podíleli. Není sice vyloučeno, že komerčně úspěšná technická řešení budou vytvářena jediným experimentátorem v garáži či na půdě, ale ve většině případů tomu tak nebude. Pokud se na díle, vynálezu či jiném nehmotném statku bude podílet více osob, přicházejí v úvahu často komplikované vzájemné vztahy, které je třeba odborně, spravedlivě a včas řešit. Netřeba zdůrazňovat, že historicky je považováno spoluvlastnictví za matku svárů. Ale v moderním světě, který pospíchá na cestě k movitému spotřebiteli s mimořádnou nabídkou vynikající inovace, půjde o spolupráci velmi často. A nikoli výjimečně i o spolupráci s mezinárodním prvkem.

V rámci **společného výzkumu** může docházet k hlubším vztahům než pouze mezi objednatelem a zhotovitelem. Na obou stranách přichází v úvahu několik subjektů a jejich vzájemné vztahy mají být odpovídajícím způsobem upraveny. Povaha očekávaného výsledku, tedy nehmotný statek, způsobuje, že se nejedná pouze o vztahy vlastnické, ale i významná práva k užívání případných příznivých výsledků.

Tvůrci výsledků mohou mít **rozdílné ambice**, které je třeba sladit. Jednak mohou mít vztahy založené na pracovněprávních vztazích, takže k výsledkům jejich práce se mohou vztahovat práva jejich zaměstnavatelů. Kromě toho jejich oprávněné vědecké zájmy směřují zpravidla k rychlé publikaci dosažených výsledků, ale i k prestižní prezentaci a demonstraci důležitosti, zejména pro společensky významné oblasti, kterými mohou být zdravotnictví, energetika, životní prostředí a řada dalších. Nesměřují tak k přímým finančním výnosům. Tyto přístupy se mohou snadno dostat do rozporu se zájmy na jejich utajení pro optimální komercializaci či účinnou průmyslověprávní ochranu. Značný rozdíl může být ve vnímání vhodného

času publikace podstaty řešení – jinak ho vnímá výzkumná organizace a jinak komerční subjekt.

Nejen samotní tvůrci, ale i jejich zaměstnavatelé – tj. jednotlivé subjekty – vstupují do společného projektu s **rozdílným vstupním potenciálem, ambicemi a záměry**. Někteří z partnerů se již v dané oblasti aktivně angažovali a mají pro předmět společného výzkumu nejen významné zkušenosti, ale někdy i patenty, užité vzory či další práva, která těsně souvisejí s budoucím výzkumem. Jiní mají zájem na dalších výsledcích a jsou ochotni finančně i jinak podpořit konkrétní výzkum. Pracovníci vědecké sféry mohou spatřovat v nově otevřené oblasti možnost získání zcela nových poznatků a z toho plyne i přirozená snaha případné výsledky publikovat.

Dle domluvy může být společným například jen proces vlastního řešení (tj. tvorba požadovaného nehmotného statku) s tím, že realizace jeho výsledků až po případný prodej nových výrobků na trhu je záležitostí každého z účastníků samostatně. Možný je i model, kdy společná je i realizace výsledků, tedy společné zavádění do praxe, výroba či distribuce výrobků.

Účastníci mohou být v postavení horizontální kooperace a soutěže (společný výzkum uskutečňovaný konkurenty) nebo ve vertikální kooperaci a soutěži, tedy mezi výrobci na různých dodavatelských stupních, navazujících na sebe v rámci určité výroby. Velmi významné jsou v tomto směru rozsáhlé výzkumné projekty organizované státem, zejména vojenské, zdravotnické nebo ty, zabývající se otázkami životního prostředí, na něž jsou napojeni podnikatelé v soukromé sféře, Akademie věd ČR, ostatní veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, ale i výzkumné firmy a velké výrobní koncerny s vlastním výzkumem a vývojem.

Hlavní **předností tohoto společného výzkumu** je schopnost těžit z interdisciplinárního přístupu, který umožňuje propojením různých vědních oborů nalézt kvalitativně nová východiska i výsledky, využít hluboké specializace jednotlivých účastníků na určité obory, propojit informace, které jinak zůstávají utajeny a využity separátně, koncentrovat kapitálové zdroje, drahé přístroje, tvůrčí kapacity i výrobní a investiční zdroje.

Právní formy použité při zajištění společného výzkumu jsou velmi různorodé. Účastníci takové spolupráce mohou působit na základě smlouvy o kooperaci, která je v řadě zemí včetně ČR smlouvou nepojmenovanou.

Mohou za účelem společného výzkumu založit sdružení resp. společnost bez právní subjektivity. Může to však být i nová právnická osoba, k jejímuž majetku mají podíly jednotliví účastníci ve formě akcií či jiných podílů jako ke společnému podniku.

Ve smlouvách o společném výzkumu je třeba řešit nejen problém, kdo jaké prostředky poskytne, koordinovat řešení a organizovat vyhodnocování dílčích výsledků, ale také otázky právního režimu nehmotných výsledků společného výzkumu – to znamená kdo, kdy a zda vůbec může výsledky publikovat a kdo a za jakých podmínek se postará o případnou průmyslově-právní ochranu. Dále komu budou patřit případně udělené patenty a další související práva, kdo a v jakém rozsahu bude moci využívat jimi chráněné vynálezy a jak to bude s případnými licenčními poplatky a s náklady na udržování patentové ochrany.

Velmi významná bude i **otázka utajení a režimu obchodního tajemství** k výsledkům společného výzkumu, a to zejména ve vztahu k ambicím vědecké sféry, které směřují k odpovídající publikaci. Publikace výsledků ale může narážet na pochopitelný zájem komerční sféry o utajení výsledků úspěšného výzkumu.

Smluvně je možno upravit i podporu prodeje nových výrobků na trhu a řadu dalších otázek. Přestože předměty tohoto charakteru mají často nemalou hodnotu, akademické prostředí se jim mnohdy věnuje pouze okrajově. Může to být i tím, že takové poznatky zpravidla nemají žádného jednoznačně určitého tvůrce, neboť mohou vznikat na základě dlouhodobých zkušeností řady pracovníků či jejich týmů.

Důležitý může být i režim osobních údajů týkajících se účastníků společného výzkumu a obecně dodržování poctivých zvyklostí ve vzájemných vztazích, které by neznamenalo zneužití aktivity a tvůrčí potence jednoho z partnerů ve prospěch druhého.

Často je velmi obtížné sladit obecné přístupy akademických pracovníků a aplikační sféry k výzkumu a vývoji, ochraně jeho výsledků a případné komercializaci. Akademické obci je přiznána akademická svoboda, v jejímž

1 Dosavadní právní úprava smlouvy o sdružení obsažená v § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. byla s účinností k 1. 1. 2014 nahrazena právní úpravou tzv. smlouvy o společnosti v § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

rámci má každý pracovník do jisté míry volnost ve svých úvahách, pokud jde o zaměření jeho úsilí na řešení vědeckých a technických problémů. Kromě toho je hlavním záměrem vědecké sféry publikovat výsledky své práce pro dosažení obecného společenského pokroku a podpory prestiže konkrétního vědeckého pracoviště. Zpravidla se již nezaměřuje na proces reálného využití vědeckých poznatků do aplikační sféry. Zájmy komerčních subjektů jsou v těchto otázkách poněkud odlišné. Směřují k plánování a optimalizaci celého procesu nalézání nových poznatků. Aplikační sféra má zájem na nezveřejnění svých výzkumných záměrů a na utajování podstaty zejména nadějných výsledků výzkumu, a to jak před veřejností, tak zejména před konkurencí. Často se snaží překonat nemalé potíže provázející zavádění nových poznatků do praxe a dostat se s nabídkou nových výrobků a služeb co nejdříve na trh.

Současný výzkum a vývoj je stále více součástí **mezinárodní spolupráce**. Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, jsou k dispozici nástroje pro širokou ochranu výsledků tvůrčí činnosti, i když na druhou stranu je skutečností, že současná nabídka není zcela optimální. Možnosti, které se v tomto smyslu nabízejí, jsou zatíženy principem teritoriality práv k nemohotným statkům, který je do jisté míry modifikován účastí jednotlivých států v mezinárodních smlouvách. Formální povaha jednotlivých průmyslověprávních institutů navíc způsobuje uplatňování pravomoci jednotlivých národních či nadnárodních orgánů, které rozhodují podle odlišných vlastních procesních norem. Z tohoto pohledu je třeba věnovat pozornost rozdílům v možnostech průmyslověprávní ochrany, například vynálezů, nejen formou patentové ochrany, ale i prostřednictvím užitečných vzorů a ve výlukách z průmyslověprávní ochrany v jednotlivých zemích. Jedná se například o možnost patentové ochrany softwaru, obchodních metod, diagnostických metod či způsobů chirurgického nebo terapeutického ošetřování nebo již podstatně méně významné problematiky práv předchozího uživatele.

V rámci mezinárodní spolupráce je třeba řešit otázky zajištění **průmyslověprávní ochrany v jednotlivých zemích**, včetně uplatnění ochrany v zemích, z nichž pocházejí původci. Zde vystupuje do popředí rozdílná právní úprava „podnikových vynálezů“, která zatím nedoznala žádného stupně harmonizace. Stejně tak bude obtížné nacházet společně přijatelná řešení pro ochranu poznatků typu know-how, jejichž význam se v oblasti vědeckotechnické spolupráce zvyšuje. Nejde pouze o ochranu těchto

poznatků, ale i o způsoby a postupy při využití těchto nehmotných statků zejména ve vztahu ke třetím osobám na základě závazkových vztahů.

