



European IPR Helpdesk

Přehled základních skutečností

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

Březen 2020¹

Obsah

Úvod.....	2
1. Identifikace nehmotných statků (<i>IP assets</i>).....	3
2. Tvorba strategie duševního vlastnictví.....	4
2.1. Útočná strategie	4
2.2. Obranná strategie	5
3. Rešerše dostupného duševního vlastnictví	6
3.1. Rešerše ochranných známek.....	6
3.2. Patentové rešerše	7
3.3. Rešerše na design výrobků (průmyslových vzorů)	7
4. Zohlednění místních specifik a ochrana duševního vlastnictví.....	7
4.1. Právní aspekty.....	8
4.2. Jazykové a kulturní otázky	8
4.3. Ochrana duševního vlastnictví	8
4.3.1. Způsoby, kterými lze chránit ochranné známky	8
4.3.2. Způsoby ochrany patentu.....	9
4.3.3. Způsoby ochrany průmyslového designu.....	10
4.3.4. Kdy žádat o registraci duševního vlastnictví?	11
4.4. Vyčerpání práv z duševního vlastnictví na mezinárodních trzích.....	12
5. Komercializace duševního vlastnictví.....	13
6. Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví	15

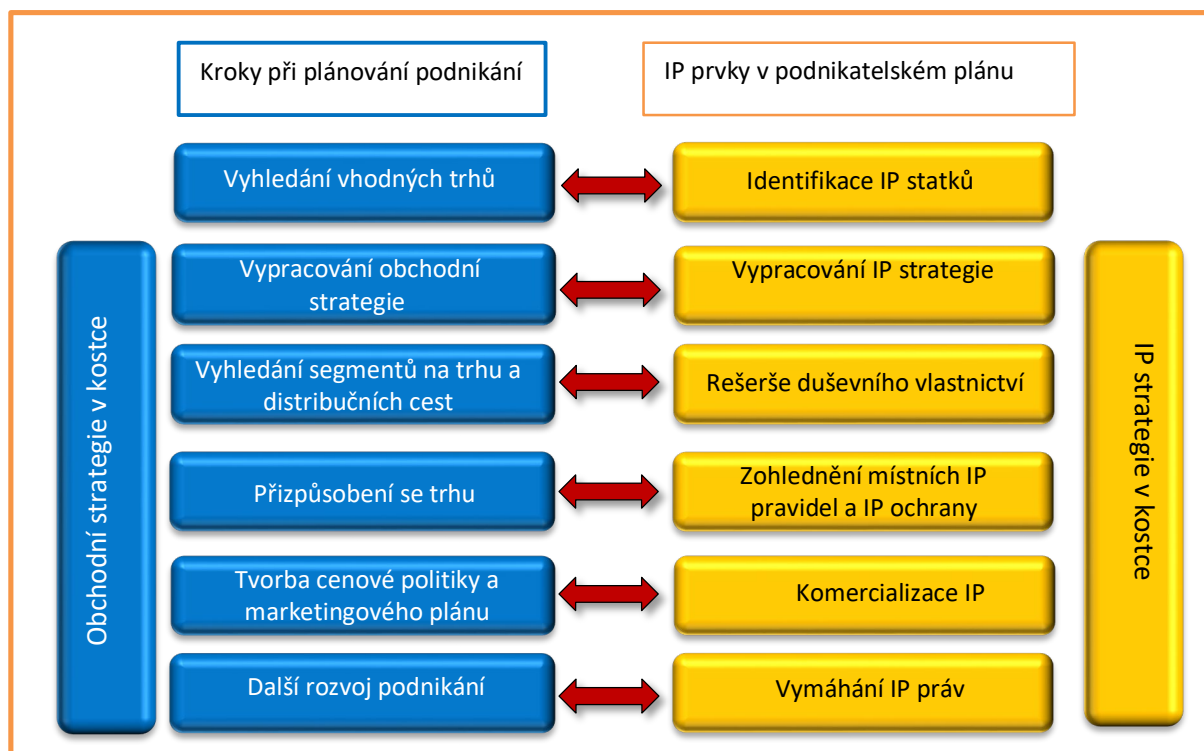
¹ Tento Přehled základních skutečností byl nejprve publikován v říjnu 2015 a později aktualizován v únoru 2018 a v březnu 2020.

Úvod

V současné době, rozšiřují firmy, více než kdy v minulosti, svoji působnost i do mezinárodního prostředí. Činí tak proto, aby si na globálním trhu tohoto nového světa vzájemně provázaných mezinárodní sítí a společenství uchovaly nadále svoji konkurenceschopnost. Tato integrace jednak posiluje pozici firem v obchodních sítích, které nejsou omezeny hranicemi. Zmíněné rozšíření působností však současně nutí firmy k tomu, aby přezkoumávaly své obchodní modely a nástroje.

Pokud si firma přeje vstoupit na nový zahraniční trh, a tedy zapojit se do tzv. procesu **internacionalizace**, potom by její obchodní strategie měla být formulována pružně tak, aby ji bylo možno přizpůsobit novému obchodnímu a konkurenčnímu prostředí. Tento Přehled základních skutečností (*Fact Sheet*) vám přiblíží, jak lze v rámci internacionalizačních procesů nakládat s předměty duševního vlastnictví (*Intellectual Property, IP*) a jaké hlavní kroky je třeba podniknout, abyste vaše duševní vlastnictví mohli účinně řídit, pokud na zahraniční trh vstoupíte.

Níže uvedený diagram zachycuje význam duševního vlastnictví a s ním souvisejících práv během jednotlivých fází mezinárodního podnikání, od fáze rozpoznání nového tržního prostoru, až po fázi plně vyvinutého a rozšiřujícího se podniku. V tomto Přehledu základních skutečností vás všeobecně provedeme procesem internacionalizace a uvedeme i některé návrhy a praktické informace ohledně existujících nástrojů, které se v souvislosti s duševním vlastnictvím používají.



1. Identifikace nehmotných statků (*IP assets*)

Je to jednoduché: To, co nejste schopni pojmenovat, nemůžete ani řídit!

Prvním krokem, který musíte během procesu internacionalizace udělat, je identifikovat trh a uvědomit si, co vlastně má vaše firma v ruce a jaký je její potenciál. Pokud jde o záležitosti spojené s duševním vlastnictvím, je tomu zcela podobně. Ještě před vstupem na nové trhy je zde prvním klíčovým úkolem identifikovat nehmotné statky, jež tvoří firemní portfolio.

