

Snídaňové diskusní setkání

Ochrana duševního vlastnictví v korporaci správně a efektivně

28. ledna 2015

ŠVEHLÍK  MIKULÁŠ
advokáti

Obsah prezentace

I. Software a zaměstnanecké dílo

1. Právní prameny upravující počítačový program
2. Jaký software je ve firmě
3. Jak chránit firmu před nelegálním software
4. Software na míru
5. Zaměstnanecké dílo

II. Ochranné známky

1. Co je ochranná známka
2. Funkce ochranné známky
3. Druhy ochranných známek
4. Grafická znázornitelnost a nezaměnitelnost
5. Překážky zápisu z ochranné známky

6. Práva z ochranné známky
7. Užívání ochranné známky
8. Obrana při porušení práv
9. Přihláška ochranné známky
10. Evropská ochranná známka
11. Licenční smlouva
12. Ochrana obchodní firmy
13. Užití ochranné známky na internetu
14. Zdroje úpravy

III. Novinky v judikatuře a legislativě v oblasti IP

1. Novinky v judikatuře a legislativě v oblasti IP



Software a zaměstnanecké dílo



1. Právní prameny upravující počítačový program

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - licenční smlouva
- zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 - definice počítačového programu
 - vše ostatní



1. Právní prameny upravující počítačový program (pokrač.)

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES, o právní ochraně počítačových programů
 - ukládá členským státům povinnost chránit počítačové programy stejně jako literární díla podle autorského práva a určit subjekt a předmět právní ochrany, výlučná práva, kterých by se chráněné osoby mohly dovolávat při udělování svolení nebo zakazování určitých právních úkonů, a rovněž stanovit dobu trvání ochrany
 - počítačovým programem se rozumí i počítačový program, který je součástí HW
 - předmětem ochrany nejsou myšlenky a zásady, na kterých jsou založeny jednotlivé prvky programu
- Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl



2. Jaký software je ve firmě

- systémový software (Windows, Android, Linux)
- operativní software (Word apod.)
- *firemní software (softwarová platforma, na které pracuje společnost)*
- podpůrný software (hlasový překladač do textu, správci souborů apod.)
- opensource a freeware
- nelegální software



2. Jaký software je ve firmě (pokrač.)

Druhy licencí

- **freeware** – SW, jehož užívání je naprosto zdarma
- **shareware** – SW, který lze volně distribuovat a zdarma vyzkoušet, pro další používání je třeba zaplatit
- **demo** – funkčně nebo časově (trial) omezená verze komerčního software, která se šíří zdarma
- **open source software** – software poskytovaný s licencí, který umožňuje získat jeho zdrojový kód
- **volné dílo** (public domain) – dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna, může být volně využíváno za dodržení určitých podmínek



3. Jak chránit firmu před nelegálním software

Co hlídat?

- v případě koupě „krabicového“ software
 - jedná se o licenci pro soukromé účely nebo pro obchodní účely?
 - na kolika počítačích může být software nainstalován?
 - na jak dlouhou dobu je licence udělena?
 - jaké jsou servisní podmínky?
 - mohu software měnit?
 - může software komunikovat skrytě se svými tvůrci?
 - jak se jinak může tvůrce dozvědět, že někdo ve firmě používá nelegální software?



3. Jak chránit firmu před nelegálním software (pokrač.)

Metody

- systémové nástroje
- restrikce přístupu k instalaci a stahování software
- IT specialista
- kontrola a její limity



4. Software na míru

Na co si dát pozor?

- ošetření licenčních práv, kdo je autor?
- zákon rozlišuje mezi autorským dílem v pracovním procesu a mimo něj
- písemná smlouva
- specifikace plnění – co má software umět?
- jaký je servisní režim a náhrada škody?
- hlášení incidentů



4. Software na míru (pokrač.)

Licenční smlouva

- ošetření licenčních práv, kdo je autor?
- písemná smlouva (i elektronickými prostředky)
- specifikace plnění – co má software umět?
- jaký je servisní režim a náhrada škody a odměna?
- nárok na upgrade
- právo dílo užít



4. Software na míru (pokrač.)

Licenční smlouva

- slabší smluvní strana
- výhradní vs. nevýhradní
- rozsah územní
- rozsah časový



4. Software na míru (pokrač.)

Kdo je vlastně autorem?

