

26. 3. 2014

Veźměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

# Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví dle NOZ

Nový občanský zákoník přinesl kromě jiného i několik změn v oblasti licenční smlouvy. Především dřívější dvojkolejnost úpravy licence, která se u práva autorského řídila autorským zákonem a u práv k průmyslovému vlastnictví zákoníkem obchodním, byla sjednocena do jednotné úpravy v NOZ.



Licence je tedy nově upravena v § 2358 an. nového občanského zákoníku, přičemž se dělí na obecnou část a dále zvláštní ustanovení týkající se předmětů chráněných autorským zákonem, pro smlouvu nakladatelskou a pro práva související s právem autorským a pro právo s autorským související a právo pořizovatele databáze. Nová koncepce je spíše záležitostí technickou, která napříště poslouží především k zpřehlednění úpravy licence a její jednotnosti, avšak i v této oblasti lze najít několik novinek.

## Práva k duševnímu vlastnictví jako věc

Při pohledu na práva k duševnímu vlastnictví je nutné si uvědomit novou povahu těchto práv. NOZ ve svém ustanovení § 489 věc v právním smyslu definuje jako *vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí*, což znamená, že i práva jsou nově věcí a jako s věcí je potřeba s nimi zacházet. Práva z duševního vlastnictví, stejně jako všechna ostatní práva, jsou tedy nadále považována za věc v právním smyslu, a to sice věc movitou nehmotnou. Např. JUDr. Valeková ve svém článku rozvíjí úvahu, že autorská práva nelze za věc v právním smyslu považovat, alespoň ne, co se jejich osobnostní povahy týče, zatímco práva k průmyslovému vlastnictví již za věci považuje.[1] S tímto názorem lze souhlasit, jelikož opačný závěr by odporoval smyslu a povaze těchto práv (bytostní spojení s osobou autora, jejich nepřevoditelnost, atd.). Nicméně se domnívám, že ani u ostatních práv k duševnímu vlastnictví, zejména pak z hlediska práv vlastnických, tato koncepční změna nebude znamenat žádný zásadní zvrat. Jednotlivé zákony upravující práva k průmyslovému vlastnictví představují *leges specialis* vůči NOZ. Každý z těchto zákonů reguluje pojetí příslušného práva samostatně, přičemž např. v zákoně o ochranných známkách[2] nalezneme podrobnou úpravu ochranné známky jako předmětu vlastnictví.[3] Z tohoto hlediska lze konstatovat, že se i nadále budou vlastnické vztahy k těmto právům řídit příslušnými *leges specialis* a úprava NOZ se použije pouze subsidiárně.

## Licenční smlouva

Smyslem licenční smlouvy je poskytnout nabyvateli možnost užívat předmět průmyslového

vlastnictví, ale jeho vlastnictví nadále ponechat v rukou poskytovatele. V případě nabyvatele licence se tedy jedná jen o relativní práva z uděleného průmyslového práva, projevující se toliko oprávněním toto právo v souladu s licenční smlouvou využívat.[4]

## **Bezúplatné licence**

Dosavadní úprava obchodního zákoníku stanovila, že *nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty*. [5] K platnosti smlouvy bylo tedy potřeba protiplnění ze strany nabyvatele. Praxe si však často žádala možnost poskytnout užívání práva k průmyslovému vlastnictví i bezúplatně, což vedlo k uzavírání inominátních smluv, smlouvám licenčním podobným. Možnost uzavírat inominátní smlouvy k těmto právům zůstane pravděpodobně zachována i nadále, jelikož nijak neodporuje smyslu a účelu zákona a byla dovozena i dřívější judikaturou Nejvyššího soudu.[6]

Nová úprava však možnost uzavřít bezúplatnou licenční smlouvu zavádí explicitně a to pro veškeré licenční smlouvy uzavírané na základě nového občanského zákoníku. NOZ v § 2358 nově stanoví, že *nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu*. Vedle toho se aplikuje ustanovení § 2366 odst. 1 písm. b), podle kterého je smlouva platná, i když není ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, pokud se strany ve smlouvě ujednájí, že se licence poskytuje bezúplatně. Ačkoliv tedy bude nadále možné přenášet možnost výkonu těchto práv i na základě nepojmenovaných smluv, bude to pro smluvní strany zbytečné, jelikož by se tak, v případě opomenutí úpravy některé z oblastí, mohly připravit o ochranu plynoucí ze zákona pro licenční smlouvy. Na druhou stranu je otázkou, zda by, pokud by příslušná smlouva nejevila žádné zásadní odlišnosti, takové právní jednání, v duchu ustanovení § 555 odst. 2, nebylo vykládáno jako licenční smlouva, i pokud by tak označena nebyla.