Tato publikace se snaží analyzovat výše uvedené oblasti, popsat dosavadní přístupy k nim a předložit k dalším debatám některé návrhy, které by mohly omezit nejasnosti nebo dokonce obtížně řešitelné spory a eliminovat některé nepříjemnosti hned na počátku života vynikajících výsledků tvůrčího úsilí spolupracujících osob. Snahou je ukázat, jakými úvahami je možno se zabývat, aby nakonec mohlo dojít k vzájemně akceptovatelné spolupráci.

Soustředíme se především na otázky týkající se problematiky duševního vlastnictví v rámci společných aktivit více subjektů při výzkumu, vývoji a komercializaci jeho výsledků. U ostatních otázek jde spíše jen o poznámky, které mají naznačit, že jde o problematiku, která zasahuje do řady oborů, a tudíž úspěšné řešení právní podpory výzkumu a vývoje vyžaduje i spolupráci všech odpovídajících profesí na příslušné odborné úrovni.

Ambicí této publikace je, aby vědečtí pracovníci dospěli k poznání, že **průmyslověprávní ochrana je správným řešením v řadě konkrétních situací a nikoli nutným zlem či potíží, kterou je třeba jakkoli překonat**. V tomto kontextu je žádoucí, aby akademičtí a vědečtí pracovníci měli alespoň minimální přehled o fungování ochrany duševního vlastnictví a informace této povahy neodmítali s tím, že se netýká jejich oboru zájmu. Na druhou stranu je třeba se zamyslet i nad jejich motivací ke zlepšování znalostí v této oblasti, neboť často nemají žádný či pouze zanedbatelný význam pro jejich kariérní postup.

Na závěr úvodní kapitoly je nutno učinit několik koncepčních poznámek k **právnímu rámci celé oblasti**. Právní regulace v oblasti ochrany a komercializace výsledků výzkumu a vývoje je totiž poměrně složitá. Jedná se o regulativy různých oblastí, střetávání práva veřejného a soukromého a v neposlední řadě o zcela bezprecedentní změny v českém právním prostředí související především s přijetím nového občanského kodexu, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jeho účinnosti od 1. 1. 2014.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je zásadním národním předpisem zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále jsou důležitá pravidla jednotlivých poskytovatelů podpory – tj. například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Technologická

agentura České republiky, Grantová agentura České republiky atd. Na evropské úrovni se jedná především o Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a další předpisy, které se týkají hospodářské soutěže a veřejné podpory.

Z hlediska **ochrany duševního vlastnictví** jsou nejvýznamnější dva tuzemské předpisy. Jedná se o zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších právních předpisů, jehož úplné znění bylo publikováno jako zákon č. 3/2001 Sb. (dále také „patentový zákon“), který se zabývá především **průmyslově-právní ochranou**. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (dále také „autorský zákon“), řeší **ochranu autorskoprávní**.

Problematika ochrany duševního vlastnictví je předmětem rozsáhlé právní úpravy na **mezinárodní úrovni**, včetně úpravy evropské či na úrovni Evropské unie. Jako příklady můžeme uvést Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) v rámci členství ve Světové obchodní organizaci (WTO). Dále Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO), Evropskou patentovou organizaci (EPO) či Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC). Na úrovni EU jde například o Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Z hlediska smluvních vztahů vstupuje Česká republika v letošním roce do poměrně složitých období. Většina vztahů, které vznikly před tímto datem, se bude řídit příslušnými právními předpisy. Jedná se především o zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, který upravuje například obchodní tajemství či licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví. Na dříve uzavřené vztahy se bude také aplikovat občanský zákoník, tj. zákon č. 40/1964 Sb.

Od **1. 1. 2014** se nově vzniklé vztahy budou řídit novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), který například upravuje licenční smlouvu v ustanoveních §§ 2358 – 2389. Pro oblast komercializace a vznik nových právnických osob (tzv. spin-off) bude rozhodující zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V platnosti zůstávají kromě autorského zákona například zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

1

**PŘEDMĚTY
NEPODLÉHAJÍCÍ
PATENTOVÉ
OCHRANĚ**

Upozorňujeme čtenáře na to, že nečte odborné pojednání o členění vynálezů, zpracování přihlášek vynálezů, užitných či průmyslových vzorů. Nečte ani návod k řešení procesních otázek, jak optimálně zajistit či obhájit průmyslověprávní ochranu, případně porušování práv z této ochrany plynoucí. V této publikaci se budeme podrobněji zabývat především tvorbou technických řešení, správným určením původce vynálezu a vzoru a problematikou podnikových vynálezů a zaměstnaneckých průmyslových vzorů.

PŘEDMĚTY NEPODLÉHAJÍCÍ PATENTOVÉ OCHRANĚ:

- > Objevy, vědecké teorie a matematické metody
- > Estetické výtvary a vnější vzhled výrobků
- > Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti
- > Počítačové programy a databáze
- > Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování

Nicméně alespoň bez okrajové zmínky o předmětech průmyslověprávní ochrany a zejména o tom, které předměty jsou vyloučeny z patentové ochrany a které se za vynálezy schopné patentové ochrany nepovažují, se neobejdeme. Stejně tak i v případě rozdílů mezi oběma hlavními prostředky ochrany vynálezů, tedy mezi patentem a užitným vzorem, je třeba související

skutečnosti alespoň stručně osvětlit. Podrobnější informace je však nutno hledat ve specializovaných publikacích.

Důvodem stručného představení těchto předmětů je i ta skutečnost, že řada tvůrčích počínů sice vědeckou činnost často doprovází, ale z právního pohledu nejsou tyto předměty schopné patentové ani jiné průmyslověprávní ochrany. Jedná se o objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvary a vnější vzhled výrobků, plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti, počítačové programy a databáze a způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování.

1.1 Objevy, vědecké teorie a matematické metody

Objevy, vědecké teorie a matematické metody jsou samy o sobě, tedy jako takové, z patentové ochrany vyloučeny, ale často mohou být předmětem autorskoprávní ochrany například prostřednictvím vědeckých článků.

Dříve byly objevy podle našich právních předpisů schopny průmyslověprávní ochrany. Byly zde definovány jako určení dosud neznámých, objektivně existujících jevů, vlastností nebo zákonitostí materiálního světa dokázaných vědeckou metodou. Naopak se za objev nepovažovalo stanovení vlastností nových látek a vztahů mezi těmito vlastnostmi, které na základě známých přírodních zákonitostí a stavu techniky lze běžně odvodit z vlastností jiných známých obdobných látek, zpřesnění hodnot zkoumaných veličin, konkretizace známých zákonitostí a nález geologický, geografický, archeologický či paleontologický².

Objev je tedy objektivně existujícím jevem, který zde vždy byl a v budoucnu bude, a objevitel se zasloužil o jeho odhalení společnosti na úrovni vědecké metody. V teorii se někdy vyskytují otázky, zda vůbec objev musí být výsledkem tvůrčí činnosti, když je také možné k němu dospět i náhodou. Zpravidla však půjde o výsledek vědecké činnosti, který poprvé ozřejmil objektivně existující jevy, vlastnosti nebo zákonitosti materiálního světa, které zde vždy existovaly, ale dosud nebyly rozpoznány a popsány a navíc dokázány vědeckou metodou. Objevitelé v tomto slova smyslu odhalují souvislosti a reálné zákonitosti existujícího světa a jsou schopni je nejen rozpoznat, ale navíc i odlišit od jevů náhodných či nahodilých.

Na straně druhé **vynálezem** je vytvoření nového technického řešení, které zde ze své podstaty dříve nemohlo být, a pokud jde o patentovou ochranu vynálezu, ta je v každém případě časově omezená. Rozdíly, které v této souvislosti přináší právní vnímání pojmu vynález a objev, běžné chápání těchto pojmů nesdílí a často jsou oba tyto pojmy zaměňovány nebo dokonce chápány

² Ustanovení § 9 již neplatného zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

jako synonyma. V této souvislosti je třeba zdůraznit jejich základní odlišnost. Zatímco objev vědeckou metodou poprvé vysvětluje existující jevy a zákonitosti materiálního světa, vynálezem je nové vyřešení technického problému, tedy řešení, které dosud nebylo zveřejněno a bylo vytvořeno tvůrčí činností původce. Původci a majitelé těchto patentů mohou být i jiné osoby než objevitelé, což může způsobovat komplikované vzájemné právní vztahy.

Samotný objev není patentovatelný, protože nemá technický účinek, a nemůže být proto vynálezem. Pokud je ale objev prakticky použit v rámci konkrétního technického řešení, může toto konkrétní technické řešení být schopno patentové ochrany. Podobné zásady platí i pro vědecké teorie, které se pokládají v tomto smyslu za zobecněné formy objevů.

V mezinárodním měřítku se především díky odlišné povaze výsledku vědecké práce průmyslověprávní ochrana těchto předmětů v širším rozsahu neprosadila. Prestiž objevitelů je prokazována zpravidla prvním zveřejněním objevu ve významném odborném časopise.

V případě **matematických metod** jde o abstraktní metody nikoli o technická řešení, a ty nemohou být předmětem patentu. Zařízení či postupy, které jsou na matematických metodách založeny, ale patentovatelné být mohou.

1.2 Estetické výtvořy a vnější vzhled výrobků

Pro právní ochranu vnějšího vzhledu výrobků existuje v průmyslověprávní oblasti zvláštní institut, kterým je **průmyslový vzor**. Svým charakterem se vztahuje k zevnějšku, tedy k vizuálním, estetickým a dekorativním aspektům výrobků, které jsou schopny smyslového vnímání. Mohou tak být chráněny například plošné vzory tapet či textilií, ale zejména vzhled trojrozměrných výrobků. Příkladem může být těžítka, karoserie motocyklu, veškeré druhy obalů, nábytek, hračky anebo i vnější vzhled výrobních zařízení. Ochrana průmyslovým vzorem se zásadně nevztahuje na technické řešení výrobku ani konstrukci, princip nebo metodu, jak výrobek získat.

