

19. 9. 2022

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

## Porušuje konkurence Váš patent? Braňte se

Pouze majiteli patentu náleží výlučné právo využívat patentovaný vynález. Bez licence či jiného souhlasu tak nemůže nikdo chráněný výrobek využívat. Nakládá-li konkurenční subjekt s chráněným výrobkem bez souhlasu, například konkurence příslušný produkt vyrábí, nabízí či používá, jedná protiprávně.

Platná právní úprava umožňuje majiteli patentu využít proti porušiteli nástroje dvojího typu, a to nástroje soukromoprávní a veřejnoprávní. Mezi základní soukromoprávní nástroje patří předžalobní výzva, předběžné opatření a žaloba. Veřejné právo umožňuje podat trestní oznámení a podnět k zahájení řízení u celních orgánů a České obchodní inspekce. Jednotlivé nástroje se zpravidla vzájemně nevyklučují a typicky některý z veřejnoprávních nástrojů lze uplatnit současně s předžalobní výzvou či žalobou - mimo jiné za účelem znásobení tlaku na porušitele. V tomto článku se zaměříme na nástroje soukromoprávní.

Než majitel začne s porušitelem jednat, měl by si pro případný spor opatřit dostatečné důkazy. Majitel patentu obvykle obstará například propagační materiály inzerující chráněný výrobek nebo si porušování patentu zaznamená prostřednictvím fotografií, videa či prostřednictvím snímku obrazovky. Takové důkazy lze v soudním sporu jistě použít, nemusí však stačit. Jelikož patentové spory (a nejen ty) tzv. stojí a padají právě na dokazování, neměl by majitel patentu obstarávání důkazů podcenit.

Posílení důkazní pozice lze zajistit typicky notářským zápisem. V něm notář potvrdí, že v konkrétní čas na konkrétním místě došlo k určité události, přílohou zápisu mohou být fotografie. Notář tak může například potvrdit, že porušitel 01.01. v 10:00 nabízel na konkrétní výstavě či prostřednictvím internetu produkt, jehož fotografie tvoří přílohu zápisu. Náklady na pořízení takového notářského zápisu se pohybují v řádu jednotek tisíc. Toto tzv. osvědčení skutkového děje doporučujeme, neboť zpravidla významně posílí důkazní pozici v případě sporu. U notářského zápisu se totiž presumuje pravost a správnost, na rozdíl od soukromých listin u něj není třeba pravost a správnost dokazovat.

Nemá-li majitel patentu k důkazům přístup, může mu pomyslnou „pomocnou ruku“ podat institut zajištění důkazů a důkazních prostředků. Na návrh majitele patentu může soud před zahájením řízení ve věci samé zajistit například zboží, materiál či nástroje, jimiž může docházet k zásahu do patentových práv.

### **Předžalobní výzva**

Předžalobní výzva představuje obvykle úvodní krok majitele patentu na cestě k vymožení jeho práv. Výzva by měla specifikovat porušitele patentu, porušovaný patent a protiprávní jednání, kterého se porušitel dopustil. Rovněž by měly být popsány nároky, které majitel patentu vůči porušiteli vznáší (viz dále). Smysl výzvy bude zpravidla dvojí.

Výzvou musí jednak majitel patentu vyzvat porušitele ke splnění povinnosti, než majitel patentu podá samotnou žalobu. Neučiní-li majitel patentu výzvu, nemusí mu soud přiznat náhradu nákladu soudního řízení navzdory případnému úspěchu ve sporu. V komplikovanějších sporech dosahuje náhrada nákladů vyšších desítek až stovek tisíc korun českých, zaslání předžalobní výzvy lze proto doporučit.

A za druhé, předžalobní výzvou vstupuje majitel patentu do kontaktu s porušitelem. Majitel výzvu porušiteli doručuje též proto, aby porušitel splnil požadované povinnosti ještě před podáním žaloby a bez nákladného soudního řízení. V ideálním případě by se pro majitele věc zasláním výzvy uzavřela. Výzva proto bývá koncipována důrazně, zpravidla majitel patentu vyčísluje nároky včetně těch, které majitel (prozatím) nepožaduje, a velice často majitel patentu prezentuje svou připravenost využít i další prostředky (v podobě např. trestního oznámení), které mu právo nabízí. Tím má být porušitel motivován k tomu, aby výzvě vyhověl bez podání žaloby.

