

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2005
IV. volební období

1110

Vládní návrh

na vydání

zákona,

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství¹⁾ a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví²⁾ (dále jen „právo“).

§ 2

Osoby oprávněné vymáhat práva

(1) Vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu²⁾ užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

CELEX 32004L0048

§ 3

Právo na informace

- (1) Oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě,
- a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo

¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv duševního vlastnictví.

²⁾ Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

- b) kteřá za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo
- c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo
- d) kteřá byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo.

(2) Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.

(3) Informace obsahují

- a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující právo,
- b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby.

(4) Ustanovením odstavců 1 a 2 zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících zejména

- a) právo získat informace v širším rozsahu,
- b) užití informací v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení,
- c) odpovědnost za zneužití práva na informaci,
- d) povinnost mlčenlivosti³⁾,
- e) právo odmítnout poskytnutí informací, pokud by osoba uvedená v odstavci 1 připustila svou vlastní účast nebo účast osob blízkých na porušování práva,
- f) ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů⁴⁾.

CELEX 32004L0048

Opatření k nápravě

§ 4

(1) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména

- a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
- b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
- c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

³⁾ Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.

⁴⁾ Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Soud zničení nenařídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Budou-li opatření k nápravě směřovat proti výrobkům, materiálům, nástrojům či zařízením, které nejsou ve vlastnictví porušovatele práva, soud přihlédně k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech⁵⁾.

(3) Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených v odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.

(4) Soud může na návrh porušovatele práv nařídít namísto opatření uvedených v odstavci 1 zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

(5) Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.

CELEX 32004L0048

(6) § 5

(1) Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění.

(2) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

(3) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

(4) Soud přihlédně ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

§ 6

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 75 odst. 1 se za slovo „zákonem“ vkládají slova „ s výjimkou práv z patentů a dodatkových ochranných osvědčení“.
2. V § 75 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
3. § 75a se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

§ 7

V § 18 odst. 2 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slova „ , pro porušování práv a pro právo na informace“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o užitných vzorech

§ 8

V § 21 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slova „a pro porušování práv, pro právo na informaci“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů

§ 9

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 474/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:

1. § 20 se zrušuje.

2. § 21 se zrušuje.

1.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

§ 10

V § 24 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochranných známkách

§ 11

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), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavce 4 až 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.
3. V § 51 odst. 2 se slova „v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 5“ nahrazují slovy „v rozsahu stanoveném zákonem č. / 2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)“.

ČÁST OSMÁ ÚČINNOST

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. Obecná část

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy; vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Právo Evropské unie v oblasti duševního vlastnictví se doposud soustředilo na harmonizaci předpisů upravujících hmotné právo. Postavení vlastníků práv duševního vlastnictví a jejich procesní oprávnění byla doposud stanovena Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) schválenou v rámci vícestranných jednání Uruguayského kola a uzavřenou v rámci Světové obchodní organizace (publikována pod č. 191/1995 Sb.) Dne 29. dubna 2004 přijal Evropský parlament a Rada směrnici č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví, která je motivována nutností odstranění rozdílů v prostředcích k vymáhání práv duševního vlastnictví, které v členských státech, nehledě na Dohodu (TRIPS), stále existují.

Přijetí směrnice bylo odůvodněno jako prostředek k odstraňování padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví, která představují vážnou hrozbu pro národní ekonomiky a vlády členských států. Vytvoření vnitřního trhu Evropské unie sebou nese potřebu odstranit omezení svobody pohybu a narušování hospodářské soutěže vytvořením prostředí podporujícího inovaci a investice. V této souvislosti je ochrana duševního vlastnictví základním předpokladem úspěchu vnitřního trhu. Podle směrnice je ochrana duševního vlastnictví důležitá nejen pro podporu inovace a tvořivosti, ale také pro rozvoj zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti. Bez účinných prostředků k vymáhání práv duševního vlastnictví je bržděna inovace a kreativita a jsou omezovány investice. Tudíž je nezbytné zajistit, aby hmotné právo duševního vlastnictví, které nyní tvoří rozsáhlou část *acquis communautaire*, bylo ve Společenstvích používáno účinně. V tomto ohledu mají prostředky k vymáhání práv duševního vlastnictví rozhodující význam pro úspěch vnitřního trhu.