- autorem je fyzická osoba, popřípadě skupina fyzických osob, která dílo vytvořila
- autorem dle právního řádu ČR není právnická osoba (směrnice EU to ale připouští)
- to má zásadní důsledky do postavení firmy coby objednatele software
- postoupení práv vs. smlouva se zhotovitelem (právnickou osobou)



5. Zaměstnanecké dílo

- zaměstnavatel vykonává na svůj účet a svým jménem autorova majetková práva k dílu – plnění povinností z PP a je v PP – sjednaný druh práce
- k přechodu práv dochází automaticky, není třeba zvláštní smlouva, ustanovení je však dispozitivní
- není třeba hradit odměnu za dílo nad rámec mzdy
- zaměstnavatel je oprávněn měnit software

Převod majetkových práv

- převést majetková práva lze pouze se svolením autora – písemná smlouva!
- není třeba hradit odměnu za dílo nad rámec mzdy



Ochranné známky







\$ 118.863.000.000



1. Co je ochranná známka

- označení, které **je způsobilé odlišit** výrobky a služby jednoho obchodního zdroje či výrobce od výrobků a služeb jiného obchodního zdroje či výrobce
- předmět duševního vlastnictví – průmyslové právo
- vzniká registrací u známkoprávního úřadu (ÚPV, OHIM, WIPO)
- platnost ochranné známky je omezena na konkrétní území
- je věcí v právním smyslu (viz § 489 NOZ)
- OZ lze prodat, půjčit, zastavit, licencovat



1. Co je ochranná známka (pokrač.)

- 2 základní definiční znaky
 - schopnost grafického znázornění
 - rozlišovací způsobilost (nezaměnitelnost)



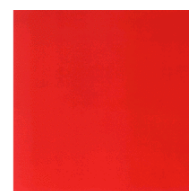
2. Funkce ochranné známky

- představuje celou hodnotu obchodní značky: její filozofii, hodnoty, know-how, pracovníky, produkty a její nehmotná aktiva
- 2 základní funkce
 - rozlišovací (propagační) – identifikuje vlastníka a jeho výrobky a služby
 - ochranná (brání třetím osobám užívat zaměnitelné označení, důkazní prostředek)
- dále
 - vytváří majetek
 - přináší konkurenční výhodu
 - definuje práva vlastníka značky
 - stimuluje budování dobré pověsti a důraz na kvalitu



3. Druhy ochranných známek

- typy ochranné známky
 - slovní (Google)
 - obrazová (Mercedes Benz)
 - kombinovaná (logo Ford)
 - neobvyklé OZ
 - prostorová (Cidrerie, Škoda Superb)
 - zvuková (Mastercard, Yahoo!)
 - čichová (the smell of fresh grass cut)
 - barevná (Vodafone) – Pantone 485 C



3. Druhy ochranných známek (pokrač.)

- podle území, ke kterému se vztahují
 - národní – platí v ČR, registrace u ÚPV
 - mezinárodní – platí v určené zemi, registrace u WIPO
 - společenství (EU) – platí v EU, registrace u OHIM



4. Grafická znázornitelnost a nezaměnitelnost

- grafická znázornitelnost
 - označení musí být jasné, přesné, srozumitelné, snadno přístupné, objektivní, samostatné a trvalé
- nezaměnitelnost s ostatními označeními
 - posuzována z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a z celkového dojmu, podle druhu zboží a služeb a srovnání dominantních prvků známkového motivu
 - princip průměrného spotřebitele
 - zaměnitelnost vede k rozmělnění (zeslabení) ochranné známky



5. Překážky zápisu ochranné známky

- absolutní
 - označení, které nemůže tvořit ochrannou známku
 - označení, které nemá rozlišovací způsobilost
 - označení, které je výlučně tvořeno údaji k určení druhu, jakosti, množství, účelu
 - Označení, které je v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem
 - přihláška je evidentně podána ve zlém víře



5. Překážky zápisu ochranné známky

(pokrač.)

