

Licenčná zmluva na používanie ochrannej známky a rozvoj obchodu¹

Marián Kropaj²

Trademark License Agreement and Trade Development

Abstract

The author analyzes the issues of the Trademark Licence Agreement in connection with the current legislation with effect from 14 January 2019. He considers the possible impact on the wider socio-economic environment.

Key words

Trade mark, new law, intellectual property, industrial property, business development

JEL Classification: K12, K19

Received: 7.11.2019 Accepted: 14.11.2019

Úvod

Ochranné známky sa zaraďujú v systéme práva duševného vlastníctva medzi práva na označenia k systému práva duševného vlastníctva (Švidroň), novšie (Kropaj, 2017, 89 – 91). Majú v trhovom hospodárstve a obchode mimoriadny význam. V ostatnom období došlo k zásadnej zmene vymedzenia pôvodného pojmu „ochranná známka“, doplneniu a upresneniu národnej právnej úpravy v nadväznosti na novú legislatívu EÚ komplexne k pripravovaným a prijatým zmenám v známkovom práve (Mikuličová, 2018, 6 – 13).

Pojem „licencia“ sa v našom právnom poriadku vyskytuje vo viacerých významoch a podľa súvislostí môže mať aj celkom odlišný právny význam, všeobecne k pojmu licencia (Švidroň, 2006, 518 – 519). Licenčnú zmluvu v oblasti priemyselného vlastníctva, ale aj v autorskom práve, možno vnímať ako súkromnoprávnú zmluvu, ktorou nositeľ výlučného práva na niektorý predmet duševného vlastníctva poskytuje v rámci svojho absolútneho práva inej osobe časovo obmedzené oprávnenie využívať za dohodnutých podmienok chránený predmet (ideálny objekt). Súhlas (licencia) na používanie individuálnej (ku kolektívnej to nie je možné) ochrannej známky sa poskytuje písomnou zmluvou v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoOCHZ). Obligatórne sa vyžaduje písomná forma z dôvodu nutnosti registrácie zmluvy v registri vedenom Úradom priemyselného vlastníctva SR. Zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.

¹ KEGA, no. 020EU-4/2019 – Publishing of a new textbook from the subject Basics of Law in English for international students and Slovak students studying in English.

² JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.; Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra obchodného práva, Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava; e-mail: marian.kropaj@euba.com

V kontexte právnej úpravy licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky treba vnímať ostatnú novelizáciu ZoOCHZ, ktorá bola pripravená a predložená do legislatívneho procesu Úradom priemyselného vlastníctva SR. Zmenili sa a doplnili sa niektoré ďalšie zákony z oblasti práva priemyselného vlastníctva, avšak vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku ich ponecháme bez zvýšenej pozornosti.

Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona bola novelizácia ZoOCHZ, a to v súvislosti s povinnosťou transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. 12. 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. V rovnakom čase bolo prijaté aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory). Zásadný význam v známkovom práve má nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. 6. 2017 o ochrannej známke Európskej únie. Vychádzajúc z dôvodovej správy k novele uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZoOCHZ a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony možno konštatovať, že „nová legislatíva EÚ je výsledkom paralelne prebiehajúceho legislatívneho procesu a zavŕšením reformy právneho rámca nielen systému národných ochranných známok členských štátov, ale aj systému ochrannej známky Európskej únie”.³ Ten v plnom rozsahu funguje podľa nového právneho rámca od 1. 10. 2017; smernicu (EÚ) 2015/2436 boli členské štáty EÚ povinné transponovať do 14. 11. 2019, resp. jej článok 45 do 14. 11. 2023. Cieľom má byť väčšia konzistentnosť a zosúladenie, modernizácia, predvídateľnosť a právna istota používateľov národnej ochrannej známky, ako aj ochrannej známky EÚ. Z analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vyplýva, že Európska komisia koncipovala návrh s cieľom „posilnenia inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej EÚ a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty.“

Významné zmeny sa týkajú druhov ochranných známok, ich definícií a možných spôsobov ich vyjadrenia. Nutnosť akceptácie potreby rovnakého, resp. štandardizovaného prístupu národných systémov ochranných známok jednotlivých členských štátov EÚ a systému ochrannej známky EÚ. Upúšťa sa od podmienky grafického znázornenia označenia, ktoré môže byť zapísané ako ochranná známka. Podľa ustanovenia § 2 ZoOCHZ môžu ochrannú známku tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé

- a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (rozlišovacia spôsobilosť) a
- b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

³ Všeobecná dôvodová správa k zákonu č. 291/2018 Z. z., tlač_0983, s. 1.