Ochrana duševního vlastnictví by měla umožnit vynálezci nebo tvůrci získávat oprávněný zisk ze svého vynálezu nebo ze svého díla. Měla by také umožňovat největší možné rozšíření děl, myšlenek a nových know-how. Současně by neměla bránit svobodě projevu, volnému pohybu informací nebo ochraně osobních údajů, včetně údajů na internetu.

Česká republika je v této oblasti - stejně jako sama Evropská společenství - vázána Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), která obsahuje zejména ustanovení o prostředcích k vymáhání práv duševního vlastnictví a která tvoří společná pravidla použitelná na mezinárodní úrovni a prováděná ve všech členských státech. Mezinárodní závazky členských států Evropské unie, včetně závazků vyplývajících Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, Římské úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací a z Dohody TRIPS, by touto směrnicí neměly být dotčeny.

Česká republika v oblasti průmyslového vlastnictví zapracovala hmotněprávní ustanovení Dohody TRIPS týkající se vymáhání práv z průmyslového vlastnictví do jednotlivých zákonů

na ochranu průmyslového vlastnictví, a to zejména zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento zákon s účinky od 10. 5. 2000 upravoval jednotně práva, která z průmyslového vlastnictví plynula jejich vlastníkům/majitelům. Po této úpravě však byly následně přijaty nové zákony na ochranu průmyslového vlastnictví - č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, a č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Postupem času - jak se vyvíjí právní vědomí v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, dochází v novějších zákonech k preciznější úpravě institutů, které ovlivňují vymahatelnost práv, a z tohoto důvodu již úprava tohoto vymáhání u jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví, jak vyplývala z jednotlivých zákonů, nebyla konzistentní.

Směrnice by měla v České republice být implementována ve třech oblastech - právem autorským, právem na ochranu průmyslového vlastnictví a procesní ustanovení by měla být upravena občanským soudním řádem.

V zájmu zabránění tříštění právního řádu je navrženo, že úprava vymáhání práv ze všech předmětů průmyslového vlastnictví bude založena jediným právním předpisem a dosavadní úprava v jednotlivých předpisech bude zrušena. Tím může být dosaženo určité pružnosti při případných změnách vymahatelnosti práv, ať by byla vyvolána změnou práva Evropské unie, nebo mezinárodní smlouvou.

Navrhovaná právní úprava má

- zajistit vysokou, rovnocennou a stejnorodou úroveň ochrany všech předmětů průmyslového vlastnictví, aniž by bylo dotčeno používání pravidel hospodářské soutěže;
- zajistit co nejširší oblast působnosti tohoto zákona tak, aby zahrnoval všechna práva průmyslového vlastnictví obsažená ve vnitrostátních předpisech;
- umožnit, aby osobami oprávněnými požadovat použití řízení, postupů a opravných prostředků nebyli pouze vlastníci práv, ale také osoby, které mají na věci přímý zájem a příslušné právní postavení;
- umožnit přiznání finančního vyrovnání poškozené straně jako alternativní opatření v případě, že porušení práva není spácháno úmyslně ani z nedbalosti a jestliže nápravná opatření nebo soudní zákazy stanovené touto směrnicí by byly nepřiměřené.

Zvolená struktura návrhu zákona má přispět k větší přehlednosti upravované materie.

2. Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Platný právní stav a navrhovaná právní úprava nemají vliv na rovné postavení mužů a žen.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a její slučitelnost s akty práva Evropské unie

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky; neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána.

Nový zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je navržen tak, aby v oblasti průmyslového vlastnictví plně implementoval směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29.4.2004, o vymáhání práv duševního vlastnictví a současně aby zlepšil postavení subjektů oprávněných z průmyslových práv podle dosavadní vnitrostátní úpravy.