Doporučujeme však uvážit i další aspekt věci. Porušení patentových práv totiž vždy nekončí u soudu, může vyústit i v obchodní spolupráci. Obchodní vztah se rozvine typicky v případech, kdy porušitel porušuje patentová práva nevědomě a neztrácí tak pro majitele patentu svou důvěryhodnost. Majitel může porušiteli například poskytnout úplatnou licenci a dostat se díky tomu na nový trh. Nebo se majitel patentu rozhodne k tomu, že patent na porušitele za odměnu převede, nemá-li majitel patentu zájem svá patentová práva nadále využívat.

Doporučujeme proto učinit adekvátní obchodní úvahu, jaký výsledek bude pro majitele nejvýhodnější (tj. spolupráce či uplatnění veškerých nároků v soudním sporu) a tomu přizpůsobit textaci předžalobní výzvy i další strategii. I v případě obchodní spolupráce však doporučujeme vypořádat vzniklé nároky a nezapomenout na jejich případné promlčení.

### **Předběžné opatření**

Druhým nástrojem bývá předběžné opatření. To vydává soud na návrh majitele patentu. Soud v něm při splnění podmínek zpravidla porušiteli uloží nějakou povinnost, typicky aby se porušitel (do vyřešení sporu) zdržel určitého jednání. Předběžným opatřením lze například uložit, aby porušitel nenabízel či nevyráběl patentem chráněný výrobek.

Výhodou předběžného opatření je rychlost. Soud má předběžné opatření vydat bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení návrhu na vydání předběžného opatření soudem. Praxe ukazuje, že rychlou reakci v řádu jednotek dnů lze skutečně očekávat. Předběžné opatření nabývá vykonatelnosti hned poté, co je doručeno porušiteli. To znamená, že v rádech dnů od podání návrhu na vydání úspěšného předběžného opatření lze zahájit exekuci, v níž soud nebo exekutor povinnost vymůže. Oproti samotné žalobě se tedy v případě úspěšného návrhu na vydání předběžného opatření skutečně jedná o rychlý a efektivní nástroj, který ovšem podání žaloby předpokládá.

Mezi další výhody předběžného opatření patří, že soud nedoručuje případné zamítavé rozhodnutí porušiteli. Pokud s návrhem na vydání předběžného opatření nebude majitel patentu úspěšný, porušitel se o tom zpravidla nedozví.

Předběžná opatření však nejsou bez rizik. Hlavní nebezpečí tkví v tom, že majitel patentu musí nahradit škodu, neuspěje-li v následném řízení o samotné žalobě. Majitel patentu v takovém případě musí nahradit škodu v plné výši každému, komu předběžné opatření způsobilo škodu, tedy zejména (domnělému) porušiteli patentu.

Aby byla případná náhrada škody předem zabezpečena, zavazuje právní úprava majitele patentu ke složení zálohy. Záloha činí 50.000,- Kč ve věcech mezi podnikateli a může být soudem zvýšena, jeví-li se jako nedostatečná s ohledem rozsah možné škody. Upozorňujeme, že záloha musí být majitelem patentu složena nejpozději v den podání návrhu na vydání předběžného opatření, jinak soud návrh na vydání předběžného opatření odmítne.

### **Žaloba a možné nároky**

Třetím nástrojem je samotná žaloba. Typicky následuje po zaslání předžalobní výzvy, případně po

vydání předběžného opatření. O žalobě bude v prvním stupni rozhodovat specializovaný senát Městského soudu Praze, který má zvláštní příslušnost pro patentové spory.

Majitel patentu po porušiteli může požadovat:

- **zdržovací nárok**, zejména nárok na to, aby porušitel nadále nevyráběl chráněné produkty, nenabízel je a neuváděl je na trh;
- **odstraňovací nárok**, zejména nárok na odstranění chráněných produktů z trhu a nároky na trvalé zničení nástrojů a materiálů určených převážně k výrobě chráněných produktů.

U těchto nároků musí majitel patentu prokázat, že došlo k porušení patentu.

Kromě zdržovacího a odstraňovacího nároku má majitel patentu:

- **nárok na náhradu škody**, zejména nárok na náhradu ušlého zisku;
- **nárok na přiměřené zadostiučinění**, zejména nárok na peněžité zadostiučinění a omluvu zveřejněnou v novinách či na internetových stránkách porušitele;
- **nárok na vydání bezdůvodného obohacení**, zejména nárok na vydání užitku, který porušitel získal neoprávněným prodejem a užíváním chráněných produktů.

Pozice majitele patentu je u těchto nároků nicméně složitější. Zejména u náhrady škody a přiměřeného zadostiučinění musí majitel náležitě prokázat, že mu vznikla újma a že k této újmě došlo v důsledku porušení patentu. To obvykle není jednoduché.