Tento krok, spojený s identifikací IP, umožňuje firmám, aby si konkrétně zmapovaly nejen ty duševní statky, které již vlastní, ale i ty, jež v budoucnu teprve potřebují získat. Tímto krokem se rovněž odhalí využívané i nevyužívané firemní IP statky, stejně jako možnosti, jak jejich využití přizpůsobit dalším obchodním cílům.

Tudíž, dříve než se pustíte do jakékoliv mezinárodní aktivity, je zásadní, abyste ve vaší firmě měli všechny IP statky identifikovány, zaneseny do seznamu a systematicky analyzovány.



Když vstupujete na zahraniční trh, buďte opatrní. Jakékoliv opomenutí při identifikaci duševního vlastnictví vám může přivodit vážné škody.

Osvědčený způsob, jak tyto IP statky identifikovat, je tzv. **audit duševního vlastnictví** (*IP audit*), který obnáší vypracování přehledu o firemních nehmotných statcích, jejich využitelnosti, hodnotě a právním statusu. Audit rovněž zkoumá u každého statku jeho význam a analyzuje i možnosti lepšího využití tohoto duševního vlastnictví v rámci dané firmy.

Častější ovšem je, že firmy provádějí jen tzv. **due diligence duševního vlastnictví**², což obnáší činnosti poněkud užšího záběru, než je výše zmíněný audit duševního vlastnictví zaměřený na identifikaci a analýzu firemního IP portfolio. V této souvislosti lze také využít, jako pomocný obchodní nástroj, k identifikaci nehmotných statků a ověření práv třetích stran i tzv. **mapu duševního vlastnictví**, což je dokument popisující nehmotné statky a analyzující, jak se jejich vlastnictví vyvíjelo v čase.

Výše popsaná fáze identifikace zpravidla vyústí v rozpoznání duševního vlastnictví, které lze nejčastěji přiřadit do některé z následujících kategorií: patenty, ochranné známky, průmyslové vzory (designy), autorská práva (copyright), doménová jména a obchodní tajemství³.

² Přejete-li si dozvědět se více informací o auditech typu *due diligence* a jak se tyto audity provádějí, nahlédněte laskavě do Přehledu základních skutečností Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví "[IP due diligence: assessing value and risks of intangibles](#)".

³ Ačkoliv existují i další práva k duševnímu vlastnictví, konkrétně užité vzory (přezdívané též drobné či malé patenty), zeměpisná označení a chráněné integrované obvody, výše jmenované typy IP statků jsou nejznámější a nejvíce používané.



Patent: Chrání vynálezy, pokud jsou nové, obsahují tzv. vynálezecký krok a lze je průmyslově využívat.

Ochranná známka: Chrání znaky, které slouží k odlišení výrobků nebo služeb jedné firmy od podobných výrobků nebo služeb jiných firem.

Průmyslový vzor (design): Chrání nové vzhledové nebo estetické charakteristiky výrobků.

Autorské právo (copyright): Chrání díla, jež vznikají tvůrčí činností.

Doménové jméno: Jméno používané k identifikaci jednotlivého webu nebo webové stránky.

Obchodní tajemství: Důvěrná obchodní informace, která poskytuje dané firmě konkurenční výhodu oproti jiným firmám.

2. Tvorba strategie duševního vlastnictví

V dnešní době představují nehmotné statky v tržním portfoliu firem mnohem větší hodnotu než statky hmotné⁴. Odtud vyplývá i velká důležitost, jakou má strategie managementu nehmotných statků právě v tvorbě obchodní strategie pro mezinárodní prostředí.

Strategie duševního vlastnictví (IP strategie) je součástí celkové strategie obchodní a určuje, jak se má nakládat s duševním vlastnictvím, aby bylo dosaženo obchodního úspěchu. IP strategie je zaměřena hlavně na otázku, zda a jak může ochrana duševního vlastnictví napomáhat podnikatelům k dosažení jejich cílů. Z tohoto důvodu by tedy IP strategie měla být součástí obchodní strategie.

Zvučná a propracovaná IP strategie napomáhá firmám k tomu, aby z využití svého duševního vlastnictví získaly nejvyšší možnou hodnotu. Tím tedy IP strategie rovněž podporuje tržní růst firem.

Existují dva obecné typy IP strategie, což je 1) útočná strategie a 2) obranná strategie.

2.1. Útočná strategie

V rámci útočné strategie je hlavním úkolem **ochrana práv k již vlastněnému duševnímu vlastnictví** a, je-li to možné, i **získání práv k duševnímu vlastnictví dalších externích subjektů**. Firmy, které tuto strategii používají, mají před konkurencí výhodu, která spočívá v tom, že mohou získávat nebo naopak poskytovat licence. Tato strategie současně firmám umožňuje:

- Získat nebo zajistit si pro sebe zásadní práva
- Vytvářet konkurenci následující překážky:
- V případě, že dojde k nezákonnému porušení výhradních práv, lze od konkurentů - narušitelů požadovat vyplacení odškodného.

⁴ [Annual Study of Intangible Asset Market Value, Ocean Tomo LLC.](#)

- Pokud na trhu neexistuje žádná srovnatelná nebo náhradní technologie, lze konkurenci přinutit k tomu, aby si zakoupila licenci.
- Konkurenci lze přimět k tomu, aby uskutečnila vlastní dodatečný výzkum a vývoj.

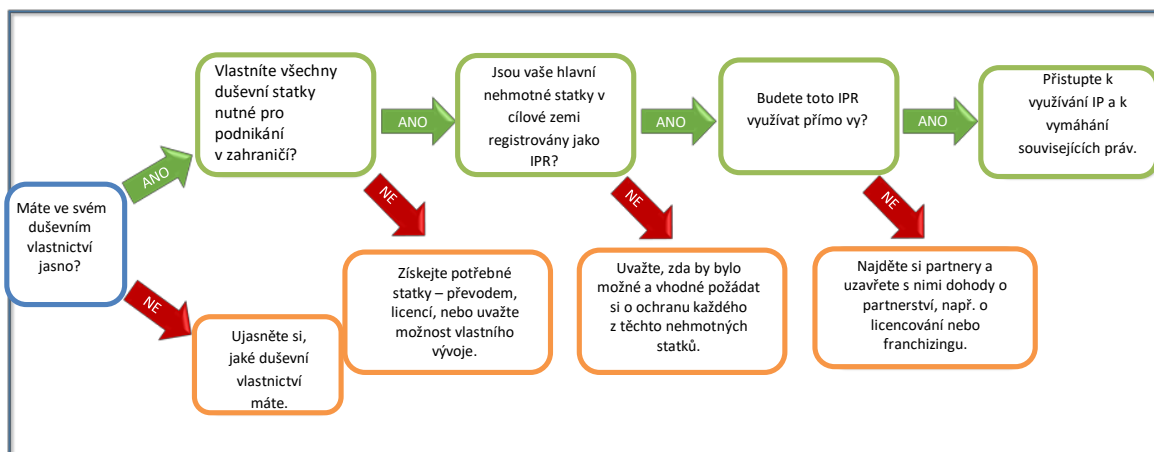
2.2. Obranná strategie

Hlavním cílem obranné strategie je odstranit nebo snížit rizika a to tak, že konkurenci bude znemožněno využívat firemních výtvorů.