4. Předpokládaný finanční a hospodářský dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky dále sociální dopady a dopady na životní prostředí

Přijetí navrhovaného zákona nebude mít ekonomické dopady na prostředky ze státního rozpočtu, na rozpočty územních samosprávných celků, další veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí České republiky. Uplatnění zákona nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Zákon si nevyžádá žádné institucionální opatření.

II. Zvláštní část

K jednotlivým ustanovením:

K § 1

Úvodní ustanovení stanoví, že zákon je přijímán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

Účelem zákona je upravit práva vlastníků či majitelů průmyslových práv, popřípadě jiných oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena.

K § 2

Ustanovení upravuje, které subjekty jsou podle tohoto zákona oprávněny vymáhat dodržování průmyslových práv a bránit je proti neoprávněným zásahům třetích osob.

Návrh zákona toho, komu originárně svědčí právo vymáhat dodržování průmyslových práv, označuje jako vlastníka/majitele s ohledem na nejednotnou terminologii jednotlivých zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví. Zákon č. 527/1990 Sb. hovoří o majiteli patentu, stejně jako zákon č. 478/1992 Sb. hovoří o majiteli užitého vzoru a zákon č. 529/1991 Sb. o majiteli topografie. Novější zákony, jako zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, a zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, osoby, kterým plynou z těchto předmětů průmyslového vlastnictví práva, označují jako vlastníky.

Oprávněny vymáhat dodržování průmyslového práva jsou rovněž profesní organizace ochrany práv, které jsou řádně uznávány jako organizace oprávněné zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví v zemi původu.

Vedle vlastníka/majitele budou oprávněni vymáhat dodržování průmyslového práva rovněž licenciáti, a to svým jménem a na svůj účet. Toto ustanovení má napomáhat osobám oprávněným z licence uplatnit svá práva zejména v případech, kdy vlastník/majitel práva bude z jakýchkoli důvodů nečinný. Tímto ustanovením není dotčena povinnost stanovená

v § 514 obchodního zákoníku, podle něhož, je-li nabyvatel licence omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli licence a ten je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatele.

Návrh zákona nedává možnost uplatňovat práva další kategorií osob, která podle směrnice je oprávněna žádat o použití opatření, postupů a prostředků, totiž orgánům kolektivní správy práv k duševnímu vlastnictví.

K § 3

Právo na informace bylo v oblasti průmyslového vlastnictví zavedeno přijetím zákona č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, který do jednotlivých právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví implementoval ustanovení článku 47 Dohody TRIPS. Jakkoli bylo právo na informace již v právním řádu zakotveno, návrh tohoto zákona detailně stanoví, na které informace má osoba oprávněná vymáhat dodržování průmyslových práv nárok. Tato práva, která mají za úkol výrazně posílit postavení vlastníka/majitele průmyslového práva, popřípadě další oprávněné osoby dle § 2 odst. 1 v boji proti porušování jeho práv, dávají těmto osobám možnost zasáhnout nejen proti konkrétnímu porušovateli, kterého zjistily, ale umožňuje jim vysledovat řetězec podnikatelů, například velkoobdobatelů či maloobdobatelů ve smyslu směrnice, kteří se v obchodním měřítku na porušování práv těchto osob podílejí. Informace o množství držených výrobků či služeb a jejich ceně pak umožní spravedlivě stanovit náhradu škody a výši bezdůvodného obohacení, které z porušení práv vzešlo.

Ve smyslu bodu 14 a čl. 8 směrnice jsou informace povinny poskytnout pouze osoby, které v obchodním měřítku držely zboží porušující právo, v obchodním měřítku užívaly služby porušující právo nebo poskytovaly služby používané při činnostech porušujících právo; nebo byly těmito osobami označeny jako účastník na výrobě, skladování, zpracování nebo distribuci zboží či poskytování služeb. Za činy provedené v obchodním měřítku jsou pokládána jednání za účelem získání přímé nebo nepřímé hospodářské nebo obchodní výhody; tím jsou zpravidla vyloučeny činy spotřebitele jednajícího v dobré víře.