Důkazní nouzi majitele patentu může vylepšit takzvaná informační povinnost třetích osob. Informační povinnost se týká prakticky každého, kdo v rámci své obchodní činnosti nakládá s protiprávními produkty porušitele. Jde zpravidla o všechny členy distribučního řetězce (zejm. distributor, dodavatel, skladovatel) a zákazníky. Majitel po nich může požadovat, aby mu tyto osoby sdělily, jaké množství produktů tyto osoby objednaly/přijaly, jaká byla cena těchto produktů a odkud produkty pocházejí. Takové informace mohou přispět k vyčíslení výše škody či bezdůvodného obohacení.

Kromě prokazování skutečné výše újmy a bezdůvodného obohacení může soud na návrh určit výši nároku paušálně. Výše paušálně určeného nároku má činit nejméně dvojnásobek licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. Pokud porušitel nevěděl a nemohl vědět o svém protiprávním jednání, může být paušální částka snížena, a to až na polovinu.

### **Nároky vůči smluvním partnerům porušitele**

Závěrem lze doplnit ještě jedno praktické doporučení. Majitel patentu může uplatňovat zdržovací a odstraňovací nároky nejen vůči samotnému porušiteli, ale i vůči subjektům, které porušiteli dodávají prostředky a služby, souvisí-li tyto prostředky a služby s porušováním patentu.

V praxi tak například soudy zakázaly osobě nabízející prostory tzv. Pražské tržnice, aby tyto prostory dávala do podnájmu stánkařům porušujícím práva duševního vlastnictví. Obdobně soudy zakázaly přímo provozovateli online tržiště eBay, aby provozovatel umožňoval třetím osobám prodávat produkty porušující práva duševního vlastnictví.

Majitel patentu tak má efektivní nástroje i vůči některým smluvním partnerům porušitele, jimiž může doplnit svůj postup obvykle směřující výlučně proti samotnému porušiteli.

## Shrnutí

Než začne majitel patentu činit jakékoli kroky vůči porušiteli, měl by si opatřit dostatečné důkazy způsobilé udržet jeho důkazní pozici v případném soudním řízení.

Prvním krokem vůči porušiteli bude zpravidla předžalobní výzva. Textaci výzvy, jakož i další strategii je vhodné zvolit i s ohledem na možnou obchodní spolupráci.

Pokud porušitel ani poté, co obdrží předžalobní výzvu, od svého protiprávního jednání neupustí, nabízí se majiteli patentu rychlý a efektivní nástroj v podobě předběžného opatření. U něj je třeba zvážit zejména riziko spočívající v případné náhradě škody.

Stěžejním nástrojem je samotná žaloba. V té majitel patentu může uplatnit zdržovací nárok, odstraňovací nárok, nárok na náhradu škody, nárok na přiměřené zadostiučinění a nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Jeho důkazní pozici může výrazně zlepšit informační povinnost třetích osob nebo vyčíslení škody prostřednictvím paušální částky.

V rámci volby vhodné strategie by majitel patentu neměl opomenout, že kromě samotného porušitele může vznést nároky i vůči některým smluvním partnerům porušitele, což může vést k efektivnějšímu odstranění protiprávního stavu.



**Mgr. Lenka Gomez Tomčalová,**  
advokátka

**Mgr. Tomáš Koref,**  
advokátní koncipient



Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Národní 973/41  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 225 020 500  
Fax: +420 225 020 555  
e-mail: [office@zchlegal.cz](mailto:office@zchlegal.cz)

## Další články:

- [Nařízení prodeje jednotky jako ultima ratio ochrany práv ostatních vlastníků?](#)
- [Metropolitní plán schválen. Je Váš projekt v bezpečí?](#)
- [Posouzení shody dle AI Act - zkušenosti z praxe](#)
- [Začínají soudy zohledňovat náklady podnikatelů při plnění právních povinností v oblasti e-commerce?](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 35: Ručení za dluhy z podnikání u OSVČ a s.r.o.](#)
- [Holdingové struktury a odpovědnost mateřské společnosti](#)
- [Pokuta 32 mil. EUR pro Dacia/Renault - evropské soutěžní úřady tvrdě došlapují na no-poaching. Měla by Vaše společnost být na pozoru?](#)
- [Právo společníka na informace v s. r. o.: silný nástroj kontroly, ale ne bez hranic](#)
- [Kupní smlouva k nemovité věci bez určení kupní ceny: Nejvyšší soud koriguje katastrální praxi](#)
- [Společnost s podíly 50:50 - právní rizika patových situací a jejich smluvní řešení](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 34: Jednání za společnost - prokura](#)