Aplikace obranné strategie vztažená na duševní vlastnictví může zahrnovat, mimo jiné, následující prvky:

- Získání licencí k využívání jakéhokoliv tzv. blokačního duševního vlastnictví (*blocking IP*⁵).
- Obejití blokačního duševního vlastnictví (*design around the blocking IP*).
- Zpochybnění práva k blokačnímu duševnímu vlastnictví.
- Vývoj či získání portfolia duševního vlastnictví pro potřeby křížového licencování (*cross-licensing*).
- Pojištění duševního vlastnictví.

Následující schéma nastiňuje několik otázek, které by si firma vytvářející IP strategii měla položit.



Je jasné, že odpovědi na tyto otázky se mohou vzájemně lišit v případě toho či onoho výrobku, výrobního způsobu, služby, nebo i v různých zemích. Prozíravá IP strategie by měla obsahovat prvky jak útočné, tak i obranné strategie, nicméně přesný poměr mezi těmito dvěma složkami představuje složitý problém, jehož řešení závisí na obchodních cílech dané společnosti na mezinárodních trzích.

⁵ tzv. blokační duševní vlastnictví – využívá se strategicky, jako překážka pro potenciální konkurenci, aby ta nezískala ochranu pro své vlastní duševní vlastnictví, aby s ním nemohla vstoupit na trh, nebo aby určité duševní vlastnictví nemohla uplatnit v technologiích.



IP strategie musí být součástí strategie obchodní a musí podporovat tržní plány.

Mějte na zřeteli, že IP strategie je živý dokument, který je třeba pravidelně revidovat a přizpůsobovat ho novým podmínkám a nepředvídaným obchodním situacím.

3. Rešerše dostupného duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a průmyslové vzory (designy) představují formy teritoriálních práv. Jinak řečeno, platí pouze pro tu zemi nebo oblast, kde byly přihlášeny k registraci a kde také byly uděleny.



Práva k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům lze získat prostřednictvím registrace, což je spojeno s jejich zanesením do veřejných seznamů. V příslušných databázích lze potom, s pomocí cílených rešerší, tato práva dohledat.

Tudíž, dříve než investujete prostředky do mezinárodního podnikání a předtím než vstoupíte na zahraniční trhy, musíte se napřed ujistit, že vaše duševní statky mohou být na těchto trzích využívány, aniž by to vyvolávalo spory s jinými stranami. Pokud k těmto sporům dojde, vzniká tím pro vás riziko nejen finanční ztráty, ale také poškození firemní pověsti. Pokud se totiž ukáže, že vaše firma skutečně porušuje IP práva jiných stran, její obchodní důvěryhodnost (daná velkými úspěchy na jiných trzích) může být vskutku náhle zničena a to jenom proto, že jste si včas nezajistili rešerší⁶ dostupného duševního vlastnictví.

Při vstupu na nové trhy mohou rešeršní aktivity navíc firmám napomoci i s identifikací potenciálních konkurentů a narušitelů IP práv.

3.1. Rešerše ochranných známek

Rešerše ochranných známek by se měla zaměřit na seznamy či databáze, které se týkají zájmových oblastí, aby se ověřilo, zda shodné či podobné ochranné známky (nebo jiné podobné obchodně využívané symboly) již neexistují pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Tyto rešerše lze realizovat v národních nebo mezinárodních databázích, jako je například [eSearchPlus](#) nebo [TMview](#) zřízené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), nebo [Madrid Monitor](#) zřízený WIPO.

⁶ Přejete-li si další informace o rešerších duševního vlastnictví, podívejte se na přehledy základních skutečností Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví, které jsou o těchto otázkách k dispozici v naší [knihovně](#).

3.2. Patentové rešerše

Pokud usilujete o patentovou ochranu v nových zemích, měli byste si nechat vyhotovit pro tato teritoria patentové rešerše s využitím odpovídajících databází, například národních databází, databáze [Espacenet](#) zřízené Evropským patentovým úřadem (EPO), nebo s pomocí databáze [Patentscope](#) Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

3.3. Rešerše na design výrobků (průmyslových vzorů)

Mimo národních databází, lze podobné a shodné designy (průmyslové vzory) vyhledávat i v databázi EUIPO [DesignView](#), jejímž prostřednictvím lze nahlížet do seznamu registrovaných průmyslových vzorů Společenství (Registered Community Designs, RCD) i do mnoha seznamů národních. Databáze [The Hague Express](#) provozovaná WIPO umožňuje přístup do mezinárodních seznamů.

4. Zohlednění místních specifik a ochrana duševního vlastnictví

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví přináší firmám působícím v mezinárodním prostředí podstatné výhody. Protože tato práva jsou svojí podstatou právy teritoriálními, měly by firmy zvážit ochranu svých duševních statků na každém území, kam zamýšlejí vstoupit a kde chtějí provozovat své obchodní aktivity.

Při získávání ochrany duševního vlastnictví v jednotlivých zemích je však třeba brát také v úvahu, mimo vysokých registračních poplatků, i možné rozdíly v místních pravidlech a zvláštní místní procedury, které jsou s touto ochranou spojeny. Navíc, váš tržní úspěch může být ovlivněn i tím, jak bude daný výrobek i s ním spojená práva k duševnímu vlastnictví na určitém trhu vnímán. Například, určitý vynález, o jehož využití se mezinárodní aktivity vaší firmy mají opírat, může být v některé zemi v rozporu s veřejnou morálkou. Podobně i některá ochranná známka, s jejíž pomocí firma zamýšlí nastavit důležitou vazbu mezi jejími výrobky a zákazníky, může být v některé zemi vnímána negativně, například vzhledem k jistým místním tradicím, nebo v souvislosti s místním historickým či kulturním kontextem.

