

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

Smlouvy o užití know-how a obchodního tajemství

Při řešení sporů týkajících se užití know-how nebo obchodního tajemství náležejícího jinému subjektu (nezávisle na tom, zda jsou řešeny soudní cestou, v rozhodčím řízení či třeba prostřednictvím mediace), se lze poměrně často setkat s případy, kdy si strany sporu nedostatečně ujasnily podrobnosti poskytnutí know-how či obchodního tajemství jedním subjektem jinému subjektu k užití. Přesná, srozumitelná a jasná domluva i o podrobnostech postoupení a užití know-how či obchodního tajemství jinou osobou je klíčová. Cílem příspěvku je proto představit nejčastěji využívané smluvní typy upravující poskytování know-how či obchodního tajemství jiným osobám právo k využití a podstatné náležitosti, které je třeba jejich prostřednictvím upravit.

V praxi je poměrně běžným jevem, že je know-how nebo obchodní tajemství předmětem smlouvy, prostřednictvím které jeho majitel poskytuje jiným osobám právo k využití daného know-how či obchodního tajemství. Souhlas s využíváním určitého know-how nebo obchodního tajemství bývá v praxi nejčastěji součástí licenční smlouvy která se vztahuje k vynálezu, užitnému nebo průmyslovému vzoru (tj. poskytnutí souhlasu s užíváním know-how či obchodního tajemství musí být jen součástí licenční smlouvy, není možné licenční smlouvu řešit výlučně poskytnutí know-how či obchodního tajemství k užívání).^[1] Licenční smlouva je ve své podstatě „*druhem smluvního vztahu, v němž vlastník duševního vlastnictví (poskytovatel licence) uděluje povolení jiné osobě (nabyvateli licence), aby v rámci smluvně vymezených podmínek toto duševní vlastnictví využíval.*“^[2]

Vedle toho může v praxi být souhlas s využíváním know-how a obchodního tajemství součástí také franšizové smlouvy, což je smlouva, která není v českém právním řádu výslovně upravena, tj. lze ji označit za inominátní smlouvu. Franšizová smlouva upravuje spolupráci mezi podnikateli v oblasti služeb, prodeje nebo výroby, přičemž její součástí, ovšem nikoliv jedinou, může být právě souhlas jednoho podnikatele s tím, že druhý podnikatel bude užívat jeho know-how či obchodní tajemství. Franšizová smlouva dle českého práva je přitom smíšenou inominátní smlouvou, jejíž součástí tvoří jednak licenční smlouva k ochranné známce, obchodní firmě distributorská smlouva apod., ale také smlouva o poskytnutí know-how či obchodního tajemství stejně jako další smlouvy zaměřující se na úpravu duševního a průmyslového vlastnictví. Jedná se tedy o smíšenou smlouvu, která v sobě zahrnuje aspekty hned několika různých smluvních typů, přičemž je patrné, že převažuje obchodněprávní aspekt.^[3]

V případě, že se jedná o samostatný souhlas s využíváním určitého know-how nebo obchodního tajemství, není možné využít licenční smlouvu, ale je potřeba tuto problematiku upravit v inominátní smlouvě, protože pokud se týká know-how a obchodního tajemství není v současnosti k dispozici výslovná právní úprava týkající se jejich užití. Ačkoliv výslovná právní úprava neexistuje, lze doporučit, aby všechny inominátní smlouvy upravující tuto problematiku byly zpracovány velmi pečlivě a důsledně, aby veškerá ustanovení, která se týkají utajených okolností, byla výslovně upravena. Aby nemohlo dojít k tomu, že smlouva nebude některou vzniklou situací upravovat, nebo dojde k výkladovým problémům smlouvy,^[4] což je často příčinou sporu mezi smluvními stranami.