Tak například Evropský patentový úřad (EPÚ) odmítl udělení patentové ochrany na flexibilní diskový plášť vyrobený z plastického materiálu, který měl barevný povrch s určitou minimální světelnou intenzitou. Důvodem bylo to, že údajná odolnost vůči otiskům prstů byla pouhým estetickým účinkem, který nepřispěl k vynálezu žádným technickým účinkem³.

Design jako předmět tvůrčí činnosti svojí povahou směřuje nejen k naplnění estetického vjemu, ale snaží se vytvořit předmět, který svým tvarem, vzhledem a také technickými prvky bude uspokojovat i jiné potřeby spotřebitelů. Pokud se jedná o estetické vjemy, průmyslový design obvykle vyjadřuje osobní vklad a styl tvůrce a přibližuje se tak užitému umění. Proto je průmyslový vzor na křižovatce mezi uměním a technologií.

Průmyslové vzory mají z povahy minimálně dvojitou právní ochranu. Mohou být předmětem autorskoprávní ochrany, ochrany průmyslovým vzorem, anebo také současně předmětem obou těchto právních instrumentů.

Znakům, které mají technickou povahu, právní předpisy týkající se průmyslových vzorů ochranu nezajišťují. Pokud je tvar nebo vzhled výrobku zcela nebo jedině určen či diktován technickou funkcí, potom zde není žádný prostor pro ochranu prostřednictvím průmyslového vzoru.

1.3 Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti⁴

Jedná se o další skupinu řešení, které nemají technickou povahu nebo nejsou řešeny technickými prostředky. Zařazují se sem různorodé výsledky duševní činnosti člověka bez technických aspektů. Jde o organizační opatření či schémata, samotné metody výuky, hry nebo jejich pravidla, účtovací soustavy, výpočetní tabulky, tréninkové plány a další.

³ Blíže viz rozhodnutí T119/88, 1990/395

⁴ Horáček, R. a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. C. H. Beck. Praha 2011

EPÚ odmítl udělit patent na řešení, jehož podstata spočívala ve způsobu ochrany nahrávacích nosičů před falešnými zvuky, a to použitím kódovaných rozlišovacích značek. V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že jde o pouhý požadavek zaměřený na procedurální kroky, který může uskutečnit kterákoli osoba způsobem, jaký si zvolí, a neurčuje ani nepředkládá technické prostředky k jejich provedení⁵.

Podle praxe EPÚ v případě patentové přihlášky na zařízení nebo technický postup k provádění určité části plánu musí být předmět přihlášky zkoumán jako celek.

Německý Spolkový patentový soud⁶ judikoval, že patentový nárok týkající se realizace způsobu provádění obchodní činnosti prostředky pro zpracování dat nemůže být považován za patentovatelný technický vynález, pokud podstatou nároku je způsob provádění obchodní činnosti a realizace je omezena na použití běžných prostředků pro zpracování dat.

1.4 Počítačové programy a databáze

Mimořádný rozvoj počítačových programů, jejich praktické uplatnění v průmyslu i osobním životě, včetně výhod, které uživatelům přinášejí, nastolily i otázky jejich účinné a optimální ochrany. Rychlost a širší uplatnění výpočetní techniky ve společenské praxi vyžadovala rychlé a praktické řešení souvisejících otázek. Od samého počátku je jasné, že jde o otázky svého druhu, s nimiž nebude snadné se vypořádat a které budou obtížně řešitelné prostřednictvím stávajících právních nástrojů užívaných k ochraně intelektuálního vlastnictví.

Hledání optimální cesty a řešení souvisejících otázek, které dosud neskončilo, přineslo rozdílné názory a jejich časté změny, a to jak z pohledu jednotlivých teritoriálních uskupení, tak i z pohledu nalézání vhodného druhu právních prostředků pro jejich právní ochranu.

5 T 51/84, 1986/226

6 Rozsudek Spolkového patentového soudu ze dne 15. dubna 2003, ve věci „Transaktion im elektrischen Zahlungsverkehr“. GRUR 2003. Str. 1033

Programy počítačů se podle ustanovení § 3 odst. 2, písm. c) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, nepovažují jako takové za vynálezy schopné patentové ochrany. O této skutečnosti není pochyb. Je zde však široká plejáda technických řešení se vztahem k programům počítačů nebo technických řešení, jejichž součástí počítačové programy jsou.

Zájem o odpovídající ochranu výsledků práce počítačových specialistů není pouze na straně autorů či původců, ale především na straně majitelů těchto řešení. Stejně tak subjektů, které sice nemají zájem se účastnit tvorby nových programů počítačů, ale mají zájem užívat výsledky této práce.

Pokusů o řešení této problematiky je řada, zatím ale bez valného úspěchu. Existuje autorskoprávní ochrana, která vychází z toho, že dílem ve smyslu autorského zákona je mimo jiné též počítačový program, a to v případě, že je původní – je tedy autorovým vlastním duševním výtvořem. Podobně jako v České republice jsou počítačové programy vyloučeny z patentové ochrany jako takové i v mnoha dalších zemích. Stejně je tomu i podle článku 52 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů. Na druhou stranu však všude existují patenty, jejichž nedílnou a většinou podstatnou součástí jsou počítačové programy. Těchto případů rychle přibývá a patentová ochrana je většinou umožňována za předpokladu, že jde o technická řešení, jejichž součástí jsou znaky technické povahy, a účinky těchto řešení mají technickou povahu.

Z důvodu významu této problematiky jsou zde uvedeny podrobnější informace o této náročné oblasti ochrany duševního vlastnictví s tím, že se jedná o oblast, kde se mimořádným způsobem prolínají práva autorská s právem průmyslového vlastnictví.

Výzkum a vývoj si v současné době nelze představit bez počítačových programů. Jejich právní ochrana je ale z řady pohledů mimořádně obtížnou otázkou. Tvůrce literárního díla a stejně tak i programátor má řadu možností, jak dosáhnout požadovaného výsledku. To znamená, že ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., autorský zákon, za dílo považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvořem. Současně ustanovení § 3 odst. 2, písm. c) patentového zákona uvádí, že za vynález se počítačový program nepovažuje. Následující ustanovení však patentovatelnost počítačového programu vylučuje pouze

za předpokladu, že přihláška vynálezu nebo patent se týká pouze počítačového programu. Počítačové programy se tak nacházejí na velmi nestabilním pomezí mezi autorskoprávní a patentovou ochranou.

Počítačové programy jsou důležitou složkou podnikání a ovlivňují podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou a odpovídající ziskovou marží. Přinášejí společnosti uspokojování nových potřeb a napomáhají optimalizaci mnoha procesů. Z toho plynou i požadavky na vyjasnění otázek souvisejících s právní ochranou těchto předmětů. Nejasný je ale i sám pojem „počítačový program“. Například podle ČSN 369 001 se za programové vybavení, tedy software, považují programy a přidružená dokumentace, kterými je doplněno technické vybavení počítače, tedy hardware, tak, aby bylo možné jeho využití. Jsou ale i jiné definice a poučky.

Snadné není ani pouhé vymezení základních pojmů, bez něhož je další postup obtížný. Autoři teoretických prací sice předkládají ucelené názory na tuto problematiku, ale zejména technická praxe chápe některé základní pojmy nejednotně, a tím dochází k dalšímu prohloubení dílčích nedorozumění.

Programem se nazývá úplná, logicky skloubená soustava instrukcí pro řešení úlohy počítačem.⁷ Programátorská práce spočívá v podstatě ve stanovení postupu řešení dané úlohy na počítači. Programátor v rámci své práce vyvíjí duševní tvůrčí činnost v tom směru, aby byla zvolena cesta, která je v daném případě pro sledovaný účel nejvhodnější.

Podle technické normy ČSN 36 9001 je programem úplná, logicky skloubená posloupnost instrukcí a dat pro řešení dané úlohy. Publikace *Slovník výpočetní techniky*, Microsoft Press, Plus s r.o., Praha 1993, str. 346 uvádí pod heslem „software (počítačové programy) – instrukce, které způsobí, že hardware počítače pracuje“.

Tato definice ale trpí určitým stupněm vnitřní rozporuplnosti, neboť software a počítačový program jsou pojmy, které v chápání mnohých nejsou svým obsahem pouhým synonymem, ale dokonce si nejsou ani příliš podobné. Software zpravidla zahrnuje veškerou dokumentaci pro správné

7 *Knapp, K., Opltová, M.* Problematika právní ochrany programů samočinných počítačů z hlediska práv průmyslových, práva autorského a práva soutěžního. Právník. Praha 1969. Str. 307 a následující

uvedení hardwaru do činnosti, tedy zejména analýzu problému, vývojové diagramy, vlastní počítačový program a příručky, tedy předměty, které se sice používají v jistém slova smyslu společně, ale z hlediska autorskoprávní ochrany mají odlišnou povahu.⁸ V této souvislosti dospěl Obvodní soud pro Prahu 1 před řadou let k závěru, že tzv. uživatelské manuály jako přidružená dokumentace tvořící součást základního programového vybavení počítače (tzv. software) mohou být zásadně dílem ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona.⁹

V případě počítačových programů často nelze snadno oddělit myšlenku o vlastní podstatě řešení problému, kterou jistě není možné autorskoprávně chránit, od jejího vyjádření v určité vědecké či literární formě, ztvárněné do podoby zdrojového textu nebo ve strojně čitelné podobě do binárního kódu vlastního počítačového programu. Tím se obecně stává záměr podřízení právní ochrany počítačových programů pod autorské právo vhodným pouze omezeně, neboť tyto předměty v sobě podle svého charakteru velmi často zahrnují méně aspektů autorskoprávních než průmyslověprávních. Také svojí povahou se tyto předměty vymykají autorskoprávní povaze, neboť smyslem jejich ochrany jsou pokyny určené přímo počítači k řešení daného, často technického úkolu.