Firmám, které operují na zahraničních trzích, proto naléhavě doporučujeme, aby podobná místní specifika braly v potaz a aby své duševní vlastnictví a marketingovou strategii přizpůsobovaly zvláštním požadavkům daného zahraničního trhu. A pokud taková potřeba vyvstane, aby využívaly i existujících systémů mezinárodních přihlášek a registrací duševního vlastnictví. Ušetří si tak finanční prostředky a usnadní si i řízení svého IP portfolia.

4.1. Právní aspekty

V Evropské unii jsou pravidla ochrany duševního vlastnictví do určité míry vzájemně sladěna. Jejich interpretace se nicméně může v jednotlivých zemích lišit a je proto nanejvýš žádoucí ověřit si tato případná právní specifika pro ty země, o které se v daném konkrétním případě jedná. Je proto vždy záhodno vyhledat profesionální poradenství místního patentového zástupce nebo právníka.

4.2. Jazykové a kulturní otázky

Jedna z hlavních otázek, kterou je při vstupu na zahraniční trh potřeba dobře promyslet, pokud má být dosaženo kýženého obchodního úspěchu, je ta, co vlastně daná ochranná známka znamená v místním jazyce, jaký je její přepis do tohoto jazyka a je-li známka ve stávající podobě vůbec registrovatelná. Je jasné, že ochranné známky lze pro některé země upravovat. Jinak řečeno, ne ve všech zemích, kde se ochranné známky používají, musejí být nutně naprosto stejné. Pokud tyto skutečnosti podceníte, může to způsobit nenapravitelné chyby nejen v žádostech o registraci vašeho duševního vlastnictví, ale i v celé vaší marketingové strategii pro určitou zemi.

4.3. Ochrana duševního vlastnictví

4.3.1. Způsoby, kterými lze chránit ochranné známky

Národní ochrana: Žádá se o ni prostřednictvím národních úřadů průmyslového vlastnictví v každé jednotlivé zemi. Žadatel přitom musí vyhovět příslušným národním pravidlům a postupům.

System ochranných známek Evropské unie (EUTM)⁷: Tento systém je spravován EUIPO a nabízí ochranu v rámci Evropské unie (EU). Žadatel zaplatí jednu sadu poplatků a absolvuje jedinou registraci a průzkum žádosti v jednom jazyce, pro všechny členské státy EU.

Mezinárodní registrace ochranné známky prostřednictvím Madridského systému⁸: Tento systém je spravován WIPO a je do něj zapojeno více než 90 států. Žadatel platí jednu sadu poplatků a podstupuje jednu proceduru mezinárodní registrace, která probíhá v jednom jazyce před orgány WIPO. Přesný rozsah ochrany v rámci této mezinárodní registrace vyplyne nicméně až z průzkumů přihlášky, kterou provádějí jednotlivé úřady duševního vlastnictví v daných zemích, v souladu s příslušným národním zákony o ochranných známkách⁹.

⁷ Další informace o ochraně, kterou poskytují ochranné známky Evropské unie, najdete na webových stránkách [EUIPO](#)

⁸ Další informace o Madridském systému najdete na webových stránkách [WIPO](#)

⁹ Mezinárodní registraci prostřednictvím Madridského systému lze uskutečnit jediné tehdy, pokud příslušná ochranná známka již byla přihlášená k registraci, nebo již byla zaregistrována na národní úrovni, nebo jako

4.3.2. Způsoby ochrany patentu

Národní ochrana: Patenty se přihlašují a udělují u národních úřadů podle příslušných národních pravidel a procedur těch zemí, pro které je ochrana požadována.

Evropský patent (EP)¹⁰: O tento patent se žádá u Evropského patentového úřadu (EPO) v souladu s pravidly Evropské patentové úmluvy (European Patent Convention, EPC). Žadatel hradí jednu sadu poplatků a podstupuje jednu registrační proceduru v jednom jazyce. Evropský patent nepředstavuje jednorázové oprávnění. Úspěšná žádost o Evropský patent nicméně, po skončení ověřovací fáze na národní úrovni, vyústí do svazku patentů národních, pro každou zemi označenou v žádosti o Evropský patent.

Evropský patent s jednotným účinkem (unijní patent)¹¹: Tento patent uděluje EPO v souladu s pravidly a postupy Evropské patentové úmluvy. Aby bylo dosaženo jednotného unijního účinku na celém území EU (s výjimkou Španělska, Polska a Chorvatska), držitelé patentu si musejí během jednoho měsíce od data zveřejnění Evropského patentu podat žádost k EPO¹².

Mezinárodní patentová přihláška v systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)¹³: Tento typ patentových přihlášek je spravován WIPO. Při podávání přihlášky a během mezinárodní fáze patentového řízení žadatelé hradí jednu sadu poplatků a jejich žádost prochází jedinou procedurou pro všechny signatářské státy PCT smlouvy. Poté žadatelé postoupí dále a absolvují národní fáze patentového řízení přímo před národními nebo regionálními patentovými úřady v těch zemích, v nichž si přejí patentovou ochranu získat.

ochranná známka Evropské unie.

¹⁰ Další informace o Evropském patentu a o signatářských státech Evropské patentové úmluvy najdete na webových stránkách [EPO](#).

¹¹ Další informace o evropském patentu s jednotným účinkem najdete na webové stránce [EPO](#).