## **Aktivní legitimace nabyvatele při ochraně práv**

Zásadní obrat, který rekonstrukce přinesla, přichází z hlediska ochrany práv, ke kterým se licenční smlouva uzavírá. Dosud byl při porušení těchto práv k jejich ochraně aktivně legitimován pouze poskytovatel licence, přičemž pro nabyvatele existovala povinnost o jakémkoli narušení poskytovatele neprodleně informovat. Nabyvatel navíc musel patřičně spolupracovat, ale tím jeho úloha končila.[7]

Již zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví z roku 2006 k vymáhání práv sekundárně aktivně legitimoval nabyvatele, a to v případě, že vlastník práva v jednoměsíční subjektivní lhůtě nepodnikl příslušné kroky sám.[8] Nový občanský zákoník tuto možnost rozšiřuje, když v § 2369 říká, že *dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence*. Z tohoto ustanovení lze tedy dovodit, že aktivní legitimaci pro ochranu práv, na která se vztahuje licence, náleží nabyvateli. Pokud by nabyvatel nepodnikl žádné kroky, poruší tím svou zákonnou povinnost a je na poskytovateli, aby se ochrany ujal. Poskytovatelova povinnost zachovávat právo vyplývá z § 2359 odst. 2. Na druhou stranu zůstává otázkou, co se stane v případě, že poskytovatel neposkytne nabyvateli příslušnou součinnost. Lze se domnívat, že bude na nabyvateli licence, aby licenci ochránil a poté, dle vlastní úvahy, podnikl právní kroky proti poskytovateli, např. požadoval náhradu újmy.

Nicméně i zde je nutno zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví považovat za *lex specialis* vůči NOZ a pro práva k průmyslovému vlastnictví, která tento zákon upravuje[9], se použije výše zmíněná úprava, tj. že nabyvatelova aktivní legitimace vzniká až po promeškání jednoměsíční lhůty nabyvatelem.

## **Ústní a písemná licenční smlouva**

Stejně jako v celém kodexu, i v oblasti licence zákonodárce umírňuje obligatornost písemné formy smlouvy. Ač obchodní zákoník v dosavadní úpravě stanovil písemnou formu obligatorně pro veškeré licence k průmyslovým právům, nový občanský zákoník od tohoto globálního pojetí upouští a písemnou formou vyžaduje pouze, pokud se jedná o licenci výhradní, anebo má-li být licence zapsána do veřejného seznamu.

Do veřejného seznamu musí být podle zvláštních předpisů zapsána v podstatě opět ta práva, na která se vztahuje zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Jedná se tedy především o patenty, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků a ochranné známky. K tomu je také nutné přidat obchodní firmu, která se obligatorně zapisuje do obchodního rejstříku, tj. do veřejného seznamu,[10] a která je v rámci práv na označení za průmyslového vlastnictví považována.[11] NOZ s licenci k obchodní firmě přímo počítá, ač tuto možnost nezmiňuje explicitně – především v ustanovení § 134 a § 428.

Lze tedy shrnout, že ústní formu licenční smlouvy k právům z průmyslového vlastnictví tak půjde uzavřít pouze na know-how a obchodní označení.[12] Je taktéž důležité mít na paměti, že licence, které jsou ze zákona zapisovány do veřejného seznamu, nabývají účinnosti vůči třetím stranám až dnem zápisu do příslušného veřejného seznamu (§ 2358 odst. 3).