Po rozsáhlých teoretických debatách a kompromisním přístupu byla dne 14. 5. 1991 přijata Radou ES Směrnice o právní ochraně počítačových programů¹⁰ (dále jen Směrnice). Tím sice nebyla vytvořena zcela nová a úplná právní úprava této problematiky, ale vznikl jednotný rámec právní úpravy, jednotně byly upraveny otázky týkající se nejvýznamnějších rozporů a v podrobnostech bylo odkázáno na následující úpravu národní, která měla být uskutečněna ve všech členských státech do konce roku 1992. Směrnice jasně stanovuje, že autorskoprávní ochrana počítačových programů je nejdůležitější formou jejich ochrany, ale zároveň umožňuje i její jiné formy. Stanovila, že počítačový program je dílo literární a má být chráněn jen jako původní výtvar autorů bez dalších pojmových podmínek (není třeba, aby byl jedinečný a vysoké úrovně, jak původně požadovalo právo německé).¹¹

8 Boháček, M., Jakl, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha 2002. Str. 86

9 Telec, J. Autorský zákon. C. H. Beck, 1. Vydání. Praha 1997. Str. 65 s odvoláním na ObS Praha 1, 14 C 4/82 a 14 C 5/82 a 14 C 6/82

10 Směrnice o právní ochraně počítačových programů č. 91/250/EEC ze dne 14. 5. 1991

11 Boháček, M., Jakl, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha 2002. Str. 110

Preambule zdůraznila mimo jiné zájem na zabránění kopírování počítačových programů, na odstranění zásadních rozdílů dosavadních národních úprav a zamezení jejich šíření pro budoucí období.

Počítačovým programům byla přiznána právní ochrana podle autorského zákona jako dílům literárním, přičemž pod pojem počítačový program byly zahrnuty programy v jakékoli formě včetně těch, které jsou začleněny do jejich technického vybavení. Bylo zdůrazněno, že ochrana je poskytována pouze pro vyjádření počítačového programu s tím, že myšlenky a principy, které jsou podkladem pro počítačový program, nejsou autorským právem podle Směrnice chráněny. Článek 2 Směrnice prolamuje zásadu stroze uplatňovanou v řadě států, že autorem může být pouze fyzická osoba. Připouští i autorství právnické osoby, aniž by takové pojetí zaváděla a ponechává bližší úpravu této otázky na národních předpisech. Zaměstnavateli autora je svěřen výkon majetkových práv, nikoli práva sama.

Autorský zákon zahrnuje do rámce autorského zákona i takzvaná díla fiktivní, která nenaplňují znak jedinečnosti díla, ale která jsou původní, tedy vlastním autorovým výtvozem. Počítačové programy jsou tak stejně chráněny jako pravá autorská díla, kam některé počítačové programy takéž mohou spadat.

Tím se právní ochrana počítačových programů v České republice výrazně přiblížila našim mezinárodním závazkům ve smyslu unijního práva a dohody TRIPS¹². Počítačové programy se staly předmětem autorského práva všeobecně, ačkoli se jedná o autorskoprávní ochranu předmětu, který obecně legální pojmové znaky díla nenaplňuje. Z tohoto pohledu již následná novela autorského zákona žádné významné změny nepřinesla.

12 TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace – vyhláška č. 191/1995 Sb.

1.4.1 Autorskoprávní ochrana počítačových programů

Vlastní předmět ochrany – počítačový program – je natolik zvláštního charakteru, že přes mnohá úsilí, která nesporně sehrála významnou úlohu v procesu spravedlivého uspořádání souvisejících vztahů a zařadila jeho ochranu do oblasti autorskoprávní, nenaplnil veškeré požadavky, které se jeví přiměřenými, spravedlivými a pochopitelnými.

Autorskoprávní ochrana je velmi praktická. Nevyžaduje žádnou registraci, poplatky ani vypracování jakékoli přihlášky a přitom působí již od vytvoření programu, a to po dlouhou dobu. To jsou vesměs faktory příznivé, zejména přihlédneme-li k mimořádnému rozvoji celého oboru výpočetní techniky, který se velmi rychle stává součástí osobního života jedinců, většiny výrobních procesů a taktéž i mnoha služeb. Inovační proces v tomto oboru postupuje velmi rychle a mimořádné množství počítačových programů spatřuje světlo světa každý den. Z toho řada odborníků usuzuje, že zde jiná než neformální ochrana nemá místo, neboť by o ni nemohl být ani zájem. V době sestavení přihlášky by již mohlo jít o řešení natolik zastaralé, že nestojí za to o jeho ochranu dlouhou dobu s vynaložením nákladů usilovat.

Omezený rozsah autorskoprávní ochrany, který se týká pouze vlastního vyjádření počítačového programu, však představuje v čase stále se prohlubující problém. Přístroje a zařízení, technologické postupy a služby, které zde v jisté podobě dlouhodobě existovaly bez účinné podpory výpočetní techniky, ztratily konkurenceschopnost, neboť přestaly dostatečně naplňovat požadavky trhu. Počítačové programy zmíněné povahy sledují ve stále větší míře přínosy technického charakteru, kde společně s hmotnou částí zařízení vytvářejí komplex, který je na trhu žádaný. Ochrana vlastního vyjádření počítačového programu této povahy ztrácí smysl. Nosné myšlenky programu mají technickou povahu. Jejich naplnění podporuje zařízení a vytváří jejich zajímavé parametry a funkce, které ale lze dosáhnout relativně snadno i počítačovými programy, které jsou dostatečně vzdálené těm, které jsou autorskoprávně chráněny.

Mluvíme zde tedy o počítačových programech, které mají významné technické funkce a právě pro tyto účinky jsou ceněny a žádány. V takových případech je

spravedlivé, aby technická řešení této povahy byla chráněna ve své podstatě. Toto řešení nabízí právě průmyslověprávní ochrana, ale pouze za předpokladu, že jsou splněny další právem požadované podmínky.

1.4.2 Patentování vynálezů implementovaných počítačem

V České republice se na vynálezy implementované počítačem udělují patenty již od roku 1991, přestože ustanovení § 3 patentového zákona uvádí, že za vynálezy se mimo jiné nepovažují programy počítačů, což dále upřesňuje ustanovení odstavce 3 tohoto paragrafu s tím, že taková řešení jsou vyloučena z patentování, pokud je předmětem přihlášky vynálezu pouze počítačový program, má se za to jako takový. To ale současně znamená, že udělování patentů na vynálezy implementované počítačem našemu patentovému právu neodporuje, pokud jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem. Za dobu posledních dvaceti let tak bylo uděleno mnoho patentů této povahy. Zatím s tímto postupem nebyla zaznamenána žádná zvláštní nespokojenost. Patenty na vynálezy této povahy jsou udělovány Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) pro území České republiky i Evropským patentovým úřadem podle Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC).

Přístup Evropského patentového úřadu k této problematice se opírá o čl. 52 EPC, kde se uvádí, že evropské patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné. EPC shodně s převažující světovou praxí nedefinuje pozitivně vynález jako takový, ale z výkladu jejího čl. 52 a zejména pravidla 29 prováděcího předpisu k EPC lze jednoznačně dovodit, že vynález musí mít technický charakter. To znamená, že se musí týkat technického oboru, musí se zabývat jistým technickým problémem a musí být v nárocích charakterizován technickými znaky. Podle obvyklé interpretace se každý nárokovaný předmět posuzuje jako celek a nelze jej posuzovat pouze z pohledu jednotlivého znaku nárokovaného předmětu pro učinění závěru, zda se jedná či nejedná o předmět technické povahy. Aby mohl být nárokovaný předmět považován z tohoto pohledu za vynález, musí představovat přínos ve vztahu k dosavadnímu stavu techniky, který je založen na řešení technického problému.

Evropské stanovisko k udělování patentů na počítačové programy je obsaženo zejména v rozhodnutí T 1173/97 Odvolacího senátu EPÚ, podle něhož „počítačový program, nárokovaný buď sám o sobě, nebo zaznamenaný na nosiči, není z patentovatelnosti vyloučen za všech okolností. Program uskutečněný pomocí počítače musí přinášet takzvaný další technický efekt, tedy technický účinek, který přesahuje pouhou interakci mezi hardware a software“.¹³

Podle rozhodnutí EPÚ T 208/84 lze technický přínos předpokládat v případě, kdy se předmět vynálezu týká zpracování nebo manipulace s kódovanými a uloženými obrazy reálných fyzikálních objektů – například zpracování obrazu, počítačové simulace technických konstrukcí nebo postupů či počítačové simulace nervové sítě.

Stejně tak lze technické znaky spatřovat v případech identifikovatelnosti analogů s reálnými technickými výrobky nebo metodami. Příkladem mohou být zlepšení týkající se propojení člověka a stroje s počítačovým systémem, používaného jako pracovní nástroj, což by mohlo představovat analog ke zlepšení mechanického nástroje.

Případné námitky proti patentovatelnosti lze překonat přesvědčivými argumenty o technickém přínosu v popisu patentové přihlášky a jasně formulovanými patentovými nároky v souladu s ustanovením čl. 84 EPC. Tomu může napomoci popis vynálezu nejen co do jeho konstrukční struktury, ale i úplný popis jeho funkce, při dodržení plné konzistentnosti použitých terminologických výrazů. Současně je třeba dbát na podrobné vysvětlení technického účinku vynálezu a patentové nároky sestavit tak, aby zahrnovaly všechny podstatné znaky vynálezu, které jsou důležité pro dosažení technického přínosu. Uvádění úplného výpisu programu je ale zbytečné a uvádění výpisu ve zdrojovém nebo strojovém kódu se považuje zpravidla za nežádoucí.

