

1 – 2 | 2022

duševné

REVUE PRE TEÓRIU A PRAX
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
| ŠTVRŤROČNÍK | ROČNÍK XXVI

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

vlastníctvo



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ISSN 1339-5564





časopis DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO od roku 2022

● ● ● ● ● ● ● ● ● v tlačenej aj **Open Access** verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v ďalšom kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis *Duševné vlastníctvo* v tlačenej aj v elektronickej verzii.

Tlačené periodikum bude predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla bude **4,50 €**, cena ročného predplatného bude **18 €** + poštovné. Odberateľom bude účtované poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Objednávka tlačenej verzie: <http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo>

Elektronické periodikum bude voľne dostupné na webovom sídle úradu.

Pokyny pre autorov

Časopis *Duševné vlastníctvo* je špecializovaným odborným recenzovaným časopisom, ktorý je zameraný na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva. Časopis vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike *Štúdie* sú anonymne posudzované dvomi nezávislými recenzentmi a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 3. čísle a do 15. septembra sa prijímajú príspevky uverejnené v 4. čísle.

Príspevky do rubriky *Informácie* je možné posielat' priebežne, pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis *Duševné vlastníctvo* aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2022 – 2023. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

1. Rukopis zasielajte na casopisDV@indprop.gov.sk. Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
2. Odporúčaný rozsah strán štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike *Informácie* je odporúčaný rozsah 5 až 10 normostrán.
3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komentáre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
7. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
8. Autorský rukopis je v prípade uverejnenia v časopise honorovaný.

Detailné informácie týkajúce sa publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese casopisDV@indprop.gov.sk



Spojením síl vznikajú veľké veci

Akademické prostredie v synergii s aktívnym priemyselným prostredím sú kľúčové pre rozvoj ekonomického potenciálu a hospodársky rast krajiny. Slovenská akademická obec v priemere generuje približne jednu tretinu prihlášok týkajúcich sa vynálezov. Konkrétne v minulom kalendárnom roku hovoríme o 48 patentových prihláškach podaných slovenskými prihlasovateľmi z celkového počtu 145. Z času na čas však zabráni úspešnému udeleniu patentovej ochrany práve fakt, že pred podaním prihlášky je zverejnený vedecký článok, v ktorom autor opisuje určité znaky vynálezu opísaného v prihláške, a zverejnenie je považované za porušenie kritéria novosti. Práve takýmto pochybeniam sa snažíme predchádzať zvýšenou súčinnosťou a podporou univerzitného prostredia, napríklad vo forme prednášok či workshopov, kde upozorňujeme na časté chyby. Zároveň sa snažíme identifikovať možné zmeny legislatívy, ktoré by taktiež napomohli riešeniu tohto problému.

Počas roka sme uskutočnili viaceré okrúhle stoly s rektormi ôsmich slovenských univerzít, ktoré si za posledných päť rokov prihlásili k ochrane patenty alebo úžitkové vzory v najväčšom počte. Cieľom týchto stretnutí nebolo len vypočítať potreby týchto inovačne aktívnych univerzít, ale aj poukázať na výsledky Slovenska v rôznych dôležitých rebríčkoch a identifikovať možnosti na zlepšenie do budúcnosti.

Intenzívnejšia spolupráca v oblasti ochrany vynálezov či identifikácia možností podpory nás viedli k myšlienke inštitucionalizovať spoluprácu s akademickým prostredím a spolupodieľať sa na vytvorení Inovačného centra priemyselného vlastníctva. Právnická fakulta Univerzity Komenského

poskytla inštitútu zázemie, Centrum vedecko-technických informácií materiálnu podporu a zastrešenie z pohľadu Národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií na Slovensku a Úrad priemyselného vlastníctva SR odborné školenia a usmernenia v oblasti práv priemyselného vlastníctva a potrieb vynálezcov a vedcov.