Označenie môže byť vyjadrené v registri v akejkoľvek primeranej forme (teda nie nevyhnutne graficky a vizuálne), pokiaľ takéto vyjadrenie má atribúty jasnosti, presnosti, samostatnosti, ľahkej dostupnosti, zrozumiteľnosti, trvácnosti a objektívnosti.⁴

Osobitná dôvodová správa výslovne uvádza aj otvorený katalóg prípustných druhov ochranných známok – slovná ochranná známka, obrazová ochranná známka, priestorová ochranná známka, pozičná ochranná známka, ochranná známka vzoru, ochranná známka tvorená farbou, resp. kombináciou farieb, zvuková ochranná známka, pohybová ochranná známka, multimedialná ochranná známka, holografická ochranná známka a ochranná známka kategórie „iné“, ktorá zabezpečí flexibilitu zoznamu prípustných druhov ochranných známok.⁵

Zásadnou zmenou prešla v nadväznosti na prijaté zákonné zmeny s účinnosťou od 14. 1. 2019 aj vykonávacia vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „vyhláška“).

Cieľom príspevku je bližšie analyzovať prijaté zmeny, súčasne uvažovať aj nad praktickými dôsledkami novej legislatívy na podnikanie a obchod.

1 Metodika práce

Predkladaný článok je z hľadiska použitých metód spoločenskovedným, teoretickým príspevkom. Pri jeho spracovaní boli použité všeobecné vedecké metódy, najmä analýza a syntéza, ďalej metóda indukcie a dedukcie, metóda abstrakcie, metóda porovnávania a metóda zovšeobecňovania. Autor na dosahovanie cieľov využíva najmä analytickú, komparatívnu a historickú metódu.

2 Výsledky a diskusia

Problematika licenčnej zmluvy na využívanie predmetov priemyselného vlastníctva všeobecne upravená v § 508 až § 515 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ObZ) patrí medzi tradičné témy. Prelínajú sa v nej obchodnoprávne aspekty s právom duševného vlastníctva (Škreko, 2009, 625 – 628). Osobitná právna úprava licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky je upravená v § 20 a nasl. ZoOCHZ. Licenčná zmluva ako pomenovaný zmluvný typ sa nezaraďuje medzi tzv. absolútne obchody a teda sa nespravuje tretou časťou ObZ, ktorá upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, bez ohľadu na to, či účastník tohto právneho vzťahu je alebo nie je podnikateľom. V prípade licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ide o relatívny obchod, ktorý možno použiť v prípade splňajúcich podmienok upravených v § 261 ods. 1 a ods. 2 ObZ. Pritom je možné, pochopiteľne, podľa § 262 ObZ dohodnúť, že vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 sa tiež riadi obchodným zákonníkom. Pokiaľ by k takej dohode medzi zmluvnými stranami

⁴ Pozri bod 13 preambuly smernice EÚ 2015/2436.

⁵ Osobitná dôvodová správa k zákonu č. 291/2018 Z. z., tlač_0983, s. 2.