V této souvislosti je možné uvést i některé příklady nepatentovatelných vynálezů z britské praxe, kde se jinak udělují patenty na vynálezy implementované počítačem déle než třicet let. Za nepatentovatelné řešení byl označen například počítačový systém pro optimalizaci investic, který měl

¹³ Boháček, M., Jakl, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha 2002. Str. 185

odrážet investorovu vůli riskovat, rozšiřovat investice nebo je naopak omezit, internetový systém pro povolení přístupu jednotlivců do klubu odběratelů v on-line obchodě, kde profituje ten, kdo se nejrychleji zaváže k odběru největšího množství zboží, dále systém upomínek v elektronickém kalendáři, který posílá pouze jedinou souhrnnou upomínku pro všechny důležité položky v příštím týdnu nebo měsíci na místo zaslání velkého množství jednotlivých upomínek a stejně tak systém pro automatickou optimalizaci plánování nasazování leteckého personálu.

1.4.3 Databáze

Jak již bylo uvedeno, autorský zákon zahrnuje do svého rámce i takzvaná díla fiktivní, která nenaplňují znak jedinečnosti díla, ale jsou původní, tedy vlastním autorovým výtvozem. Databáze, která je souborným dílem, musí být způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním výtvozem, a pak je stejně chráněna jako pravé autorské dílo. Všechny databáze ale nesplňují uvedené požadavky. Způsob výběru položek databáze může být v řadě případů určen všeobecně platným pravidlem (například uspořádání položek podle abecedy) nebo časovou posloupností událostí (katalog bankovek České republiky), kde nelze nalézt dostatečný stupeň duševní tvůrčí činnosti.

Autorské právo, které se opírá o tvůrčí činnost vedoucí ke způsobu uspořádání databáze, může svědčit jiné osobě než tomu, kdo vlastní databázi pořídil. Vztahy mezi uvedenými subjekty by měly být upraveny včas uzavřenou smlouvou.

Užívání a vytěžování zveřejněných databází je povoleno pro osobní potřebu, pro účely úřední, vědecké a pedagogické, a to v přiměřeném rozsahu a za současného uvedení zdroje získaných informací. V případě užívání vědeckých databází a registrů je častou podmínkou placení poplatků a uzavření odpovídající smlouvy.

Právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li v této době databáze zveřejněna, zaniká právo až po 15 letech od prvního zpřístupnění.

1.5 Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování

Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského či zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském či zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy, a nejsou tak schopny patentové ochrany.¹⁴ Toto politické rozhodnutí je v evropském kontextu prosazeno prostřednictvím právní fikce o průmyslové nevyužitelnosti. Směřuje k tomu, aby úspěšná řešení v této vysoce citlivé oblasti mohla být kdykoli volně šířena a užívána. Třetí osoby při uskutečňování těchto metod jako části léčebného postupu pro lidi nebo veterinární léčby zvířat by neměly být monopolní patentovou ochranou žádným způsobem omezovány.

Z ochrany je vyloučen každý patentový nárok, který obsahuje i jen jediný takový znak, tedy znak léčení lidského či zvířecího těla. V těchto případech je účel nárokovaného předmětu a účinek předmětného znaku nejpodstatnějším kritériem pro rozhodnutí. V těchto otázkách je k dispozici rozsáhlá judikatura Evropského patentového úřadu. Jedná se o oblast velmi náročnou zejména proto, že hranice některých pojmů nejsou zcela zřetelné a často je nutná aplikace judikatury.

1.6 Diagnostické metody

Podobně a se stejným odůvodněním jako v případě chirurgického ošetřování jsou v rámci českého právního předpisu i podle evropské patentové konvence vyloučeny z patentové ochrany diagnostické metody.

¹⁴ Zpracováno podle: *Horáček, R., a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. C. H. Beck. Praha 2005. Str. 26 a následující*

Judikatura poskytuje další poznání v této oblasti. Technický stížnostní senát EPÚ především vysvětlil svoje chápání diagnostických metod. Diagnostická metoda podle tohoto názoru neobsahuje jen způsob analýzy umožňující dosažení zvláštního výsledku, ale obsahuje i vlastní diagnózu tvořící výsledek analýzy. Pokud nárokovaný postup neobsahuje žádnou referenci na diagnózu jako výsledek analýzy, nemůže patřit k diagnostickým metodám ve smyslu uvedených právních norem (T208/1983, T61/1983, T385/1986, T18/1984, T45/1984 a T530/1993).

2

PATENTY

2.1 Podmínky patentové ochrany

Předmětem patentového práva jsou výsledky technické tvůrčí činnosti, které jsou schopny udělení patentové ochrany. Ne všechna technická řešení, která splňují právní požadavky kladené na patentovatelný vynález, však získají patentovou ochranu. Někdy není vůbec podána patentová přihláška, jindy může mít původce nebo majitel takového řešení jiné strategické úmysly.

V zahraničí existují i další formy ochrany technických řešení, například takzvaný malý patent v Austrálii, provizorní patent v některých státech bývalého Sovětského svazu, dále široce uplatňované užité vzory ve všech sousedních státech ČR, ale i méně časté „consensual patent“, „utility certificate“ nebo „inventor’s certificate“.

Stejně jako většina patentových zákonů **nezahrnuje** ani platný český patentový zákon legální **definici vynálezu**. Uvádí pouze podmínky, které musí vynález splňovat, aby bylo možné na něj patent udělit.¹⁵

Ustanovení § 3 patentového zákona uvádí, že se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Lze říci, že zákon výslovně uvádí tři podmínky neboli pojmové znaky či kritéria patentovatelnosti. Jsou to novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost.

PODMÍNKY PATENTOVÉ OCHRANY:

- > Novost
- > Vynálezecká činnost
- > Průmyslová využitelnost

Tyto tři podmínky představují vyčerpávající výčet hmotněprávních podmínek, za kterých je vynález patentovatelný. Jsou si navzájem rovnocenné a vždy musí být

¹⁵ Důvodová zpráva k zákonu č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, část první, str. 3

všechny splněny, aby byl vynález schopný průmyslověprávní ochrany. To také znamená, že při hodnocení patentovatelnosti technického řešení na něj nelze klást další hmotněprávní podmínky.

Vynález musí spadat do oblastí technických řešení, na která je možno udělit patent. Nesmí patřit mezi řešení, která se nepokládají za vynález a která jsou průmyslově nevyužitelná. Současně nesmí patřit mezi předměty, které jsou z možnosti ochrany zákonem vyloučeny. Technická povaha řešení je podmínkou pro udělení patentové ochrany. Vynález musí mít technický charakter, tj. musí být technickým přínosem ke stavu techniky. To platí i v případě, když samotný problém tuto povahu nemá. Pokud jde o zařízení, tedy předmět technické povahy, které řeší problém netechnický, například jak efektivně řadit zákazníky ve frontě, není žádný důvod taková řešení vylučovat z patentové ochrany.¹⁶

Předpoklad technického charakteru vynálezu nelze považovat za naplněný vynálezem, který tak, jak je nárokován, sice nevyklučuje použití technických prostředků, ale pokrývá i taková provedení, která nejsou technická. Technický charakter vynálezu je inherentní vlastností, která je nezávislá na skutečném příspěvku vynálezu ke stavu techniky, takže potenciál nárokováného postupu řešit problém technické povahy by měl být rozeznatelný z aspektů postupu tak, jak je nárokován. Skutečnost, že výsledek postupu je využitelný při technické či průmyslové činnosti, ani to, že výsledek je považován za užitečný, praktický či prodejný, není postačující podmínkou k přiznání technického charakteru takového výsledku nebo postupu samotného.¹⁷

Z tohoto pohledu v rámci mezinárodního nazírání na možnosti patentové ochrany bylo zásadním mezníkem přijetí dohody TRIPS, která v ustanovení článku 27 odst. 1 uvádí, že předmětem patentové ochrany může být jakýkoli vynález, ať už výrobek nebo výrobní postup v jakékoli technické oblasti, pokud je nový, představuje vynálezeckou činnost a je průmyslově využitelný. Současně připouští pouze tři výluky z patentovatelnosti, a to výrobky a postupy, jež není dovoleno komerčně využívat z důvodu ochrany pořádku nebo morálky (ochrany života a zdraví lidí, diagnostické a léčebné metody a rostliny a zvířata kromě mikroorganismů).

¹⁶ Podrobněji: Rozhodnutí Evropského patentového úřadu č. T 1002/92

¹⁷ Průmyslové vlastnictví 7-8/2007 s odvoláním na rozhodnutí Stížnostního senátu EPÚ č. T 619/02

2.2 Řízení o patentové přihlášce

Účelem této pasáže není podrobně vysvětlovat procesní okolnosti dosti komplikované cesty patentové přihlášky od jejího podání až k udělení patentové ochrany či dokonce navazujícího případného řízení o zrušení této ochrany. Smyslem je upozornit na klíčové uzly tohoto procesu a vysvětlit jejich důležitost pro strategické úvahy přihlašovatele.

Každá patentová přihláška je v rámci řízení podrobena ze strany ÚPV především průzkumu podle ustanovení § 30 patentového zákona, kterému se často říká formální průzkum. Následuje rešerše na novost patentové přihlášky, jejímž úkolem je shromáždit všechny významné poznatky stavu techniky ve vztahu k obsahu nebo lépe řečeno k předmětu konkrétní patentové přihlášky. Dále následuje úplný průzkum, v jehož rámci se v souladu s ustanovením § 33 zákona zjišťuje, zda přihláška splňuje podmínky pro udělení patentové ochrany stanovené zákonem. To znamená, že se porovnává předmět patentové přihlášky s výsledky rešerše na novost tak, aby případným výsledkem řízení byl patent, který ve vztahu ke stavu techniky představuje řešení nové a je současně výsledkem vynálezecké činnosti.