Z hľadiska predmetu činnosti majú aktivity inovačného centra najmä konzultačnú a vzdelávaciu povahu, cieľom nie je nahradiť činnosť patentových zástupcov či advokátov, ktorí sú potrební pri procese prihlasovania predmetov priemyselného vlastníctva. Inovačné centrum sa zameriava najmä na oblasť osvety ešte pred samotným vznikom či prihlasovaním práv, organizovaním workshopov a prednášok, pomáha vedcom a riešiteľským kolektívom zorientovať sa v legislatíve v tejto oblasti, upozorňuje ich na možné riziká a poskytuje poradenstvo v ďalšom postupe.

Vážení čitatelia, spojením síl vznikajú veľké veci. Rovnako to platí aj pri tvorbe časopisu. V dvojčísle opäť prinášame obsah, ktorý, veríme, prehĺbi vaše poznanie v oblasti duševného vlastníctva.

JUDr. Marek Samoš
predseda redakčnej rady
časopisu Duševné vlastníctvo

3 Editoriál <i>(Samoš, M.)</i>	KOMENTÁR
ŠTÚDIE	44 Kombinovaná ochranná známka v súdnej praxi – nie je „fabrika“ ako „fabrika“ <i>(Rybníkář, S.)</i>
6 Zakázková autorská díla v pojetí doktríny Works Made for Hire dle autorského práva USA <i>(Prchal, P.)</i>	49 Aktuálne z autorského práva <i>(Slovák, J.)</i>
20 Autorskoprávna ochrana krátkych literárnych diel <i>(Hazucha, B.)</i>	53 Z galérie tvorcov Rozhovor s Tomášom Žáčekom (inovačný riaditeľ ECOCAPSULE) <i>(Spišiaková, L.)</i>
30 Všeobecne známe známky v rozhodovacej praxi v rámci EÚ <i>(Surmová, S.)</i>	56 Spektrum dobrých nápadov a riešení História vývoja lyží a jeho súčasné trendy na Slovensku <i>(Galátová, E.; Laco, J.; Makovník, K.)</i>
38 K niektorým aspektom presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi <i>(Roháček, P.)</i>	60 Zaujalo nás Výročná správa 2021
	Posúdenie hrozieb trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva 2022

3 Editorial <i>(Samoš, M.)</i>	COMMENTARY
STUDIES	44 Complex Trade Mark in Judicial Practice There is No “Factory” Like a “Factory” <i>(Rybníkář, S.)</i>
6 Copyright Works in the Concept Doctrine of the Works Made For Hire Under US Copyright Law <i>(Prchal, P.)</i>	49 Currently from Copyright <i>(Slovák, J.)</i>
20 Copyrightability of Short Literary Works <i>(Hazucha, B.)</i>	53 From the Gallery of Creators Interview with Tomáš Žáček (Innovation Director of ECOCAPSULE) <i>(Spišiaková, L.)</i>
30 Well-known Trademarks in Decision-making Practice within the EU <i>(Surmová, S.)</i>	56 Spectrum of Useful Ideas and Solutions The history of the development of skis and its current trends in Slovakia <i>(Galátová, E.; Laco, J.; Makovník, K.)</i>
38 On Some Aspects of Customs Enforcement of Intellectual Property Rights <i>(Roháček, P.)</i>	60 Story that Caught our Eye Annual report 2021
	2022 Intellectual Property Crime Threat Assessment