nedošlo, potom by sa licenčná zmluva riadila Občianskym zákonníkom. Keďže však ten neupravuje typovú licenčnú zmluvu, išlo by o inominátnu zmluvu v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (porovnaj: Vojčík, Vyparina, 2012, s. 6, novšie Lazíková, 2012, 162). Treba však vnímať aj ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách upravené v § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Marek sa zamýšľa nad správnosťou zaradenia licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva do relatívnych obchodov. Podľa neho možno pri ďalších zmenách obchodnoprávnej úpravy uvažovať, či úpravu licenčnej zmluvy netreba zaradiť medzi absolútne obchody a či prípadne v tomto zmluvnom type netreba posilniť kogentnú úpravu (Marek, 2008, 23). Dlhodobu terminologicky nepresne je označená rubrika „licenčná zmluva“ v § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Autorský zákon. Označenie iba „licenčná zmluva“ totiž môže viesť k nesprávnemu chápaniu, že licenčná zmluva upravená v autorskom zákone je všeobecný zmluvný typ, a nie iba špecializovaný zmluvný typ pre oblasť používania predmetov výlučných práv podľa autorského zákona. V tejto súvislosti Švidroň navrhoval v rámci rekodifikácie súkromného práva upraviť všeobecne licenčnú zmluvu v Občianskom zákonníku, keďže, ako správne uvádza jej použitie prekračuje iba obchodnoprávne vzťahy (Švidroň, 2006, 520). Do kontextu rozvíjania ďalších všeobecných právnoteoretických a právnovedeckých úvah k problematike licenčných zmlúv a osobitne licenčných zmlúv v autorskom práve možno odporučiť ďalšiu vedeckú a odbornú literatúru (pozri poznámku pod čiarou č. 152 in Švidroň, 2000, 171, Gregušová, Chlípala, 2005, 2, 24 – 29; inšpiratívne z českého prostredia Telec, 2001, 3 – 4, 7 – 12, 13 – 18. Aj v úctyhodnej storočnej histórii vydávania časopisu Právny obzor boli publikované všeobecnejšie články k problematike licenčných zmlúv. (Návrat, 2003, s. 558 – 564; Zámožík, 2005, 248 – 254; Telec, 2013, 435 – 446; Gregušová, Chlípala, 2013, 447 – 458).

Podstata licenčnej zmluvy spočíva v tom, že nedochádza k prevodu licencovaného predmetu, resp. práva. Ak by mala spočívať podstata zmluvy v prevode, tak by sa uzatvárala zmluva o prevode podľa jednotlivých osobitných právnych predpisov upravujúcich priemyselné vlastníctvo. V prípade licenčnej zmluvy sa predmet licencie nescudzuje a zostáva naďalej v majetku poskytovateľa licencie. Poskytnutím licencie získava nadobúdateľ dispozičné oprávnenie majetkovej povahy v rozsahu udelenej licencie. Prevažne je rozsah determinovaný hospodárskym účelom, pričom dôvody môžu byť samozrejme aj neobchodnej povahy. Podľa legálnej definície obsiahnutej v § 508 ObZ licenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty. Účelom zmluvy je poskytnúť povolenie na hospodárske zužitkovanie licencovaného majetku za odplatu. Podstatné náležitosti licenčnej zmluvy sú najmä označenie zmluvných strán, rozsah a predmet zmluvy, územná pôsobnosť a dohoda o odplate. S odkazom na Vojčíka a Vyparinu venujúcich sa konkrétne licencií na využívanie vynálezu by mala aj každá licenčná zmluva na používanie ochrannej známky obsahovať úvodné ustanovenia, definíciu pojmov, predmet zmluvy a rozsah práv, dokumentáciu, zdokonalenia a zlepšenia, záruky a zodpovednosť, technickú pomoc, platby, dane a poplatky, informácie a výkazníctvo, utajenie, ochranu poskytnutého práva, reklamu, riešenie sporov, vyššia moc, doba platnosti zmluvy a odstúpenie od nej, prípadne výpoveď, záverečné ustanovenia, prílohy a pod. (Vojčík, Vyparina, 1997, 8). K základným pojmom z oblasti licencií a obsahu licenčných zmlúv (Vyparina, 1994, 11 – 12, 30 – 36). Novšie (Vojčík, a kol., 2012, 354 – 359). Licenčná zmluva sa prevažne uzatvára až po zápise ochrannej známky do registra, hoci nie je vylúčené ani uzavretie licenčnej zmluvy po

podaní prihlášky ochrannnej známky do registra ešte pred jej zápisom. Takto možno uzavrieť licenčnú zmluvu s odkladacou podmienkou. V tomto prípade by bol jednou zo zmluvných strán prihlasovateľ ochrannnej známky. Všeobecne sa subjekty uzavierajúce licenčnú zmluvu označujú ako poskytovateľ licencie (majiteľ, resp. spolumajiteľ) a nadobúdateľ licencie (fyzické/právnické osoby, spravidla podnikatelia).