Inominátní smlouvy, které bývají za účelem poskytnutí souhlasu s užíváním know-how jedné strany druhé smluvní straně využívány, se často v praxi označují například jako smlouvy o poskytnutí know-

how nebo obchodního tajemství, smlouvy o užití know-how či obchodního tajemství, někdy se také hovoří o tzv. „*nepravých licenčních smlouvách*“, [5] stejně tak se lze setkat s označením „*smlouva o využívání know-how / obchodního tajemství*“. [6]

V této souvislosti je pak nutné uvést, že v některých případech nastává situace, kdy si majitel know-how nebo obchodního tajemství nenechává své know-how nebo obchodní tajemství patentovat, i když by podmínky pro přiznání tohoto typu ochrany byly v zásadě (vyjma podání přihlášky) splněny. V takovém případě, pokud si majitel know-how nebo obchodního tajemství nechá danou skutečnost (vynález) patentovat, není již uzavírána inominátní smlouva, ale jedná se čistě o licenční smlouvu dle ustanovení § 2358–2389 občanského zákoníku. [7]

Obsah inominátních smluv, který upravuje souhlas majitele (obvykle podnikatele) s užíváním jeho know-how či obchodního tajemství jiným podnikatelem, se přitom od licenčních smluv v praxi leckdy příliš neliší. Tyto smlouvy by měly obsahovat zejména následující skutečnosti: [8]

- Úvodní část a preambuli, kde je uvedeno především označení všech smluvních stran, a to dle údajů, které jsou uvedeny v obchodním či v jiném obdobném rejstříku. Součástí preambule jsou pak obecná a základní východiska, která smlouva obsahuje. V některých případech může tato část smlouvy obsahovat i výklad pojmů, které smlouva dále používá.
- Předmět a druh licenční smlouvy, ve kterém je nutné přesně vymezit jednak druh užívacího práva, který je jeho uživateli poskytován, tedy je nutné především stanovit, zda se jedná o výhradní, či nevýhradní užívání know-how nebo obchodního tajemství. Dále je nutné užívání věcně vymezit, to znamená, že je potřeba uvést veškeré zásadní skutečnosti, které je třeba ve smlouvě upravit. Dalším významným aspektem je pak teritoriální vymezení užívání know-how či obchodního tajemství, kdy je nutné vymezit území, na němž může být know-how nebo obchodní tajemství užíváno. U vnitrostátních smluv se obvykle jedná o území České republiky, u mezinárodních smluv je nutné specifikaci věnovat více pozornosti. Nezbytné je rovněž časové vymezení užívání know-how a obchodního tajemství. Časové vymezení může být sjednáno na dobu určitou (zpravidla na určitý počet let), ale i na dobu neurčitou. Důležité je také osobní užívání know-how nebo obchodního práva. Zde je potřeba jednak jednoznačně vymezit strany smlouvy, ale je také vhodné zvažovat otázky, jako jsou např. fúze společností apod., a upravit, jak s právem užívat know-how či obchodní tajemství v těchto případech dále naložit.
- Povinnosti účastníků smlouvy, které se dělí na povinnosti nabyvatele a na povinnosti poskytovatele, kde je třeba se zaměřit především na povinnost předat dokumentaci, podklady a dále poskytnout zaučení, jinak řečeno povinností poskytovatele je předat nabyvateli a rovněž jej dle potřeby zaučit. Důležitou součástí jsou rovněž záruky, které poskytovatel know-how či obchodního tajemství poskytuje jeho nabyvateli. V případě povinností nabyvatele je třeba zmínit především povinnost utajit předmět know-how či obchodního tajemství.
- Vlastní užívání a zlepšení předmětu, který je ponechán k užívání. Poskytovatel ani nabyvatel totiž obecně nemají povinnost know-how ani obchodní tajemství zlepšovat, je tedy vhodné toto vymezit ve smlouvě.
- Odměna za užívání know-how či obchodního tajemství. Užívání know-how a obchodního tajemství může být umožněno jak bezplatně, tak za smluvně sjednaný poplatek, který by měl být upraven ve smlouvě mezi poskytovatelem a nabyvatelem know-how a obchodního tajemství. Je rovněž možné stanovit pouze způsob, jakým se určuje výše odměny za užití know-how či obchodního tajemství.
- Splatnost odměny a volba měny, kdy splatnost je nutné sjednat s ohledem na skutečnost, že právě přesně stanovená splatnost je důležitá pro účely případného vymáhání odměny. V případě, že poskytovatel a nabyvatel pocházejí z jiných zemí a mají účty v jiných měnách, je

žadoucí zvážit také volbu měny, ve které bude odměna hrazena, neboť výkyvy v kurzech jednotlivých měn mohou mít na výslednou výši odměny významný dopad.