V rámci řízení o patentové přihlášce ji Úřad průmyslového vlastnictví podle ustanovení § 31 patentového zákona po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti zveřejní a zveřejnění oznámí ve Věstníku. Do zveřejnění je obsah patentové přihlášky veřejnosti nepřístupný s výjimkou možnosti poskytnutí určitých údajů podle ustanovení § 66 zákona.

3

UŽITNÉ VZORY

Užitný vzor se v mnohém podobá ochraně patentové, ale v mnohém se také liší. Umožňuje velmi rychlou výlučnou ochranu technických řešení s nízkými finančními náklady. Zápis užitných vzorů do rejstříku je zejména opodstatněn v případech, kdy je předmět ochrany v době svého vzniku již připraven k hospodářskému využití, inovační krok v oboru je poměrně krátký a rizika z případného sporu nejsou vysoká. Naopak tam, kde je hospodářské využití podmíněno dlouhodobými zkouškami (jako je tomu například u léčiv) a kde náklady na vývoj a zavedení a s tím spojená rizika jsou vysoká, není tato forma ochrany vhodná už jen z toho důvodu, že maximálně dosažitelná doba ochrany ve srovnání s patentem na vynález¹⁸ je poloviční.

Výluky z ochrany jsou označeny jako technická řešení, která jsou ochrany nezpůsobitelná. Jedná se o řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky, dále se jedná o odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály a nakonec i způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Vyloučení užitných vzorů z právní ochrany těch vynálezů, které patří do kategorie „způsob“, je ze strategického hlediska pro užitné vzory významným omezením. Jedná se o vynálezy, jejichž podstatou jsou například nové postupy výroby nebo metody měření nebo změny stavu látek, například sušením nebo zmrazením. Tyto vynálezy jsou zpravidla charakterizovány působením na pracovní předmět, které trvá po určitou dobu, takže je pro tyto vynálezy důležitý časový průběh a postupná následnost jednotlivých úkonů či technologických operací. Tato zákonná výlučka z ochrany v případě užitných vzorů nemá žádné významné věcné odůvodnění. Proto se o tomto druhu výluky u právní ochrany formou užitných vzorů již dlouhou dobu debatuje a v některých zemích byla tato praxe opuštěna.

Užitný vzor platí na omezenou dobu, tedy čtyři roky ode dne podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu lze na základě zpoplatněné žádosti až dvakrát, vždy o tři roky prodloužit. Celková možná doba ochrany tedy představuje 10 let, a to je jeden z hlavních rozdílů v porovnání s ochranou technických řešení patentem.

18 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Podle ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o užitných vzorech“), se za užitný vzor považuje technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.

PODMÍNKY OCHRANY UŽITNÝM VZOREM:

- > Novost
- > Technické řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti
- > Průmyslová využitelnost

Jak již bylo uvedeno, užitný vzor se příliš neodlišuje od patentové ochrany, a proto také i právní předpis v řadě případů výslovně odkazuje na právní úpravu ochrany vynálezů patentem. V ustanovení § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech se uvádí,

že pro práva na užitný vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu užitného vzoru, pro převody užitných vzorů, pro vztahy k zahraničí, pro zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, pro zastavení řízení, pro prominutí zmeškání lhůty, pro nahlížení do spisů, pro určovací řízení, pro zápis užitných vzorů utajovaných podle zvláštních právních předpisů, pro opravné řízení a pro porušování práv, pro právo na informaci a pro udělování nucených licencí se obdobně použijí ustanovení patentového zákona.

Osvědčení na užitný vzor lze získat po podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví na formuláři, který má obdobné náležitosti jako patentová přihláška. Také popis včetně nároků na ochranu je upraven obdobnými pravidly.

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nesmí nikdo technické řešení chráněné užitným vzorem při hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Majitel užitného vzoru, stejně jako je tomu u patentu, je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení jiným osobám, nebo na ně užitný vzor převést a dále všem třetím osobám využívání chráněného řešení zapovědět. Při výkladu rozsahu ochrany se taktéž používají stejná formální pravidla jako v případě patentové ochrany. V tomto aspektu ale právní úprava neobsahuje žádný formální odkaz na patentové právo a je v některých hraničních případech předmětem rozdílných právních názorů a tím i odpovídajících praktických obtíží.

Dále se budeme věnovat pouze těm ustanovením platné právní úpravy o užitných vzorech, která jsou od právní úpravy patentové rozdílná a mají významné praktické dopady. To se týká i otázek výmazu užitného vzoru, který se vlastně na základě platné právní úpravy stává „součástí prověřování“ podmínek stanovených pro řádnou právní ochranu.

3.1 Novost užitného vzoru

Světová novost je stejně jako u patentů základním požadavkem pro zápis užitného vzoru do rejstříku. Právní konstrukce novosti je ale na rozdíl od patentů budována odlišně. Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno.

Stavem techniky ale podle výslovného znění právního předpisu není zveřejnění výsledku práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. Tím se stává užitný vzor zajímavým prostředkem průmyslověprávní ochrany pro subjekty, které ať již z jakéhokoli důvodu připustily zveřejnění vlastního řešení. V rámci hodnocení novosti pro účely patentové ochrany zveřejněním dochází k destrukci novosti technického řešení a pevnou patentovou ochranu z tohoto důvodu nelze získat. U užitných vzorů je situace jiná. Právní úprava poskytuje přihlašovatel šestiměsíční ochrannou lhůtu, která je někdy označována, zejména v souvislosti s patentovou ochranou, jako „grace period“. To znamená, že do šesti měsíců po zveřejnění podstaty technického řešení může být přihláška užitného vzoru podána a předchodí zveřejnění v uvedené lhůtě nebrání naplnění požadavku novosti.

3.2 Starší právo

Z vymezení pojmu novosti pro účely užitných vzorů plyne, že ke stavu techniky nepatří obsah do této doby nezveřejněných patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů s dřívějším právem přednosti. U užitných vzorů se vztahy k řešením s dřívějším právem přednosti a problém zabránění dvo-

jí ochrany shodných řešení rozdílných přihlašovatelů řeší prostřednictvím takzvaného staršího práva. Ke vzájemnému vymezení případného střetu užitého vzoru se starším právem, které plyne z patentu nebo užitého vzoru s dřívějším právem přednosti, dochází až v rámci výmazového řízení.

Při posuzování staršího práva se vychází pouze z obsahu patentových nároků u patentů a z obsahu nároků na ochranu u užitéch vzorů se starším právem přednosti, neboť účelem staršího práva je pouze vyloučení dvojí ochrany téhož předmětu u rozdílných přihlašovatelů.

3.3 Odbočení

Přihlašovatel vynálezu má možnost odbočit ze své patentové přihlášky podané v ČR na přihlášku užitého vzoru s tím, že mu Úřad průmyslového vlastnictví (dále také Úřad) přizná právo přednosti z původní patentové přihlášky. To se týká i evropské patentové přihlášky, neboť ustanovení § 35b odst. 4 patentového zákona uvádí, že na žádost přihlašovatele Úřad projedná evropskou patentovou přihlášku jako národní přihlášku užitého vzoru. Stejně tak lze i odbočit z mezinárodní patentové přihlášky podané podle smlouvy PCT, ve které je Česká republika platně určeným státem.

K přiznání práva přednosti u odbočené přihlášky užitého vzoru je třeba současně splnit v zákoně uvedené podmínky. Musí se jednat o stejné technické řešení, tj. o technické řešení, které je shodné v podstatných znacích, anebo technické řešení, které je ve vztahu k patentové přihlášce, z níž se odbočuje, zúžené. V původní patentové přihlášce musí být tedy uvedeny všechny podstatné znaky odbočené přihlášky užitého vzoru.

Dále musí být přihláška užitého vzoru podána nejpozději do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí o patentové přihlášce, nejpozději však do 10 let od jejího podání. Přihlašovatel musí do 2 měsíců od podání přihlášky užitého vzoru předložit stejnopis patentové přihlášky, z níž se dovolává nabytí práva přednosti.

Odbočení umožňuje v některých případech získat průmyslověprávní ochranu i tehdy, když hrozí, že dané řešení nebude shledáno z hlediska

odpovídajícího stupně tvůrčí úrovně pro udělení patentu za dostatečné. U užitných vzorů se předpokládá pouhé překročení odborné dovednosti, zatímco u patentově chráněného řešení se vyžaduje vynálezecká činnost.

Kromě toho lze odbočením zajistit průmyslověprávní ochranu i v případě, že u patentové přihlášky hrozí námitka vlastního předuveřejnění. To však platí pouze pro případy, kdy k vlastnímu předuveřejnění nedošlo dříve než 6 měsíců před podáním patentové přihlášky.

3.4 Rámec pouhé odborné dovednosti

Na rozdíl od patentové ochrany, kde je podmínkou pro právní ochranu vynálezecká činnost, je požadavkem pro zápis užitného vzoru do rejstříku to, aby technické řešení přesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti. Obecně se tedy po dlouhou dobu spíše intuitivně mělo za to, že se jedná o blíže neurčený nižší stupeň vynálezecké činnosti, o níž je k dispozici rozsáhlá literatura a také rozhodnutí patentových úřadů a soudů. Jedná se ale o problém, který má hlubší kořeny.

Zařazení jistého stupně nezřejmosti jako kritéria pro právní ochranu technických řešení je výrazem snahy odlišit právně chráněný vynález od jiných formálně nových a prospěšných vynálezů, neboť ne každé formálně nové a prospěšné technické řešení je jistým přínosem do stavu techniky jako celku, respektive obohacením tohoto stavu. Má se tedy obecně za to, že právně chráněná technická řešení mají ležet za hranicemi běžné řemeslné nebo inženýrské rutinní práce.