## **Podlicence**

Zákonná úprava dle obchodního zákoníku dosud udělování podlicence zakazovala, tedy nabyvatel nebyl ze zákona oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám. Nicméně toto ustanovení nemělo kogentní povahu a kontraktační strany se od ní mohly odchýlit.

NOZ na této koncepci nic nemění, pouze explicitně stanovuje, že nabyvatel může podlicenci poskytnout pouze za předpokladu, že tak bylo ve smlouvě výslovně ujednáno. Nová úprava navíc vyžaduje výslovný souhlas poskytovatele s postoupením, přičemž tento souhlas musí mít písemnou formu. Ačkoliv NOZ výslovně stanovuje, že podlicenci lze udělit pouze, pokud tak bylo v licenční smlouvě ujednáno (§ 2363) a vedle toho, že k poskytnutí podlicence je nutný souhlas poskytovatele, který navíc musí být písemně (§ 2364), můžeme dovozovat, že tento souhlas lze udělit přímo ve smlouvě za předpokladu, že bude vyhotovena v písemné podobě.

Pokud dochází k převodu závodu (případně jeho samostatné složky), je dle § 2365 vyžadován souhlas poskytovatele k převedení licence jen, bylo-li tak zvlášť ujednáno. Tímto postupem taktéž dochází ke koncepční změně dosavadní úpravy, která stanovila, že k přechodu práva při prodeji podniku nedochází, jestliže by to odporovalo smlouvě o poskytnutí výkonu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo povaze těchto práv, tedy v podstatě pokud nebylo ujednáno nijak.

## **Závěr**

Ačkoli lze uzavřít, že rekodifikační novinky v oblasti licenční smlouvy jsou spíše jen technického rázu, přikročil zákonodárce i k některým krokům, které zajisté usnadní budoucí uzavírání licenčních smluv a které tak reflektují nedostatky dosavadní úpravy.

## **Dominik Vítek,**

student 3. ročníku PF UK,

stážista u Advokátní a patentové kanceláře TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT

[TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT](#)

advokátní a patentová kancelář

Přístavní 24  
170 00 Praha 7

Tel: +420 266 772 100  
Fax: +420 266 710 174  
e-mail: [thk@thk.cz](mailto:thk@thk.cz)

-----  
[1] Dostupné na [www](http://www), k dispozici >>> [zde](#).

[2] Zákon č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. [6/2002](#) Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

[3] Samostatné úpravy nalezneme i v ostatních zákonech o právech k průmyslovému vlastnictví, i když nejsou explicitně vymezeny.

[4] K tomu více judikatura Nejvyššího soud ČR, např. rozsudek sp. zn. 21 Cdo 574/2000

[5] § 508 zákona č. [513/1991](#) Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

[6] K tomu např. 32 Cdo 1817/2008

[7] § 514 obchodního zákoníku

[8] §2 odst. 2 zákona č. [221/2006](#) Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

[9] Podle §1 tohoto zákona se jedná o patenty, topografické polovodičové výrobky, užité vzory, průmyslové vzory a ochranné známky.

[10] § 120 NOZ

[11] ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislav PLÍVA a Miloš TOMSA. Obchodní zákoník: komentář. 12. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, s. 1189.

[12] Za obchodní označení lze považovat např. označení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Nový zákon o veřejných dražbách, aukce a obálkové metody](#)
- [Pohled přes hranice - natáčení pornografických klipů jako důvod výpovědi z nájmu bytu](#)
- [Nařízení EU o umělé inteligenci a jeho dopady na využití jazykových modelů v advokátní praxi](#)
- [Revize zájezdové směrnice: co přináší, co hrozilo a co to znamená pro praxi](#)
- [Kupní smlouva o převodu nemovitosti bez uvedení výše kupní ceny](#)
- [Druhá „tlačítková novela“: povinné tlačítko pro odstoupení od smlouvy](#)
- [Souhlas s veřejným užíváním pozemku jako překážka nároku na bezdůvodné obohacení - náleží Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2541/25](#)
- [Kupní smlouva bez přesného určení kupní ceny](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 36.: Doložka o mlčenlivosti](#)
- [Detekce podezřelého obchodu v kontextu hazardních her](#)
- [AI omnibus](#)