- Technická pomoc by měla být součástí smlouvy o užívání know-how a obchodního tajemství proto, že poskytovatel práva užívání má leckdy větší informace a znalosti týkající se otázek technické pomoci, přičemž tyto otázky jsou leckdy pro praktické využití know-how a obchodního tajemství stěžejní.
- Daňová povinnost je obvykle spojena s tím, že smlouva ukládá smluvním stranám povinnost hradit ve své zemi veškeré daně a poplatky, které plynou z místní legislativy.
- Právní doložka, která má zásadní význam zejména v případě smlouvy, která zahrnuje mezinárodní prvek. V takovém případě je velmi žádoucí ve smlouvě stanovit, kterým právním řádem se bude smlouva řídit, stejně jako je žádoucí ustanovit rozhodčí orgán, který bude v případě sporu o věci rozhodovat, pokud se strany rozhodnou řešit své neshody prostřednictvím rozhodčího řízení, nikoliv soudně. Důležité je určit rovněž jazyk, ve kterém bude řízení vedeno, a místo, kde bude spor projednán.
- Povinnosti po ukončení smlouvy a závěrečná ustanovení, kde je nutné zejména poukázat na to, že nabyvatel práva užívat know-how či obchodní tajemství má obvykle poté, co uplyne platnost smlouvy, povinnost vrátit poskytovateli veškeré podklady, které na základě smlouvy získal. Obvykle se smlouva uzavírá tak, že se automaticky prodlužuje na určitou dobu, pokud ji jedna ze stran nevypoví, nebo je možné naopak stanovit, že smlouva po uplynutí určité doby automaticky skončí, pokud se v určitém termínu před jejím uplynutím strany nedohodnou na pokračování smlouvy. Na závěr smlouvy je žádoucí upravit i situaci po ukončení smlouvy, stejně jako opatření, která mají zamezit jejímu předčasnému ukončení apod.



JUDr. PhDr. Melinda Vrajková, LL.M., MBA

[1] JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-43-4, s. 98.

[2] Komericializace duševního vlastnictví: Licenční smlouvy. [online]. 2017. [cit. 2024-08-06]. Dostupné >>> [zde](#).

[3] VOJČÍK, Peter. Teorie právní ochrany nehmotných statků. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2016. ISBN 978-80-87713-16-7, s. 124.

[4] ČADA, Karel. In. HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví.

3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5, s. 313.

[5] JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-43-4, s. 98.

[6] VOJČÍK, Peter. Teorie právní ochrany nehmotných statků. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2016. ISBN 978-80-87713-16-7, s. 117.

[7] JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. 2. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-50-2, s. 155.

[8] JAKL, Ladislav a kol. Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-29-8 s. 163 a násl.

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Úročení jistoty \(kauce\), kterou skládá podnájemce nájemci - II. díl](#)
- [Když obecní pozemky již nemusí být obecní - institut mimořádného vydržení v obecním právu](#)
- [Střet zájmů členů volených orgánů obchodních korporací: pravidla, proces a následky](#)
- [Dvě kiwi denně: EU schválila první zdravotní tvrzení pro čerstvé ovoce](#)
- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Darování pro případ smrti nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí a určení výše odměny soudního komisaře](#)
- [Flotilová novela: Kdo a kdy musí nově získat licenci k distribuci pojištění?](#)
- [Nová pravidla pro ground handling v EU a jejich dopady na letecký sektor](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporační autonomie](#)