Rozsah licencie môže byť určený rôzne podľa potreby, napr. z hľadiska práv upínaných na danú ochrannú známku na všetky práva alebo na vybrané práva, ďalej z hľadiska množstva výrobkov, ktoré je nadobúdateľ licencie oprávnený označiť ochrannou známkou, využívať, ponúkať, uvádzať na trh, atď. Územný rozsah určuje okruh štátu, resp. štátov, kde všade je možné licenciu oprávnene využívať vzhľadom aj na zásadu teritoriality priemyselných práv (Škreko, 2009, 627). Konkrétne pri ochranných známkach treba mať na zreteli ustanovenia o používaní ochrannej známky upravené v § 7 a § 8 ZoOCHZ. Používaním ochrannej známky sú najmä umiestňovanie označenia na tovar alebo na obale tovaru, ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby, dovoz alebo vývoz označeného tovaru, používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame atď. Ustanovenie § 509 ods. 1 ObZ je kogentné v zmysle § 263 ObZ. Ostatné ustanovenia licenčnej zmluvy (okrem základného vymedzujúceho ustanovenia licenčnej zmluvy) majú dispozitívnu povahu. Obchodný zákonník ďalej určuje, že ak trvanie práva závisí od jeho výkonu, je nadobúdateľ na tento výkon povinný. Uvedené ustanovenie sa týka najmä ochranných známk, ktoré je ich majiteľ a rovnako aj nadobúdateľ licencie nielen oprávnený, ale aj povinný používať, ak nie je v licenčnej zmluve uvedené niečo iné (§ 20 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Treba mať na zreteli § 7c ZoOCHZ, ktoré ustanovuje, že v prípade nezačatia skutočného používania ochrannej známky v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak by došlo počas piatich rokov odo dňa zápisu do registra k prerušeniu na nepretržité obdobie piatich rokov, majiteľovi by hrozil výmaz ochrannej známky z registra. Keďže doba ochrany jednotlivých priemyselných práv je časovo obmedzená, tak majiteľ ochrannej známky je podľa § 510 ObZ povinný zabezpečiť nadobúdateľovi licencie nadobudnuté právo, pokiaľ to povaha tohto práva vyžaduje, t. j. najmä aj platiť Úradu priemyselného vlastníctva SR poplatky podľa sadzovníka.⁶ Podľa § 511 ObZ je poskytovateľ licencie naďalej oprávnený na výkon práva, ktoré je predmetom zmluvy, a na poskytnutie jeho výkonu iným osobám, pokiaľ neudelil výhradnú licenciu. Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu – prenechať výkon práva iným osobám, pokiaľ sa v licenčnej zmluve zmluvné strany nedohodli inak. Podľa § 20 ods. 3 ZoOCHZ môže majiteľ ochrannej známky udeliť licenčnou zmluvou výlučnú alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, tak je udelená nevýlučná licencia. V prípade udelenia výlučnej licencie nesmie majiteľ udeliť tretej osobe licenciu a je povinný ak sa nedohodlo v licenčnej zmluve inak, sám sa zdržať používania ochrannej známky. Naproti tomu nadobúdateľ výlučnej licencie je povinný ochrannú známku používať (§ 7c), ak nie je v zmluve dohodnuté inak (§ 20 ods. 4 ZoOCHZ). Podľa ods. 5 pri udelení nevýlučnej licencie nie je dotknuté právo poskytovateľa používať ochrannú známku a udeliť súhlas na používanie ochrannej známky tretej osobe. Absolútne neplatná je licenčná zmluva, ktorou majiteľ ochrannej známky udelil tretej osobe licenciu, ak bola predtým udelená výlučná licencia a na uzavretie neskoršej licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas nadobúdateľ

⁶ Položky 229 až 232 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

predtým udelenej výlučnej licencie (§ 20 ods. 6 ZoOCHZ). Ďalšie dispozitívne ustanovenie upravuje prevod a prechod práva nadobúdateľa licencie. Ten je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa ochranná známka na základe licencie používa.