Soudně lze právo na informaci uplatnit pouze v řízení ve věci porušení práv a nelze je uplatnit v řízení předběžném.

K § 4

Zákaz porušování nebo ohrožování průmyslového práva formou zdržovacího nároku, který směřuje ke zdržení se dalšího protiprávního jednání, patří k základním civilním právům vlastníka/majitele průmyslového práva upraveného ve všech zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento zákaz jsou členské státy povinny zajistit ve smyslu čl. 11 směrnice. Uposlechnutí soudního zákazu lze ve smyslu § 351 o. s. ř., v platném znění, vynucovat opětovným ukládáním pokut.

Navržené ustanovení provádí článek 10 směrnice, který požaduje, aby členské státy zajistily, aby příslušné soudní orgány mohly na žádost navrhovatele - osoby oprávněné vymáhat dodržování průmyslového práva - nařít přijetí vhodných nápravných opatření ve vztahu

k výrobkům, o nichž shledaly, že porušují práva z průmyslového vlastnictví, a popřípadě i ve vztahu k materiálům a nástrojům, které převážně sloužily k vytvoření nebo výrobě tohoto zboží. Směrnice následně uvádí výčet takových opatření, k nimž patří:

- stažení z obchodních kanálů;
- konečné odstranění z obchodních kanálů;
- zničení.

Stažení z obchodních kanálů bude přicházet v úvahu v těch případech, kdy nelze vyloučit, že mezi vlastníkem/majitelem práva, příp. oprávněnou osobou a dosavadním porušovatelem dojde k dohodě, jež by z porušovatele učinila oprávněného uživatele práv průmyslového vlastnictví; konečné - trvalé odstranění z obchodních kanálů bude přicházet v úvahu tehdy, jestliže takováto dohoda nebude přicházet v úvahu, např. z důvodu nedostatečné kvality zboží apod.

Ochranná opatření předvídaná směrnici jsou již většinou zakotvena v českých zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví v podobě odstraňovacího nároku a případně i nároku na zničení zboží porušujícího práva z průmyslového vlastnictví. Do právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví byla prvně implementována na základě Dohody TRIPS, osvědčila se a jejich věcná změna či jiná úprava není nutná.

Stažení z obchodních kanálů a definitivní stažení z obchodních kanálů přichází v úvahu jen u výrobků či služeb, které porušují právo průmyslového vlastnictví, zničení přichází v úvahu nejen u výrobků, ale i nástrojů či materiálů, které byly hlavně používány při výrobě nebo zpracování takového zboží. Tato opatření jsou vykonávána na náklady porušovatele. Dosavadní předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví, jež upravovaly právo na zničení výrobků, materiálů a nástrojů, stanovily, že soud zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje. Rovněž navrhovaný zákon tuto úvahu svěřuje soudu.

Uvedené nároky lze uplatnit rovněž proti každému, kdo sám o sobě průmyslové právo neporušuje, ale svou činností umožňuje, aby průmyslové právo porušovaly třetí osoby. Tato činnost může být na úrovni nepřímého využívání, jak je zná ust. § 13a zákona č. 527/1990 Sb., ale stejně tak lze zdržovací nárok uplatnit např. vůči osobě, která zhotoví formu, díky níž je porušovatel schopen napodobovat průmyslový vzor, nebo výrobcí šablon a raznic, které umožňují padělat ochrannou známku. Soud bude mít možnost na základě žaloby proti těmto osobám vyslovit zákaz činnosti, jež napomáhá při porušování práv z průmyslového vlastnictví.

S ohledem na okolnost, že v některých případech uvedená opatření k nápravě mohou znamenat citelný zásah do majetkového postavení osoby, která sice průmyslové právo ohrozila nebo porušila, avšak nekonala tak ani z nedbalosti, návrh zákona umožňuje soudu, aby jako alternativu nápravných opatření na návrh povinné osoby tato opatření nahradil povinnostmi finančního vyrovnání.

Ustanovení umožňuje, aby soud přiznal v rozsudku osobě, jejímuž návrh bylo vyhověno, právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, jenž ve sporu neuspěl.