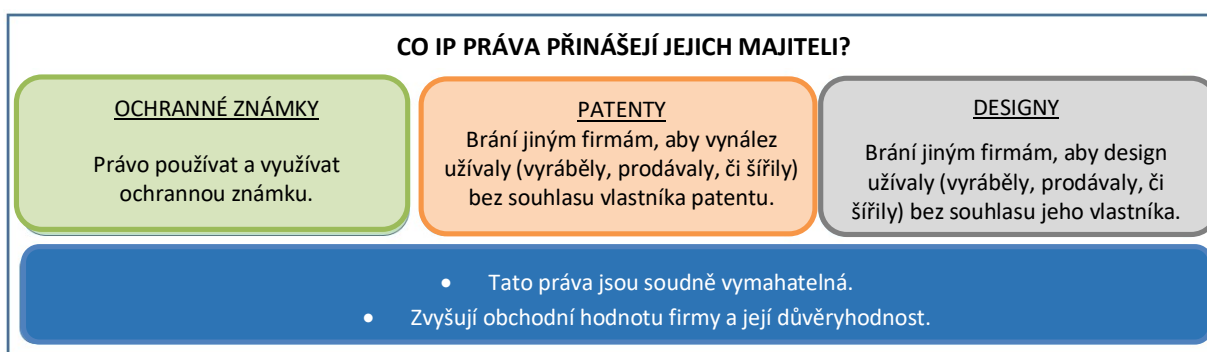
¹² O unijní patent lze žádat od okamžiku, kdy nabyde účinnosti Dohoda o Jednotném patentovém soudu. Tu musí nejprve ratifikovat nejméně 13 zemí, včetně Francie, Německa a Spojeného království. Další informace o aktuálním stavu této ratifikace najdete na webové stránce Rady Evropské unie [zde](#). Pozn. překladatele: Německo a Velká Británie, stejně jako Česká republika, výše zmíněnou dohodu k okamžiku dokončení tohoto překladu (březen 2020) dosud neratifikovaly.

¹³ Další informace o systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a o státech, které se k ní připojily, naleznete na webové stránce [WIPO](#).

4.3.3. Způsoby ochrany průmyslového designu

Národní ochrana: Přihlášky k registraci designů (průmyslových vzorů) se podávají prostřednictvím národních úřadů průmyslového vlastnictví v každé zemi, v níž je ochrana požadována, přičemž tato řízení probíhají podle příslušných národních pravidel.

Registrované průmyslové vzory Společenství (Registered Community design, RCD)¹⁴ jsou spravovány EUIPO. Žadatelé, kteří vyplňují přihlášku k registraci, podávají ji buďto u EUIPO, nebo vybraným národním úřadům průmyslového vlastnictví v členských zemích EU. Žadatelé platí jednu sadu poplatků, absolvují jedinou registrační proceduru v jednom jazyce a získávají registrovaný průmyslový vzor Společenství platný pro celou EU.



Nezapsaný průmyslový vzor Společenství (Unregistered Community Design, UCD) představuje jiný typ ochrany, který, s ohledem na kratší dobu ochrany ve srovnání s registrovaným průmyslovým vzorem Společenství, formální registraci nevyžaduje. Ochrana začíná datem, kdy byl daný design poprvé veřejně předveden na území EU. Tento typ ochrany vyhovuje všeobecně spíše výrobkům s kratším tržním cyklem. Je nicméně třeba poznamenat, že právní ochrana, kterou poskytuje registrovaný průmyslový vzor Společenství, je silnější, a související práva jsou v rámci této ochrany snadněji vymahatelná.

Mezinárodní registrace designu prostřednictvím Haagského systému¹⁵ je spravována WIPO. Žadatel, který platí jednu sadu poplatků a absolvuje jedinou registrační proceduru v jednom jazyce, získá ochranu průmyslového vzoru (designu) ve zvolených zemích.

¹⁴ Další informace o ochraně, kterou nabízí Registrovaný design Společenství, naleznete na webové stránce [EUIPO](#).

¹⁵ Haagský systém nelze použít k ochraně průmyslových vzorů v těch zemích, které nejsou členy tohoto systému, nebo mezivládního organizačního výboru Haagské dohody. Další informace o Haagském systému a seznam jeho členských států jsou [zde](#).

Rychlé porovnání: Mezinárodní přihlášky k registraci duševního vlastnictví a způsoby jejich registrace¹⁶

	OCHRANNÁ ZNÁMKA	PATENT	DESIGN
Individuální cesta	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Přijatelná cena. Snadné řízení, pokud se použije v omezeném počtu zemí. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyšší náklady, pokud se o ni žádá v několika státech. Nesnadné sledování mnoha procedur v řadě zemí. Je potřeba využívat služeb místního zástupce v každé zemi. 		
Regionální podání	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna registrační procedura pro všechny členské státy EU. Snadné řízení. Nízké náklady. Nezávislí ani není podmíněna předchozí registrací v zemi původu. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokud vyvstane oprávněný důvod k zamítnutí nebo zrušení OZ, být i v jediném členském státě EU, potom známka definitivně zanikne. 	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna registrační procedura ve více než 35 členských státech EPO. Snadné řízení. Nízké náklady. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Žadatelé s bydlištěm mimo členské země EU potřebují služby specializovaného patentového zástupce. 	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna registrační procedura pro všechny členské země EU. Snadné řízení. Nízké náklady. Registrace není závislá ani nevyžaduje předchozí národní registraci. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokud vznikne důvod pro zamítnutí nebo zrušení designu v jediné zemi EU, potom bude jeho ochrana ztracena v celé EU.
Mezinárodní podání	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna aplikační procedura pro více než 115 zemí. Snadné řízení. Možnost zvolit zemi nebo země. Nízké náklady. Zamítnutí v jednom státě nemá vliv na registraci v dalších státech. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Registrace podmíněna předchozí národní registrací OZ v zemi původu. Registrace se řídí národními zákony. 	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna aplikační procedura pro více než 150 členských států PCT. Snadné řízení během aplikační fáze. Možnost pozdržet poplatky a zveřejnění patentu o více než 30 měsíců. Možnost získat Evropský patent prostřednictvím systému EURO-PCT. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednotná je pouze žádost, další řízení ale vyžaduje vstup do národních fází v jednotlivých zemích. Žadatelé s bydlištěm mimo země PCT, musejí užít služeb místního patentového zástupce. 	<p>Výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna registrační procedura pro více než 65 zemí, volitelných podle přání žadatele. Snadné řízení. <p>Nevýhody</p> <ul style="list-style-type: none"> Žádosti nejsou otevřeny všem; žadatel musí mít bydliště nebo občanství v některé ze smluvních zemí.

4.3.4. Kdy žádat o registraci duševního vlastnictví?

Při podání přihlášky k registraci duševního vlastnictví má správné načasování tohoto kroku zásadní důležitost. Kdy je vhodné zahájit proces registrace, může být však často obtížné určit¹⁷.

Následující příklady vám poskytnou určitá vodítka k právním úvahám využitelným k určení správného načasování podání vaší přihlášky.