V opačném případě, pokud by zde podmínka nezřejmosti, vynálezecké činnosti či nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti nebyla, byly by průmyslu kladeny nepřiměřené překážky a normální technický rozvoj by byl brzděn, kdyby „čistě řemeslné a rutinní výkony, i když často užitečné,

měly být chráněny patenty“.¹⁹ Německá nauka vycházela z toho, že mezi tím, co je známo, a tím, co je způsobilé k průmyslověprávní ochraně, musí zůstat volný prostor, do něhož v zájmu dalšího technického rozvoje nemá patentová ochrana přístup.

Vynálezecká činnost či vynálezecký krok vyjadřují určitý potřebný stupeň výsledku tvůrčího úsilí, který je nezbytný pro získání společenské premie ve formě právní ochrany. V případě užitných vzorů je podmínkou zápisu užitého vzoru do rejstříku to, aby přihlašované technické řešení kromě novosti „přesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti“.²⁰ I tato poněkud komplikovaně vyjádřená podmínka zápisu do rejstříku užitných vzorů směřuje k vymezení stupně tvůrčího úsilí původce. S využitím přístupu „racionálního zákonodárce“ se mělo dlouhou dobu obecně za to, že pokud bylo v této souvislosti užito u patentu a užitého vzoru zásadně odlišného slovního vyjádření této podmínky, musí se jednat i o pojmy obsahově rozdílné. U patentu se očekával vyšší stupeň tvůrčího úsilí, nicméně v praxi často zůstávalo nedořešeno, o kolik vyšší toto úsilí musí být a jak je možné ho v této souvislosti poměřovat. V řadě případů jde o praktickou otázku – například při zrušení či výmazu užitého vzoru nebo v případě možnosti odbočení.²¹

Z pohledu administrativně právní techniky došlo ke sjednocení názorů na vypořádání se s touto otázkou v rámci správního soudnictví. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí²² uvedl, že pro posouzení této otázky je nutno nejprve popsat stávající stav, ze kterého se vycházelo, a dále konkrétně uvést, v čem se hodnocené řešení odlišuje od dosavadního stavu techniky, a jaké tedy bylo třeba učinit kroky k vytvoření posuzovaného řešení. Teprve na základě těchto skutečností je možno dovodit, zda došlo k překročení rámce pouhé odborné dovednosti.

Průlomem do těchto úvah se stalo v Německu rozhodnutí Spolkového patentového soudu XZB 27/05 ze dne 20. 6. 2006²³ ve věci „Předváděcí skříň“. V rámci tohoto rozhodnutí se senát odklonil od dřívějších úvah, kdy

19 *Effenberger, K.* Přehled patentových systémů ve světě, Úřad průmyslového vlastnictví 1997, str. 50

20 Ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

21 Ustanovení § 10 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2009, značka spisu 6 A 72/2001 ve věci PUV 1996-4913

23 GRUR 2006, částka 10, str. 842 až 848

otázka vynálezecké činnosti byla považována za otázku skutkovou s tím, že jde o otázku právní, kterou je třeba posuzovat podle konkrétních okolností případu. Rozhodnutí obsahuje obšírný rozbor souvisejících otázek. Uvádí se zde, že i u užitných vzorů je nutná vynálezecká nadřazenost nad předměty, které je schopen vytvořit průměrný odborník, neboť jen takové řešení může být předmětem výhradního práva.

Uvedené rozhodnutí Spolkového patentového soudu v Německu směřuje k tomu, aby se bránilo výlučné právní ochraně jednoduchých technických řešení s nízkým stupněm tvůrčí invence. V těchto případech není společensky žádoucí, aby technická řešení této povahy byla předmětem výlučné právní ochrany, a třetí osoby tak byly vyloučeny z obchodního využití.

3.5 Zápis do rejstříku bez úplného průzkumu

Užitné vzory se zapisují do rejstříku na základě takzvaného registračního principu. Jeho podstata spočívá v tom, že před zápisem nedochází k porovnání předmětu užitého vzoru se stávajícím stavem techniky – nezkoumá se, zda předmět přihlášky užitého vzoru splňuje požadavky novosti a tvůrčí úrovně, což umožňuje velmi rychlé a finančně nenáročné řízení. Před zápisem do rejstříku je tak prováděn pouze formální průzkum, včetně vyloučení těch přihlášek, které nemohou být užitným vzorem chráněny nebo spadají do výluk z ochrany. Právní úprava užitných vzorů presumuje při zápisu užitého vzoru do rejstříku jeho novost, přesah rámce pouhé odborné dovednosti a jeho průmyslovou využitelnost, čímž odsouvá posouzení těchto podmínek do fáze řízení o výmazu užitého vzoru.²⁴

Jedná se ale nejen o základní rozdíl mezi oběma systémy právní ochrany technických řešení, ale i o řadu praktických dopadů, které obecná veřejnost ne zcela dobře chápe. Protože se před zápisem užitého vzoru do rejstříku neprovádí rešerše ani úplný průzkum, umožňuje tento princip řízení, aby ochranu bylo možné získat po právu i na řešení, která nejsou nová ani ne-

²⁴ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, značka spisu 5 A 130/2001

představují překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Nejedná se přitom o žádné nedopatření, nesprávnost postupu ani žádné jiné pochybení, ale o postup, který je v souladu s právním předpisem. Jde pouze o jakousi „daň“ za to, že řízení o přihlášce je velmi rychlé a finančně nenáročné.

Uvedená odlišnost užitého vzoru od patentem chráněného vynálezu je významnou skutečností pro nakládání s takto chráněným technickým řešením. Znamená totiž, jak již bylo shora uvedeno, že užitém vzorem lze chránit jednak řešení, která by obstála i v náročném patentovém průzkumu, ale také řešení, která nesplňují požadavky na žádnou průmyslověprávní ochranu.

Z tohoto pohledu nakládání s užitémi vzory vyžaduje vyšší míru obezřetnosti. To se týká zejména otázek spojených s licenční praxí, úplatným převodem užiténých vzorů, jejich oceňováním a následným případným vkladem do obchodních společností či bankovními zástavami.

3.6 Výmaz užitého vzoru z rejstříku

Z důvodů shora uvedených je výmaz užiténých vzorů v porovnání se zrušením patentové ochrany celkem běžnou skutečností. Každý má možnost podle ustanovení § 17 a 18 zákona o užiténých vzorech podat návrh na výmaz užitého vzoru. Na rozdíl od zrušení patentu je možno výmaz provést i v rámci zkráceného řízení, bez ústního jednání.

Důvodem pro výmaz může být to, že technické řešení není způsobilé k ochraně. Tedy především, že nevyhovuje požadavku novosti nebo dostatečnému stupni tvůrčí úrovně nebo předmět užitého vzoru je již chráněn patentem či užitém vzorem s dřívějším právem přednosti. Posledním důvodem pro výmaz užitého vzoru může být skutečnost, že jeho předmět jde nad rámec původního podání přihlášky užitého vzoru. To se může stát tím, že během řízení jsou do předmětu užitého vzoru vneseny znaky, které původní přihláška neobsahovala.

Návrh na výmaz užitého vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny. Uplatnění nových důkazních prostředků je možné pouze v rámci nového návrhu.

V případě, že majitel užitého vzoru se po seznámení s obsahem návrhu na výmaz k tomuto návrhu nevyjádří, Úřad průmyslového vlastnictví výmaz provede, aniž by se zabýval věcnou podstatou a správností odůvodnění návrhu na výmaz.

4

**OBCHODNÍ
TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ
INFORMACE
A KNOW-HOW**

4.1 Obchodní tajemství

Ve většině obchodních společností, nikoli pouze výrobní povahy, ale také například na vysokých školách či v jiných výzkumných organizacích existují zvláštní poznatky, zkušenosti, skutečnosti a informace, tedy hodnoty nehmotného charakteru, které mají pro daný subjekt v mnoha případech mimořádný význam a nejsou nebo nemohou být předmětem formální průmyslové právní ochrany. Podle českého právního řádu spadají často pod pojem obchodního tajemství. Jedná se o právní pojem, který byl vymezen v ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kde se uvádí, že obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Je tak ve skutečnosti definován typ nehmotného majetku, k jehož ochraně docházelo přímo ze zákona, nevyžaduje žádné formální kroky ani úhradu poplatkové povinnosti. Vytvářel i základ pro smlouvy o transferu tohoto typu majetku.

V ustanovení § 18 obchodního zákoníku se uvádělo, že podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo obchodním tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho využití a stanovit podmínky takového užití.

Právní ochrany požívaly podle tohoto ustanovení veškeré skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy vztahující se k podniku. Podnikem se rozuměl podle ustanovení § 5 soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. Právní úprava byla založena na tom, že obchodní tajemství s podnikem souvisí a ochrana je poskytována podnikateli, o jehož podnik jde.²⁵ Přitom právo k obchodnímu tajemství působí nejen ve vztahu ke konkrétním osobám, ale vůči všem.²⁶

25 Štenglová, I. a kol. Obchodní tajemství. Linde. Praha 2005. Str. 16

26 Boháček, M. Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů. Praha 1994. Str. 94

Do tohoto okruhu skutečností přísluší celá škála poznatků velmi heterogenního charakteru. Patří sem tradiční znalosti, zkušenosti a dovednosti, které náleží k podniku, z nichž některé je dosti obtížné formalizovat nebo zcela jednoznačně a přesně určit.

Část z takových znalostí a dovedností stejně tak jako zběhlost a zkušenost určitým způsobem formalizovat lze, takže se tyto skutečnosti stávají součástí nebo podstatou zpráv o výzkumu, technologických předpisů, podnikových norem a regulativů, reglementů o složení chemických látek či hmot, výkresové dokumentace, projektů, zpráv o technickém rozvoji, přijatých zlepšovacích návrhů a dalších podkladů.