Ochrana nadobúdateľa licencie je upravená v § 20 ods. 7 rozdielne podľa toho, či bola udelená výlučná alebo nevýlučná licencia.

V prípade nevýlučnej licencie má právo nadobúdateľ v prípade neoprávneného zásahu do výlučných práv podľa § 8 vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov len so súhlasom majiteľa ochrannej známky.

Ak bola udelená výlučná licencia, má nadobúdateľ právo domáhať sa žalobou nárokov vtedy, ak tak neurobí majiteľ ochrannej známky po písomnom oznámení v primeranej lehote. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky a nadobúdateľa licencie podľa Obchodného zákonníka ani právo nadobúdateľa licencie vstúpiť do konania začatého majiteľom ochrannej známky ako intervenienta.

Úprava licenčnej zmluvy obsiahnutá v ZoOCHZ sa použije aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovať udeľuje oprávnenie na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky. Zápisom ochrannej známky nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý a považuje sa za zápis licencie, ak v licenčnej zmluve nie je dohodnuté inak. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše licenciu aj na vylúčenú prihlášku (§ 20 ods. 9 ZoOCHZ). V ďalšom dispozitívnom ustanovení sú upravené práva majiteľa ochrannej známky vo vzťahu k nadobúdateľovi licencie.

Podľa § 512 ObZ je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu (teda v čo najkratšej lehote) po uzavretí zmluvy poskytnúť nadobúdateľovi všetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné na výkon práva podľa zmluvy. Opäť sa predpokladá podrobnejšia úprava priamo v licenčnej zmluve. Zvyčajne sa tieto podklady a informácie uvádzajú v prílohách licenčnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Poskytnutie podkladov a informácií technického, ekonomického, výrobného, resp. iného charakteru spravidla podmieňuje možnosť realizácie výkonu práva nadobúdateľa, preto zákon určuje aj lehotu na splnenie tejto povinnosti poskytovateľa licencie.

Podľa § 513 ObZ je nadobúdateľ povinný utajovať poskytnuté podklady a informácie pred tretími osobami, ibaže zo zmluvy alebo z povahy poskytnutých podkladov a informácií vyplýva, že poskytovateľ nemá záujem na ich utajovaní. Za tretie osoby sa nepovažujú osoby, ktoré sa zúčastňujú na podnikaní podnikateľa a ktoré podnikateľ zaviazal mlčanlivosťou. Po zániku zmluvy je nadobúdateľ povinný poskytnuté podklady vrátiť a ďalej utajovať poskytnuté informácie do doby, keď sa stanú všeobecne známymi. Z uvedeného ustanovenia vyplýva zodpovednosť nadobúdateľa poskytovateľovi za škodu, ktorá by mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na podnikaní nadobúdateľa. Ten by si mohol následne uplatňovať nároky na náhradu škody voči nim. Porušenie mlčanlivosti je porušením licenčnej zmluvy a môže vzniknúť povinnosť náhrady škody (§ 373 a nasl. ObZ, porov. § 8a ZoOCHZ). Porušenie povinnosti mlčanlivosti môže byť nekalosúťažným konaním – porušením obchodného tajomstva (§ 17 a nasl., § 44 a nasl. § 51 a nasl., § 55a a nasl.).

Pri rokovaní o uzavretí licenčnej zmluvy platí kogentné ustanovenie § 271 ObZ.

Informačná (oznamovacia) povinnosť nadobúdateľa licencie a opatrenia na ochranu realizované zo strany poskytovateľa licencie sú upravené v § 514 ObZ.

Zánik zmluvy je upravený v § 515 ObZ. Pokiaľ zmluva nebola dohodnutá na dobu určitú, tak ju možno vypovedať. Ak nie je v licenčnej zmluve určené inak, nadobúda výpoveď účinnosť uplynutím jedného roka od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručené druhej strane.