Například, **pokud si vaši patentovou přihlášku podáte příliš brzy**, může to pro vás během této „zbytečně předčasné“ fáze komercializace znamenat finanční zátěž. Zvláště náklady spojené s překlady a udržovacími poplatky mohou pohltit obrovskou část veškerých vašich firemních prostředků vyhrazených na duševní vlastnictví. Jednou z možných cest, jak tyto náklady snížit, může být podání přihlášky v systému PCT, jež oddaluje vstup do národních fází patentového řízení až o 30 měsíců nebo ještě déle. Jinou možností představuje podání přihlášky evropského patentu, což umožňuje centralizované řízení celého procesu žádosti až do okamžiku, kdy EPO o udělení patentu vydá rozhodnutí.

¹⁶ Evropský patent s jednotným účinkem (tzv. Unijní patent) není v tabulce zahrnut, protože v době sepsání toho Přehledu základních skutečností nenabyl dosud právní moci.

¹⁷ V případě signatářských zemí Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl nejsou k registraci autorských práv (copyrightu) vyžadovány registrační formalities. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách [Bernské úmluvy](#).

Na druhou stranu, **pokud podáte vaši přihlášku k registraci patentu, ochranné známky nebo průmyslového vzoru příliš pozdě**, může to ohrozit vyhlídky vaší firmy na získání ochrany, protože v mnoha zemích, včetně členských zemí EU, se uplatňuje velmi jednoduchý princip: Ten, kdo podá přihlášku jako první a vyhoví přitom všem souvisejícím podmínkám, získává ochranu.

Navíc, **pozdní podání přihlášky k registraci duševního vlastnictví** může vést také ke ztrátě práva přednosti, jež přísluší tomu, kdo podá přihlášku jako první. Jinak řečeno, pokud již máte vaše IP zaregistrováno v jedné zemi a s odvoláním na tuto vaši prioritu si podáte přihlášku k registraci téhož IP i v dalších zemích, budou tyto vaše pozdější přihlášky posuzovány tak, jako kdybyste je předložili k datu podání vaší dřívější přihlášky. Avšak abyste mohli tohoto práva přednosti využít, musíte vyhovět striktnímu časovému omezení, do kdy tak můžete učinit. Tato lhůta činí 12 měsíců od data první přihlášky pro patenty a 6 měsíců pro průmyslové vzory a ochranné známky.

Pomalý postup při žádosti o registraci IP může také způsobit, že firma nebude schopna dostat požadavkům na novost. Obvykle zveřejnění vynálezu nebo průmyslového vzoru znemožňuje dostat povinnému požadavku na novost daného IP. Je tedy jasné, že nový vynález nebo průmyslový vzor nesmí být zveřejněn dříve, nežli je podána přihláška k jeho ochraně. Nicméně, v rámci určité časové lhůty (tzv. poshověcí lhůty – „*grace period*“), jež může pro vynálezy a designy činit až 12 měsíců, nemusí, za určitých podmínek, zveřejnění ještě znamenat zánik novosti.

Spolu s výše uvedenými časovými omezeními, jež jsou dána pravidly ochrany duševního vlastnictví, měli byste při určování správného okamžiku podání žádosti o registraci vašeho IP, brát rovněž v potaz i omezení plynoucí z obchodních aktivit a priorit vaší firmy (jako je např. datum zahájení výroby daného výrobku, zvolený způsob ochrany, dostupnost finančních prostředků, charakter cílové země atd.). Tedy, ačkoliv na otázku, kdy podat přihlášku k registraci IP, jednoduchá univerzální odpověď neexistuje, hraje při určení správného okamžiku podání určitou rozdílnou roli každý z výše uvedených prvků určitou rozdílnou roli.

4.4. Vyčerpání práv z duševního vlastnictví na mezinárodních trzích

Princip vyčerpání práv (rovněž označovaný jako „doktrína prvního prodeje“) představuje specifické omezení práv k duševnímu vlastnictví, jehož smyslem je zabránit vzniku monopolního režimu a zachovat tak samotnou podstatu obchodování. Pokud to není upraveno zákonem výslovně jinak, je nepochybné, že poté, co byl výrobek chráněný právem k duševnímu vlastnictví prodán buď vlastníkem k němu se pojících práv, nebo třetí stranou s jeho souhlasem, potom práva k duševnímu vlastnictví obsažená v tomto výrobku nemohou být jeho novým vlastníkem nadále vymáhána, protože se „vyčerpala“. V praxi to znamená, že

vlastník práv k duševnímu vlastnictví ke konkrétnímu výrobku nemůže zabraňovat jakémukoliv následnému prodeji nebo jiným formám komerčního využití tohoto výrobku třetími stranami.

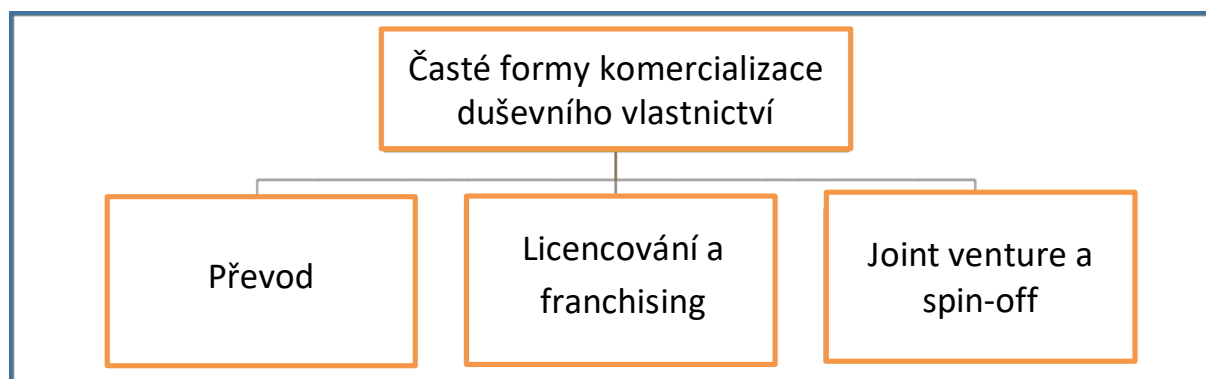
Právě tímto principem vyčerpání práv se vysvětluje, proč spotřebitelé, když nakupují a dále prodávají konkrétní značkové zboží (např. boty, oděvy) nemusejí k tomu žádat o souhlas majitele ochranné známky. Princip vyčerpání práv se ovšem nikdy nevztahuje na práva k duševnímu vlastnictví jako na celek, ale pouze na fyzické předměty, jež jsou předmětem prodeje. Na ně se samozřejmě obchodní omezení spojená s duševním vlastnictvím již nevztahují.