Kromě těchto skutečností technické povahy sem patří skutečnosti obchodní povahy, především seznamy odběratelů a dodavatelů, obchodní plány a záměry, adresáře potenciálních obchodních partnerů, adresáře prověřených zahraničních zástupců nebo dealerů, problematika cenové politiky a kalkulace, obsahy obchodních knih a reklamní a marketingové strategie, vzorníky, koncepty obchodů a celých prodejen (tzv. „concept store“) apod. Do této skupiny můžeme zařadit i distribuční metody a formální úpravy tiskopisů nebo smluv.

Skutečnosti výrobní povahy mohou kolísat mezi shora uvedenými dvěma skupinami. Může také jít o postupy optimalizace výroby, způsoby zavádění a organizace nových výrob, způsoby kontroly a řízení výroby, postupy výroby, zejména tam, kde jsou zabezpečeny mezinárodní certifikační úrovně, včetně požadavků na životní prostředí, úřední povolení výroby v případě, že je jich v daném oboru třeba, a všechny další podobné skutečnosti. Za obchodní tajemství výrobního charakteru je možno považovat i komplex výrobních zkušeností a dovedností, které vedou k úspěšné skutečné realizaci řešení, které z technického hlediska může být i obecně známé.

Obchodní zákoník uváděl jako pojmový znak obchodního tajemství, že předmětné skutečnosti musí mít skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu. Zdá se, že interpretační rámec pro výklad uvedeného pojmového znaku by měl bezproblémově umožnit ochranu všech skutečností, které jsou výsledkem jakékoliv smysluplné činnosti. Takovou hodnotu budou mít uvedené skutečnosti tehdy, jestliže je jejich vyzrazení způsobilé jakkoli se dotknout hospodářských výsledků podnikatele provozujícího podnik, ať již současného nebo budoucího. V rozhodném

okamžiku není podstatné, zda se v budoucnu porušení obchodního tajemství v hospodářském výsledku skutečně projeví či nikoli.²⁷

Dále se muselo jednat o skutečnosti, které by měly být známy jen určitému omezenému okruhu osob. Nesmí být obecně známy odborníkům nebo konkurentům v oboru. Uvedený pojmový znak nestanovil pro obchodní tajemství podmínku novosti nebo nezřejmosti, jak je běžná pro průmyslověprávní instituty, nebo jak byla například dříve lokálně chápána pro zlepšovací návrhy.

Další podmínkou pro ochranu obchodního tajemství dle obchodního zákoníku bylo to, aby se jednalo o skutečnosti určené k utajení. V publikaci P. Hajna²⁸ „Právo nekalé soutěže“ se vysvětluje, že zákonodárce se tu přiklonil při určování toho, co lze za obchodní tajemství považovat, k takzvané teorii vůle, která akcentuje podnikatelovu péči o konkrétní statky tohoto druhu. Vedle ní existuje teorie zájmu, která vede k závěru, že obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti, u nichž je dán podnikatelův objektivní oprávněný zájem na jejich utajení. Tento přístup umožňuje i ochranu předmětů předem obtížně předvídatelných.

Podnikatel má totiž projevit vůli směřující k utajování takových skutečností. Naskytá se zde otázka, o jaký stupeň projevu vůle k utajení se má jednat. Protože přímo z ustanovení § 17 obchodního zákoníku plynulo, že předmětem obchodního tajemství nejsou veškeré skutečnosti, které jsou spojeny s podnikem, bylo třeba doporučit, aby zvláště druhově nebo dokonce konkrétně přímo a jasně byly označeny skutečnosti, které měly být považovány za obchodní tajemství.

27 Štenglová, I. a kol. Obchodní tajemství. Linde, Praha 2005. Str. 18

28 Hajn, P. Právo nekalé soutěže. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Brno 1994

4.2 Obchodní tajemství a nový občanský zákoník²⁹

Pokud jde o pojem obchodního tajemství, ke změnám došlo od 1. 1. 2014 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „nový občanský zákoník“). V ustanovení § 504 nového občanského zákoníku se uvádí, že obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastníci zajišťují ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Jedná se o jediný paragraf, který nahrazuje dosavadní ustanovení § 17 až 20 obchodního zákoníku.

Hned úvod ustanovení § 504 nového občanského zákoníku neuvádí na rozdíl od minulé právní úpravy taxativní výčet skutečností, u nichž přichází v úvahu uplatnění ochrany prostřednictvím obchodního tajemství. To je z praktického pohledu jistě vítaná změna.

Pokusme se o podrobnější porovnání nových znaků tohoto pojmu s dosavadní situací, tedy především s ustanovením § 17 obchodního zákoníku. Pro obchodní tajemství musely být kumulativně zachovány všechny dále komentované pojmové znaky a zánikem byť i jediného z nich zanikalo obchodní tajemství jako takové.

Skutečnosti konkurenčně významné

Je skutečností, že řada komentářů hospodářské povahy, pokud se obchodním tajemstvím zabývala, upozorňovala na stále rostoucí význam obchodního tajemství pro konkurenceschopnost. Když se však dostává pojem „konkurenčně významná skutečnost“ do pojmových znaků obchodního tajemství, může být přijímán s určitými rozpaky.

Tento pojmový znak vytváří situaci, že existují skutečnosti, které splňují řadu dalších pojmových znaků obchodního tajemství, ale přesto pod tento

²⁹ Zpracováno s využitím: *Jakl, L(ed.). Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví.* Metropolitan University Prague Press. Praha 2012. Str. 100 a následující

pojmem nespádají, protože se nejedná o skutečnosti dostatečně konkurenčně významné. Konkurenční pozice, tedy významné postavení v soutěži směřující k témuž hospodářskému cíli, se stává novým pojmovým znakem obchodního tajemství. Zdůrazňuje se tak aspekt zdokonalování a optimalizace výroby, podněcování její rozmanitosti a tlak na podnikatele, aby vytvářel pokrokové metody výroby, zlepšoval odbytové metody a obecně překonával dosavadní úroveň výroby a nabídky zboží a služeb. Užití pojmu „konkurenčně významné“ zdůrazňuje u obchodního tajemství i aspekt aktuální schopnosti zapojit se do soutěže, tedy úsilí, které směřuje k momentálnímu hospodářskému úspěchu.

Skutečnosti určitelné

Jedná se z pohledu výslovného požadavku taktéž o nový pojmový znak obchodního tajemství, který ale v rámci praktické aplikace byl rozumně zohledňován i za staré právní úpravy v rámci podmínky, že obchodní tajemství je tvořeno veškerými skutečnostmi obchodní, výrobní či technické povahy. Nicméně je jasné, že se jedná o kvalitativně jiné kritérium, které zvýší tlak na to, aby za obchodní tajemství byly považovány skutečnosti s určitým stupněm konkrétního vyjádření. Tento pojmový znak by tak měl z množiny skutečností, které budou patřit pod obchodní tajemství, vyloučit takové, které jsou příliš obecné povahy.

Skutečnosti ocenitelné

Tento pojmový znak je sice také vyjádřen odlišně od jednoho ze znaků staré definice obchodního tajemství, ale zásadní věcný rozdíl od požadavku na to, aby obchodní tajemství mělo skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, zde zřejmě bude shledáván jen obtížně. Nicméně stávající, spíše přeuročené požadavky hodnotové povahy, zde zdůrazněny nejsou.

Zdá se, že interpretační rámec pro výklad uvedeného pojmového znaku by měl bezproblémově umožnit ochranu všech skutečností, které si ochranu skutečně zaslouží. Takovou hodnotu budou mít uvedené skutečnosti tehdy, jestliže je jejich vyjádření způsobilé jakkoli se dotknout hospodářských výsledků podnikatele provozujícího podnik, ať již současného nebo budoucího.

Skutečnosti v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné

Jedná se o pojmový znak obchodního tajemství, který uvádělo i ustanovení § 17 obchodního zákoníku. Při konkrétní aplikaci souvisejících právních vztahů je nejčastějším zdrojem sporů.

Skutečnosti běžně dostupné nemohou být předmětem ochrany obchodního tajemství, aniž bychom někde našli přesnější vymezení tohoto pojmu. Přesná hranice bude nalézána až při posouzení všech konkrétních okolností jednotlivých případů.

Skutečnosti, které souvisejí se závodem

Tento pojmový znak obchodního tajemství shodně s minulou právní úpravou vyžaduje souvislost se závodem. Z toho plyne, že obchodní tajemství, které nemá přímý vztah k závodu, by nemohlo být předmětem ochrany. Taková příkrá interpretace je přinejmenším sporná. Není zcela zřejmé, co má být obsahem tohoto „vztahu“ k závodu a podle jakých hledisek je možné tento vztah posuzovat.

Přes jisté dřívější výhrady, které se objevily v teoretických diskusích, zůstává tedy i nadále tento pojmový znak znakem obchodního tajemství. To ovšem ponecháváme stranou, že dřívější pojem „podnik“ podle ustanovení § 5 obchodního zákoníku a nově „obchodní závod“ jsou co do slovního vyjádření i jejich definice pojmy rozdílnými³⁰.

Vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení

Přes mírně odlišné vyjádření se zdá, že se jedná o pojmový znak obchodního tajemství, který obsahovala i stará právní úprava. I nová právní úprava v rámci tohoto pojmového znaku naznačuje dva do jisté míry samostatné aspekty. Jedná se o projev vůle vlastníka a skutečný stav zajištění odpovídajícího stupně utajení.

³⁰ Podle § 502 nového občanského zákoníku se za „obchodní závod“ resp. „závod“ považuje organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.