- relativní – námitky vlastníků jiných konkurenčních ochranných známek
 - shodné nebo obdobné označení užívá vlastník starší ochranné známky
 - přihláška není podána v dobré víře



6. Práva z ochranné známky

- výlučné právo používat pro své produkty registrované označení
- oprávnění užívat společně s ochrannou známkou značku [®] nebo [™]
- bez svolení majitele nikdo nesmí užívat v obchodním styku
 - označení **shodné** pro shodné výrobky a služby
 - označení, u něhož z důvodu shodnosti či podobnosti je **pravděpodobnost záměny**, vč. asociace
 - ochrannou známkou s dobrým jménem v ČR ani pro jiné výrobky a služby, těžil-li by nepoctivě z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti
- X omezení účinků, vyčerpání práv



7. Užívání ochranné známky

- vlastník je **povinen** ochrannou známkou užívat, a to v souladu s jejím účelem, tj. v obchodním styku v souvislosti s přihlášenými výrobky či službami
- uznává se
 - užívání ochranné známky s odlišnými motivy, které nemění její distinktivnost
 - užívání ochranné známky na výrobcích určených k vývozu
- není-li ochranná známka užívána déle než 5 let – možnost **zrušení** (i částečně jen pro některé výrobky a služby)
- není přípustné pouze symbolické užití
- X deliberační důvody neužívání



8. Obrana při porušení práv

- velmi účinná obrana, právo z ochranné známky se prokazuje výpisem z rejstříku ochranných známek
- právní nároky
 - zdržovací – zdržení se porušení nebo ohrožení práva z ochranné známky
 - restituční – odstranění závadného stavu
 - satisfakční – přiměřené zadostiučinění v penězích při vzniku nemajetkové újmy, náhrada škody (vč. ušlého zisku)
- možnost uplatit i nekalosoutěžní ochranu
- trestně právní postih (§ 268 TZ – až 8 let odnětí svobody)



9. Přihláška ochranné známky

- doporučujeme podat před zahájením obchodní činnosti
- přihláška na standardizovaném formuláři, vždy jen pro jednu známku
- základní správní poplatek (až tři třídy) 5.000 Kč
- třídy výrobků a služeb
- princip priority – platí ve všech zemích Pařížské úmluvy a WTO
- přihlašovací řízení trvá cca 6-8 měsíců – úřad nejprve provede formální a věcnou kontrolu, poté uveřejněno na 3 měsíce pro případné námitky
- ochrana trvá 10 let od podání přihlášky, lze opakovaně prodlužovat



10. Evropská ochranná známka

- vytvořena na základě Nařízení Rady (ES), spravována OHIM v Alicante
- platí ve všech členských státech EU, nelze však redukovat jen na některé státy
- ochranná známku sui generis, existuje vedle národních ochranných známek
- přihlášku lze podat elektronicky přímo OHIM, anebo přes ÚPV
- základní cena Eur 900 (tři třídy)
- platná 10 let ode dne podání přihlášky, lze opakovaně obnovovat



11. Licenční smlouva

- jednotná úprava licenční smlouvy (§ 2358 a násl. NOZ)
- strany musí ujednat alespoň
 - specifikaci ochranné známky (znění, číslo)
 - rozsah licence (způsob užití, místo, množství)
 - odměnu poskytovatele
- lze udělit pro všechny nebo i jen pro některé výrobky a služby
- výlučná nebo nevýlučná licence
- licence se zapisuje do rejstříku ochranných známek – návrh na zápis je oprávněna podat kterákoli



12. Ochrana obchodní firmy

- obchodní firma je **název právnické společnosti zapsaný v obchodním rejstříku**
- právo k obchodní firmě znamená **absolutní a exkluzivní** právo užívat firemní označení v obchodním styku
- zaměnitelnost firmy není rejstříkovými soudy posuzována stejně přísně jako zaměnitelnost ochranných známek známkovými úřady
- možnost domáhat se změny zápisu v obchodním rejstříku v případě konfliktu s ochrannou známkou



13. Užití ochranné známky na internetu

- obchodní užití ochranné známky se vztahuje i na prostředí internetu
- užití v **klíčových slovech** ve vyhledávacích (keyword advertising)
 - možnost domáhat se ochrany proti užitím slov, která si inzerent objedná v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače a která mohou být zaměnitelné s ochrannou známkou
- internetové domény
 - možnost obrany proti spekulativní a zneužívající internetové doméně
 - rozpor s ochrannou známkou je nejčastější důvod odejmutí domény a jejího převodu na vlastníka ochranné známky
 - k ochraně způsobilá zejména slovní ochranná známka
 - specifika doménových sporů