Ověření, zda některé konkrétní situace spojené s tržní realizací určitého výrobku v zahraničí skutečně vedou k vyčerpání souvisejících práv k duševnímu vlastnictví, představuje složitý problém, jehož řešení závisí na tom, jakým způsobem je vyčerpání práv zakotveno v každé jedné konkrétní jurisdikci. Existují totiž rozdílné koncepty vyčerpání práv, např. národní, regionální a mezinárodní, jejichž rozsah většinou závisí na národních pravidlech pro nakládání s duševním vlastnictvím. V rámci EU je přijímán princip regionálního dosahu, což znamená, že první prodej výrobku chráněného IP právy v jakékoliv členské zemi EU (včetně Evropského hospodářského prostoru), který uskuteční vlastník těchto práv nebo třetí strana s jeho souhlasem, vede k vyčerpání veškerých práv k duševnímu vlastnictví k tomuto konkrétnímu výrobku a to na celém území Evropské unie.

5. Komerzializace duševního vlastnictví

Komerzializací duševního vlastnictví se rozumí proces jeho uvedení na trh. Jsou to právě obchodní aktivity, jež IP práva přetvářejí v nepostradatelnou sílu napomáhající rozvoji obchodu na zahraničních trzích.

Existuje několik způsobů, jak chráněné duševní vlastnictví uvést na trh a jak ho zabezpečit. Ty nejběžnější z nich jsou shrnuty v následujícím diagramu:



Vzhledem k tomu, že mezi úspěšnou komercializací duševního vlastnictví a úspěšným obchodováním všeobecně existuje významná spojitost, firmy by zabezpečení svého duševního vlastnictví měly věnovat maximální pozornost a to jak před začátkem vlastní komercializace, tak i v jejím průběhu.

Výběr nejvhodnější formy komercializace závisí na povaze daného obchodu, na obchodní strategii a cílech, na finančním a ideovém charakteru daného obchodu, i na povaze daného obchodního partnerství.

Jeden z neatraktivnějších způsobů komercializace IP může představovat například **licencování** a to za předpokladu, že firma splňuje následující podmínky:

- Firma si přeje vstoupit na nový trh nebo na něm chce rozšířit své stávající aktivity: Příjemce licence může v tomto případě těžit z technologie poskytovatele, jeho proslulosti, či dobré pověsti (tzv. *licensing-out*).
- Firma si přeje vylepšit kvalitu svých výrobků nebo služeb, nebo chce svým klientům poskytnout výrobky či služby zcela nové: Poskytovatel licence může v tomto případě využít obchodní síť příjemce a jeho tržní znalosti (tzv. *licensing-out*).
- Firma zamýšlí rozvinout obchodní partnerství cestou vzájemné výměny duševního vlastnictví (křížovým licencováním, tzv. *cross-licensing*), přičemž pro obě strany vzniká vzájemná výhoda (tzv. *win-win situation*).



Licencování představuje jednu z nejefektivnějších cest, jak využívat a komercializovat duševní vlastnictví. Licencování firmám umožňuje, aby se pevně uchytily na trzích, které samy přímo neznají.

Důležitým krokem před zahájením mezinárodní komercializace duševního vlastnictví je nicméně nejprve uzavřít dohody o důvěrnosti (tzv. *confidentiality contracts*), aby byly vyměňované informace, včetně duševního vlastnictví, zabezpečeny.

Účelem dohod o důvěrnosti je uchovat důvěrné informace v tajnosti a to jak uvnitř firmy samotné, tak i ve vztahu k externím obchodním partnerům.

Uvnitř firmy se dohody o důvěrnosti běžně uzavírají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, aby se předešlo jakémukoliv úniku důvěrných informací poskytnutých zaměstnanci v souvislosti s výkonem jeho pracovních povinností. Opatření zajišťující důvěrnost informací mohou být rovněž součástí pracovních smluv zaměstnanců.

Dohody o důvěrnosti se používají také v souvislosti s obchodními jednáními, při nichž vzniká potřeba výměny důvěrných informací. Tyto dohody by měly přesně popsat informace nebo myšlenky, které mají být udrženy v tajnosti, definovat účel, k němuž budou tyto informace využity a tím i zamezit tomu, aby informace nebyly využity jinak, či nad rámec dané dohody. Navíc platí, že uvedené dohody o důvěrnosti jsou právně závazné pouze tehdy, jsou-li podepsány dříve, než ke sdílení jakékoliv důvěrné informace vůbec dojde.

V průběhu komercializace by mělo být duševní vlastnictví rovněž ošetřeno ve všech smlouvách spojených s transferem technologie či IP, to znamená např. v licenčních smlouvách, dohodách o postoupení (*assignment agreement*), smlouvách o společném podnikání (*joint-venture agreement*) atd., aby se vztahy mezi smluvními stranami týkající se duševního vlastnictví náležitě upravily a zabezpečily.

6. Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví

Přežití na mezinárodním trhu je možné jedině tehdy, pokud jsou vlastníci práv k duševnímu vlastnictví schopni tato svá práva účinně vymáhat. Ke klíčovým bodům nutným k obchodnímu úspěchu patří schopnost podnikat efektivní kroky proti narušitelům duševního vlastnictví a rovněž schopnost zacelovat případné škody způsobené narušiteli IP práv. Jinak řečeno, hodnota práv k duševnímu vlastnictví je přímo spojena se schopností jejich vlastníka tato práva vymoci. Nejlepší postup je tudíž ten, když se v rámci firemní IP strategie kombinuje systém účinného IP monitoringu příslušného trhu se zapojením zkušeného patentového zástupce nebo právníka.¹⁸

V případě licenčních smluv, například, se v těchto smlouvách vždy doporučuje jasně definovat, kdo bude odpovídat za kroky vedené proti možným narušitelům (zda poskytovatel nebo příjemce licence) a jakých prostředků bude v takovém případě použito. Obvykle v těchto smlouvách, pokud poskytovatel licence vstupuje na zahraniční trh, kde již působí zkušení příjemci licencí, monitoring trhu a počáteční kroky spojené s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví (to znamená např. rozesílání výzev k ukončení protiprávního jednání, prvotní kontakt v narušiteli IP práv...) podniká příjemce licence, v těsné součinnosti s jejím poskytovatelem. V případě potřeby může další kroky nicméně podnikat i sám poskytovatel licence a to na základě rad jejího příjemce.

¹⁸ Další informace o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví najdete v Přehledu základních skutečností Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví nazvaném [Defending and enforcing IP](#).