S účinnosťou od 14. 1. 2019 došlo k doplneniu príslušných procesných ustanovení osobitných právnych predpisov upravujúcich registráciu licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva. Uvedená úprava sa týka ochranných známk, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov. Podrobnejšou zmenou oproti predchádzajúcemu právnomu stavu prešli ustanovenia licenčnej zmluvy uzavieranej k ochrannej známke. V nadväznosti na nové ustanovenie § 7c ZoOCHZ a vypustenie pôvodného § 9 ZoOCHZ Používaním ochrannej známky došlo k zmene gramatického charakteru a vnútorného odkazu úvodného ustanovenia k licenčnej zmluve.

Zápis licenčnej zmluvy do registra

Pôvodná právna úprava § 20 ZoOCHZ určovala, že licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad na základe žiadosti o zápis licencie, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo strán licenčnej zmluvy. Aj tu platí princíp formálnej publicity právneho úkonu. Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra sa podáva písomne na Úrade priemyselného vlastníctva SR (pozri § 10 vyhlášky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach). K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa musia pripojiť dve vyhotovenia licenčnej zmluvy a musí sa zaplatiť príslušný správny poplatok vo výške 20 eur.⁷ Povinnosť registrácie licenčnej zmluvy plní informačnú povinnosť o stave práv k ochranným známkam a tiež umožňuje, aby sa nadobúdateľ licencie mohol účinne brániť proti obmedzovaniu vo výkone svojho práva inými osobami.

Aktuálna právna úprava oproti predchádzajúcej úprave dopĺňa pôvodné ustanovenie o spresnenie procesného postupu úradu v prípade nepriloženia dokladov k žiadosti. Úrad žiadosť o zápis licencie zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré licenciu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis licencie úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis licencie zamietnutá.⁸

⁷ Položka 229 písm. b) 2. bod zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známk, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku.

⁸ Porovnaj § 24 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 23 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, zmenami naproti tomu neprešli § 14 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín nestanovuje povinnosť registrácie licenčných zmlúv k odrodám rastlín v registri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré vydáva šľachtiteľské osvedčenie. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné na zapísané označenie pôvodu poskytnúť licenčnou zmluvou súhlas na jeho používanie. V prípade obchodných mien nie je bežné uzatváranie licenčnej zmluvy na používanie obchodného mena.

Záver

V rámci prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva je možné zvážiť úpravu licenčnej zmluvy v Občianskom zákonníku. Určitým vzorom a inšpiráciou nám môže byť právna úprava licenčnej zmluvy upravená v českom zákone č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník. V § 2358 a nasl. je všeobecne upravená licenčná zmluva. Nasleduje osobitná právna úprava licenčnej zmluvy k predmetom chráneným autorským zákonom (§ 2371 a nasl.). Osobitnú právnu úpravu licencie upravuje následne § 18 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. V článku bola bližšie analyzovaná právna úprava licenčnej zmluvy k používaniu ochrannej známky v kontexte aktuálne prijatých zmien s účinnosťou od 14. 1. 2019. Vo vzťahu k prijatej ostatnej novele ZoOCHZ možno uviesť, že Úrad priemyselného vlastníctva SR predkladal návrh s ambíciou pozitívne vplyvať na podnikateľské prostredie. V dôvodovej správe i v doložke vplyvov sa uvádza, že návrh zákona síce zakladá negatívne vplyvy na verejné financie, ale má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a má mať aj pozitívne sociálne vplyvy. Prijaté zmeny sa nemajú dotýkať životného prostredia.

V príspevku bola venovaná pozornosť novej priemyselnoprávnej úprave obsiahnutej v legislatíve upravujúcej ochranné známky. Len veľmi stručne, dopĺňujúco v nevyhnutom rozsahu, bola pozornosť čiastočne venovaná aj mimoprávnym súvislostiam. Nová právna úprava transponovala do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. 12. 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Za najdôležitejší prínos novelizácie možno označiť snahu zákonodarcu zabezpečiť konvergentný a harmonizovaný prístup k ochranným známkam v rámci celej Európskej únie.