- 66 Finančná správa SR**
Kriminálny úrad Finančnej správy
- 68 Z rozhodnutí ÚPV SR**
Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 887-2020/II-48-2021 z 25. 5. 2021
(*Ďuriančíková, Z.*)
- Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1966-2018/II-30-2021 z 8. 4. 2021
(*Ďuriančíková, Z.*)
- Rozhodnutie OZ 249808/I-15-2021 zo 6. 4. 2021
(*Bohállová, J.*)
- 75 Z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie**
Návrhy generálneho advokáta v spojených veciach C-148/21 a C-184/21| Louboutin
- Rozsudok vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada
- 78 Z rozhodnutí Centra ADR**
Rozhodnutie 7/2019 z 21. júna 2019
(petrzalskenoviny.sk)
- Rozhodnutie 6/2018 z 28. septembra 2018
(lincolnelectric.sk)
- 83 Správy**
Správy z ÚPV
Správy z WIPO
Správy z EPO
Správy z EUIPO
- 92 Nové publikácie**
- 93 Recenzie**
Vojčík, P.: Občianske právo hmotné 1. a 2. diel
(*Bačárová, R.*)
- Petr, M.; Zorková, E.: Koncept soutěžitele v českém a unijním právu
(*Černý, M.*)
- 95 Z obsahov vybraných časopisov**

OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

- 66 Financial Administration of the SR**
Financial Administration Criminal Office
- 68 Issues from decision of the IPO SR**
Decision of the President of the Office 887-2020/II-48-2021. 25. 5. 2021
(*Ďuriančíková, Z.*)
- Decision of the President of the Office 1966-2018/II-30-2021. 8. 4. 2021
(*Ďuriančíková, Z.*)
- Decision OZ 249808/I-15-2021. 6. 4. 2021
(*Bohállová, J.*)
- 75 Issues from the Decisions of The Court of justice of the EU**
Opinions of the Advocate General in joined cases C-148/21, C-184/21| Louboutin
- Judgment of the Court in the case C-401/19 Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union
- 78 Issues from Decisions of the Domain Name ADR**
Decision 7/2019 of June 21, 2019
(petrzalskenoviny.sk)
- Decision 6/2018 of September 28, 2018
(lincolnelectric.sk)
- 83 News**
News from IPO SR
News from WIPO
News from the EPO
News from the EUIPO
- 92 New Publications**
- 93 Book Review**
Vojčík, P.: Civil Substantive Law I. and II. part
(*Bačárová, R.*)
- Petr, M.; Zorková, E.: The Concept of a Competitor in Czech and EU law
(*Černý, M.*)
- 95 Tables of Contents of Selected Journals**

Zakázková autorská díla v pojetí doktríny Works Made for Hire dle autorského práva USA

Copyright Works in the Concept Doctrine of the Works Made For Hire Under US Copyright Law

Petr PRCHAL¹

ABSTRAKT

V předmětném článku se autor zabývá komparativní analýzou doktríny *Works made for Hire* dle autorského práva USA. Jedná se o známou doktrínu, dle které jsou v autorském právu USA posuzovány právní následky vytvoření zakázkového díla, tedy díla vzniklého v zaměstnaneckém poměru nebo díla na objednávku, které je vytvořené na základě smlouvy o dílo. Cílem autora je čtenáři jednak přiblížit legislativně historický vývoj této doktríny od prvotní historické úpravy až do současné podoby, a to provedením podrobné analýzy jak zákonné právní úpravy, tak i judikatury a dále také popsat východiska, která přispěla k odlišnostem této doktríny od současné kontinentální právní úpravy včetně úvahy o možnostech budoucího přiblížení těchto odlišných světových právních úprav.

ABSTRACT

In this paper, the author deals with a comparative analysis of the doctrine of *Works made for Hire* under US copyright law. This is a well-known doctrine according to which US copyright assesses the legal consequences of the creation of a work made for hire, ie works created in an employment relationship or works created to order, which are created on the basis of a contract for work. The aim of the author is to bring the reader closer to the legislatively historical development of this doctrine from the initial historical regulation to the current form, by conducting a detailed analysis of both legislation and case law and further to describe the starting points that contributed to differences between this doctrine and current continental legislation. on the possibilities for the future approximation of these different world legal regulations.