Nemělo by se přitom zapomínat, že kroky spojené s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví se vzájemně liší stát od státu. Doporučuje se proto, abyste si o možnostech právního postupu proti narušitelům, nebo o krocích k zamezení nezákonného užití vašeho duševního vlastnictví, udělali sami nejprve přehled.

Lze také například pouvažovat o tzv. alternativním řešení sporů (*Alternative Dispute Resolution, ADR*), což je časově i finančně efektivní způsob mimosoudního vyrovnání.¹⁹



Zde jsou určité rady, jak by firmy vstupující na zahraniční trh měly postupovat při vymáhání svých práv k duševnímu vlastnictví:

- ✓ Spíše než k vymáhání práv k vašemu duševnímu vlastnictví, využijte přednostně všech dostupných prostředků k tomu, abyste si vaše IP ochránili a současně, abyste se vyvarovali potenciálního narušení práv jiných subjektů. To bude možná jednodušší a méně nákladná cesta.
- ✓ Pokud v zahraničí skutečně dojde k porušení vašich IP práv, potom, v závislosti na charakteru tohoto přestupku, pečlivě uvažte, jaké jsou právní možnosti dalšího postupu. V některých případech může být užitečnější trestní postih viníka, zatímco v některých jiných zemích může levnější a rychlejší řešení představovat arbitráž a mediacce.
- ✓ Pokud nemáte k dispozici vlastní kapacity, využijte k řešení situace v cizí zemi poradenství tamních IP profesionálů.
- ✓ V dohodách týkajících se nehmotných statků uvádějte jasně osobu odpovídající za monitoring duševního vlastnictví na daném trhu a za kroky spojené s vymáháním souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.
- ✓ Koordinujte své kroky s dalšími vlastníky IP práv a spojte s nimi síly, čímž si snížíte své vlastní náklady.
- ✓ Vybudujte si kontakty s místními orgány, které se vymáháním práv k duševnímu vlastnictví zabývají.
- ✓ Postupujte co nejrychleji.

¹⁹ Potřebujete-li další informace o mechanismu alternativního řešení sporů, nahlédněte do Přehledu základních skutečností Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví "[Alternative Dispute Resolution \(ADR\) mechanisms](#)", který byl vypracován ve spolupráci s Arbitrážním a mediačním střediskem WIPO.

Další užitečné zdroje

Chcete-li k dané věci získat další informace, podívejte se také sem:

- Fact Sheet on "[IP due diligence: assessing value and risks of intangibles](#)"
- Fact Sheet on "[How to search for trade marks](#)"
- Fact Sheet on "[How to search for patent information](#)"
- Set of Fact Sheets on "[Commercialising Intellectual Property](#)"
- Fact Sheet on "[How to manage confidential business information](#)"
- Fact Sheet on "[Non-disclosure agreement: a business tool](#)"
- Fact Sheet on "[Defending and enforcing IP](#)"
- Fact Sheet on "[Alternative Dispute Resolution Mechanisms](#)"
- South-East Asia IPR SME Helpdesk's Fact Sheet on "[Top 20 IP Considerations when entering a new market](#)"

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU

Vaše komentáře, návrhy a další informace zasílejte laskavě na tuto adresu:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

E-mail: service@iprhelpdesk.eu
Tel: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

O EVROPSKÉM HELPDESKU PRO OTÁZKY PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Evropský helpdesk pro otázky práv k duševnímu vlastnictví (*The European IPR Helpdesk*) si klade za cíl zvyšovat povědomí současných i potenciálních účastníků evropských projektů v oblasti duševního vlastnictví a práv k duševnímu vlastnictví. Činí tak cestou poskytování informací, přímým poradenstvím a školeními, které se týkají duševního vlastnictví a s ním souvisejících práv. Navíc Evropský helpdesk poskytuje, zejména prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network, IP podporu evropským malým a středním firmám, které uzavírají smlouvy o mezinárodní spolupráci, nebo o těchto smlouvách vyjednávají. Všechny tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

Linka první pomoci (Helpline): Služba linky první pomoci zodpoví do tří pracovních dnů vaše dotazy týkající se duševního vlastnictví. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách www.iprhelpdesk.eu. Kontaktovat nás můžete také telefonicky nebo faxem.

Webové stránky: Na našich webových stránkách najdete množství informací a užitečných dokumentů týkajících se různých aspektů duševního vlastnictví a jeho řízení, zejména ve vztahu ke specifickým otázkám duševního vlastnictví, jež jsou spojeny s programy financovanými Evropskou unií.

Newsletter a Bulletin: Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailem rozesílaného newsletteru a Bulletinu. Sledujte novinky z oblasti duševního vlastnictví a přečtěte si články a případové studie napsané experty.

Školení: Vypracovali jsme tréninkový katalog složený devíti různými moduly. Pokud máte zájem naplánovat si některé z našich školení, pošlete nám jednoduše e-mail na adresu training@iprhelpdesk.eu.

Právní poznámka (Disclaimer)

Přeložený materiál poskytnutý ambasadory Evropského IP helpdesku

Evropský helpdesk pro otázky práv k duševnímu vlastnictví poskytuje bezplatnou prvotní podporu v záležitostech spojených s duševním vlastnictvím. Cílem této podpory je pomáhat současným i potenciálním příjemcům projektů financovaných EU a rovněž i evropským malým a středním podnikům, s řízením hodnot jejich duševního vlastnictví.

Evropský IP helpdesk je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise pro malé a střední podniky (EASME), přičemž jeho politické vedení zajišťuje Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG Grow).

Informace poskytované Evropským IP helpdeskem nemají právní ani poradenskou povahu. Helpdesk nepřebírá žádnou odpovědnost za výsledky jakéhokoli jednání podniknutého na základě zde obsažených informací. Navíc, tyto materiály nelze považovat za oficiální stanovisko EASME nebo Evropské komise. Ani EASME, ani Evropská komise, ani jakákoliv osoba vystupující jejich jménem nejsou odpovědní za způsob, jakým může být s těmito informacemi naloženo.

Tento dokument byl přeložen Enterprise Europe Network Česká republika, která je členem sítě ambasadurů Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví. Překlad a jeho úpravy byl založen na dokumentech bezplatně poskytnutých Evropským IP helpdeskem. Evropský IP helpdesk však za jakékoliv změny či zkrácení smyslu způsobené překladem nebo úpravami tohoto textu neodpovídá.

Copyright

© European Union (2020)