K § 5

Směrnice ukládá členským státům zajistit, aby soudní orgány uložily tomu, kdo se vědomě dopustil porušování práv k duševnímu vlastnictví, povinnost k náhradě škody, kterou skutečně utrpěla osoba oprávněná vymáhat práva z průmyslového vlastnictví, tj. vlastník/majitel práva a další oprávněná osoba dle § 2 odst. 1. Právo na náhradu škody tak má každá osoba oprávněná využívat předmět průmyslového vlastnictví, které jednáním porušovatele vznikla škoda. Při určení výše škody mají soudní orgány přihlídnout mj. k negativnímu ekonomickému dopadu porušování včetně ušlého zisku, k nekalým ziskům docíleným porušovatelem a případně i k morální újmě, kterou v důsledku porušení utrpěl vlastník/majitel práva. Jako alternativu dává směrnice členským státům možnost určit výši náhrady škody fixní částkou, stanovenou např. na základě hypotetických licenčních poplatků, které by musel porušovatel zaplatit vlastníku/majiteli práva, kdyby k jeho užívání vlastník/majitel udělil souhlas. V případě, že porušovatel nevěděl nebo nemusel vědět, že svým jednáním porušuje práva k duševnímu vlastnictví, mohou členské státy stanovit, že porušovatel má povinnost k vydání zisků nebo náhradě škody v předem určené výši.

Návrh zákona se zde dotýká dvou základních institutů soukromého práva: odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za bezdůvodné obohacení. Směrnice v ustanovení čl. 13 sice nevychází z u nás tradované distinkce mezi škodou a nemateriální újmou a jí odpovídající koncepci náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkové újmy jako zcela odlišných a samostatných nároků. Náhrada nemateriální újmy má být podle směrnice obsažena v náhradě škody, ovšem za předpokladu, že porušovatel věděl nebo vědět měl, že svým jednáním porušuje právo k duševnímu vlastnictví.

V národním právu jsou tyto instituty upravovány nárokem na náhradu škody vzniklé v důsledku takového protiprávního jednání podle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku, právem na vydání bezdůvodného obohacení podle § 451 a násl. občanského zákoníku, nárokem na přiměřené zadostiučinění za nemajetkové újmy způsobené tímto protiprávním jednáním včetně přiměřeného zadostiučinění poskytnutého v peněžité podobě a práva žádat zveřejnění soudního rozhodnutí na náklady žalovaného.

Návrh zákona však upravuje danou problematiku v souladu s úpravou náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění za nemajetkové újmy tak, jak vyplývá z tradiční národní úpravy, neboť by se jednalo o neodůvodněný rozdíl oproti vymáhání těchto náhrad z jiného právního titulu.

Soudy mohou stanovit náhradu škody rovněž paušální částkou stanovenou na základě takových údajů, jako jsou výše licenčních poplatků, které by bylo nutné zaplatit, kdyby povinný postupoval legitimně a vyžádal si k využití průmyslového práva souhlas. Návrh zákona stanoví paušální náhradu ve dvou výších s ohledem na okolnost, zda porušovatel věděl, že porušuje průmyslové právo, nebo zda to nevěděl ani nemohl vědět. Toto ustanovení sankcionuje osobu, která práva z průmyslového vlastnictví porušuje, aniž by k tomu měla souhlas vlastníka/majitele práva.

K § 6 - 11

S ohledem na okolnost, že úprava vynutitelnosti práv u všech předmětů průmyslových práv bude jednotně upravena navrženým zákonem, je nezbytné, aby dosavadní vzájemně nekonzistentní právní úprava byla zrušena.

K § 12

Nabytí účinnosti zákona je navrženo na 1. dubna 2006, čímž je dodrženo datum stanovené čl. 20 směrnice, podle něhož jsou členské státy povinny uvést v platnost zákony, nařízení a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 29. dubna 2006.

V Praze dne 31.srpna 2005

Jiří Paroubek v. r.

předseda vlády

Milan Urban v. r.

ministr průmyslu a obchodu