Klíčová slova

doktrína works made for hire, autorské právo, autorské dílo, zakázkové autorské dílo, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku

Key words

works made for hire doctrine, copyright law, work of authorship, work made for hire, employee work, work created to order

Úvodem

Autorské právo USA, známé jako copyright, vychází z odlišných legislativněprávních, ale i právně filosofických východisek, než je známé právu kontinentálnímu. Ty jsou dány odlišným historickým a v jeho důsledku především

majetkově účelovým pojetím autorskoprávní ochrany vycházející z *common law*. V anglo-americkém právu nikdy nebylo zvykem vytvářet teoretické abstraktní pojmy. Důraz je kladen na řešení jednotlivých případů (*cases*), z čehož je odvozen i pro kontinentální právo odlišný precedenční systém nalézání pramenů práva. Autorské právo USA, které

¹ JUDr. Petr Prchal, Ph.D., je advokátem v advokátní kanceláři Prchal a Partner a odborným asistentem na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. petr.prchal@upol.cz.

můžeme chápat jako soubor výlučných práv chránících autora při nakládání s dílem, také nikdy nebylo chápáno jako právo přirozené, ale jako *pozitivní garance přiznaná státem*, v jejímž pozadí hrál vždy roli *veřejný zájem* kontroly nad šířením a rozmnožováním autorských děl, tzn. silný *paternalistický přístup*² vyvažovaný principem podpory tvořivé činnosti. Primárně se tedy nechrání autor a ani jeho majetkové zájmy, ale především kulturní zájmy celé společnosti. Zjednodušeně řečeno, veřejný zájem, nikoli pouhé vytvoření díla, je účelem autorskopravní ochrany USA.³

S ohledem na relativně „krátkou“ historii Spojených států amerických je nutné počátky autorského práva v pojetí copyrightu hledat na území dnešní Anglie. Zde, a to podobně jako v ostatních zemích evropského kontinentu, začínají vyvstávat autorskopravní otázky v době vynálezu knihtisku, který nebývale umožnil šíření a rozmnožování nových myšlenek v podobě literárních děl. Zatímco ve střední Evropě se ale autorskopravní otázky ubíraly pod vlivem *německé a francouzské právní filosofie* směrem k autorovi a jeho právům,⁴ v Anglii byly pod silným vládním vlivem zaměřeny na práva nakladatele. V té době šlo zejména o právo tisknout určité dílo na určitém území. Později se vytvořila i *kolektivní organizace* (Stationer's Company) oprávněná k registraci nově vznikajících děl, jejíž obdoba je stále živoucí i v americkém autorském právu.⁵ Prostřednictvím té byla zajištěna státní kontrola nad vznikem a šířením autorských děl.⁶ Zákon královny Anny (Statute of Anne 1709) posléze pokračoval v nastolené kontrolní koncepci státu a ochraně veřejného zájmu.⁷ Šlo o vůbec první zákon, který autorské právo (copyright) upravoval.

Díličí autorskopravní úpravy vznikaly na americkém kontinentu již v době existence kolonií.⁸ Zásadní pro další rozvoj autorského práva USA bylo ale přijetí Ústavy spojených států amerických (The Constitution of the United States of America 1787). Ústava zakotvila, zdůrazněme, že na ústavní úrovni, pravomoc Kongresu „*podporovat rozvoj vědy a umění tím, že poskytne autorům a vynálezčům na určitý čas výlučná práva na jejich díla a vynálezy*“.⁹ Podobné ustanovení bychom v kontinentálních právních řádech, ať jde

o např. o Německo, Franci nebo Českou republiku, hledali marně.¹⁰ Tímto, přímo z ústavy plyne *povaha ochrany autorských práv USA*. Tou je jednak *podpořit umělce při jejich tvorbě*, ale zároveň *vyhrazení práva státu, resp. federace na omezení výhradních práv k dílu*. Naplňuje se tak stimulační a regulativní funkce autorského práva, která je uměle – pozitivně vytvořena zákonodárcem. V důsledku toho autorské právo (*copyright*) nerozlišuje mezi osobnostními a majetkovými autorskými právy. Lépe řečeno, osobnostní práva nezná. Důležitá je zde majetková, výstižněji však, jeho ekonomická stránka. Můžeme jej chápat jako právem uznané majetkové právo (*granted right*) a jako kterákoli jiná majetková hodnota může být smluvně převáděno s *translativními účinky* mezi stranami *inter vivos*. Tato možnost je pak příčinou toho, že skutečný tvůrce může být osoba odlišná od autora.