Privítať možno aj snahu viac stimulovať tvorbu a podporiť podnikateľské prostredie. Došlo k novému vymedzeniu pojmu ochranná známka. Upúšťa sa od podmienky grafického znázornenia označenia, ktoré môže byť zapísané do registra ako ochranná známka. Doplnené boli osobitné ustanovenia upravujúce licenčnú zmluvu, najmä vo vzťahu k procesnému konaniu úradu. Z pohľadu krátko pôsobenia novej právnej úpravy by bolo veľmi predčasné zaujímať k novej právnej úprave kategorické hodnotové súdy. Až dlhodobejšie používanie novej priemyselnoprávnej úpravy v praxi ukáže, či viedli zmeny k deklarovaným (predpokladaným) cieľom. V budúcnosti sa treba usilovať predovšetkým o čo najstabilnejšie právne prostredie. Iste neprospieva podnikaniu a obchodu príliš častá zmena právnych predpisov. Snahou zákonodarcu by mala byť kvalitná legislatíva. Mali by sa realizovať len nevyhnutné, logicky zdôvodniteľné a rozvážne zmeny práva. Pri hodnotení novej priemyselnoprávnej úpravy treba byť zatiaľ zdržanlivý a počkať si na reakcie podnikateľskej praxe a všetkých zúčastnených subjektov.

V budúcnosti sa treba usilovať predovšetkým o čo najstabilnejšie právne prostredie. Iste neprospieva podnikaniu a obchodu príliš častá zmena právnych predpisov. Snahou zákonodarcu by mala byť kvalitná legislatíva. Mali by sa realizovať len nevyhnutné, logicky zdôvodniteľné a rozvážne zmeny práva, hoci európske a medzinárodné záväzky musí Slovenská republika rešpektovať.

Zoznam bibliografických odkazov

- Gregušová, D. & Chlípala, M. (2005). Licenčná zmluva ako základný zmluvný typ pre oblasť duševného vlastníctva. *Duševné vlastníctvo*, 7(2), 24 – 29.
- Gregušová, D. & Chlípala, M. (2013). Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (Licenčné podmienky pre slobodný softvér). *Právny obzor*, 96(5), 447 – 458.
- Kropaj, M. (2017). *Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov*. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer.
- Lazíková, J. (2012). *Základy práva duševného vlastníctva*. Bratislava: Iura edition.
- Marek, K. (2008). Obchodnoprávni licenční smlouva. *Duševné vlastníctvo*, 11(2), 23 – 25.
- Mikuličová, J. (2018). Novela zákona o ochranných známkach (1. časť). *Duševné vlastníctvo*, 21(2), 6 – 13.
- Mikuličová, J. (2018). Novela zákona o ochranných známkach (2. časť). *Duševné vlastníctvo*, 21(3), 6 – 13.
- Návrat, M. (2003). Licenčné zmluvy podľa nového autorského zákona. *Právny obzor*, 2003, 86(6), 558 – 564.
- Švidroň, J. (2006). Právo duševného vlastníctva. LAZAR, J. a kol. *Občianske právo hmotné. Tretie doplnené a prepracované vydanie*. Bratislava: Iura Edition.
- Švidroň, J. (2000). Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Jaga.
- Švidroň, J., Adamová, Z., Návrat, M. & Škreko, A. (Ed. Švidroň, J.) (2009). *Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva*. Bratislava: VEDA.
- Telec, I. (2001). Licenční smlouva podle autorského zákona I. *Duševní vlastnictví*, 4(3), 7 – 12.
- Telec, I. Licenční smlouva podle autorského zákona II. *Duševní vlastnictví*, 4(4), 13 – 18.
- Telec, I. (2013). Souhlas, nebo licenční závazek? *Právny obzor*, 96(5), 435 – 446.
- Vojčík, P. & Vyparina, S. (1997). Licencia na využívanie vynálezu a prevod patentu. *Duševné vlastníctvo*, 1(4), 6 – 9.
- Vojčík, P. a kol. (2012). *Právo duševného vlastníctva*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
- Všeobecná a osobitná dôvodová správa k novele uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZoOCHZ a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač_0983. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=983>
- Vyparina, S. (1994). Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka. In: *Justičná revue*, 1994, 5 (11 – 12), 30 – 36.
- Zámožník, J. (2005). Vybrané právne aspekty licenčných zmlúv na shareware a free-ware a ich kontraktácie podľa slovenského práva. *Právny obzor*, 88(5), 248 – 254.

Právne predpisy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. 12. 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.