14. Zdroje úpravy

- právní prameny
 - zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
 - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 - směrnice 89/104/EHS, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách
 - nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce společenství
- informační zdroje
 - www.upv.cz, oami.europa.eu, www.wipo.int



Novinky v judikatuře a legislativě v oblasti IP

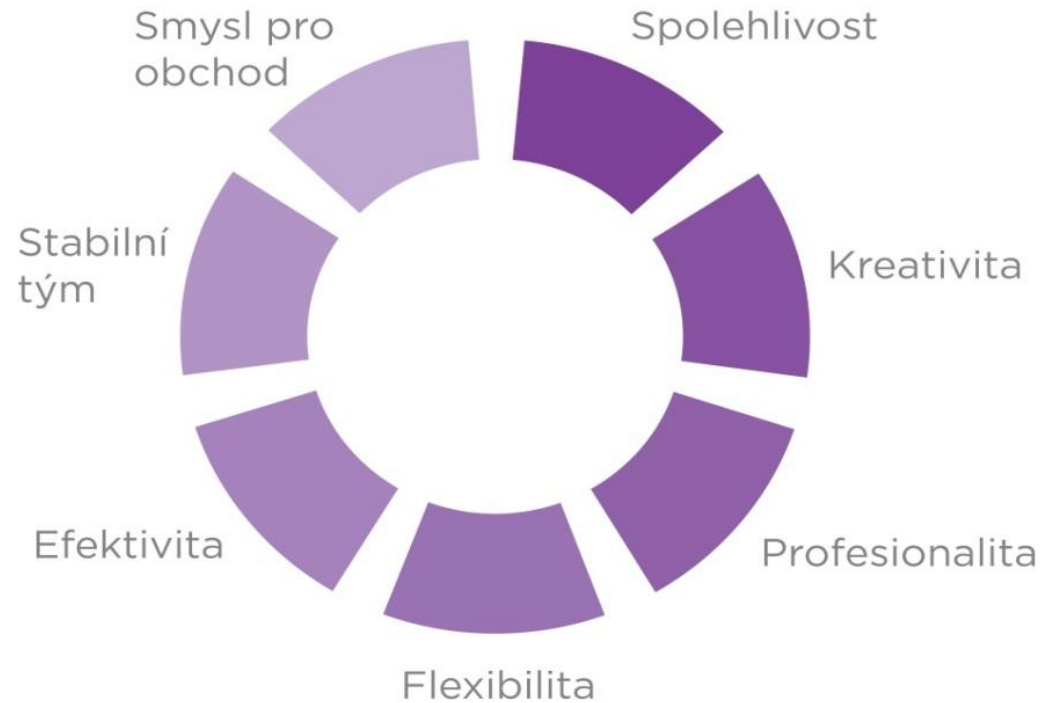


1. Novinky v judikatuře a legislativě v oblasti IP

- **rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. Tdo 171/2014 ze dne 8. 10. 2014**
 - vztahuje se k vyčíslení škody vzniklé z porušení autorských práv
 - soud prohlásil, že „při vyčíslení škody ve formě ušlého zisku se přihlíží jen k té újmě, která vznikla nerozmnožením majetkových hodnot poškozeného, které bylo jinak možné reálně očekávat
- **rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci BestWater č. SDEU C-348/13 ze dne 21. 10. 2014**
 - vztahuje se k embeddovaným linkům na internetu
 - soud prohlásil, že „pokud je dílo volně dostupné na internetové stránce, na kterou embeddovaný link odkazuje, je třeba dovodit, že majitel autorského práva k dílu svolil k jeho sdělování celé internetové veřejnosti.“ (vol. překlad)
- **novela autorského zákona - zákon č. 228/2014 Sb., účinný od 7. 11. 2014**
 - prodlužuje délku trvání práva výkonných umělců ke svému zvukovému záznamu na 70 let ode dne pořízení záznamu
 - zavádí komplexní úpravu osiřelých děl



Děkujeme za pozornost!



Za tým SAMAK připravili:

Mgr. Martin Švehlík, advokát a partner

Mgr. Marek Martinka, advokát