Pro interpretaci doktríny „*Works Made for Hire*“ je nadále důležitý autorský zákon z roku 1909 a současný autorský zákon z roku 1976.¹¹ Jedná se v obou případech o federální úpravu. Autorskopravní úprava v jednotlivých státech federace po 1. lednu 1978 ztrácí na významu, neboť v důsledku snahy sjednotit autorskopravní úpravu na úrovni federace bylo do autorského zákona z roku 1976 vloženo ustanovení o jeho přednostní aplikaci.¹²

2 Předmět ochrany

Obecně platí, že majitelem autorského práva je osoba, která autorské dílo vytvořila (autor).¹³ Tím se zaručuje tvůrci díla jeho majetkové právo k dílu, což v širším kontextu, právě v návaznosti na zmíněná ústavní východiska, lze chápat jako stimulační funkci autorského práva k tvořivé duševní tvorbě. Autorské právo bez dalšího umožňuje jeho majiteli právo vykonávat majetková práva s dílem spojená, zejména se zdůrazňuje funkce proti neoprávněnému užití takového díla, včetně pobírání užitku vzešlých z výkonu majetkových práv. Autorské dílo je pojímáno jako *původní autorské dílo zachycené na jakémkoli hmotném substrátu*.

2 GOLDSTEIN, Paul. Paternalism and autonomy in copyright contracts. In BENTLY, Lionel; VAVER, David. *Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish*. 1. vyd. Cambridge: University Press, 2005. s. 259-265.

3 Podobně: TŮMA, Pavel. *Smluvní licence v autorském právu*. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2007. s. 98.

4 Na to navazují otázky spojené s osobnostními a majetkovými právy.

5 Pod vlivem mezinárodních úmluv, zejména pak RÚB, je existence registrace copyrightu diskutabilní. Americké autorské právo však rozlišuje mezi přiznáním autorského práva (grant of copyright), které je přiznáno každému nově vzniklému autorskému dílu. Tedy autorskopravní ochrana vzniká automaticky se vznikem díla a registrací autorského práva (registration of copyright), která plní funkci důkazní a je požadována pro uplatnění nároku z porušení domácího (domestic) autorského práva u soudu. Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Reed Elsevier, Inc. v. Muchnick*, 509 F. 3D 116, ze dne 2. března 2010.

6 MACQUEEN, Hector L, et al. *Contemporary intellectual property: law and policy*. 1.vyd. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 34.

7 Zákon královny Anny (1710) má dlouhý titul: „*zákon pro povzbuzení učení zakotvující právo autora na pořizování kopií tištěných knih nebo právo nabyvatele takových kopií, během časů zde zmíněných*“.

8 YU, Peter K. *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related rights*. 1.vyd. [s.l.]: Greenwood Publishing Group, 2007. s. 143.

9 Čl. 1 odst. 8 (8) Ústavy USA.

10 Z absence nedostatku výslovné ústavní záruky ve většině evropských zemích, vyplývá, proč kontinentální právní filosofie detailně zkoumala smysl ochrany práv autora se zaměřením na jeho osobnostní složku a jeho odvozování od základních lidských práv. Viz čl. 15 odst. 1 písm. c Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a čl. 27 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv.

11 Část 17 Zákoníku USA, §§ 101 – 1332.

12 Srov. § 301 (a) autorského zákona z roku 1976. Smyslem přijetí tohoto ustanovení je vyhradit státům autorskopravní působnost na úrovni common law a nikoli, aby přijímaly vlastní (státní) zákonnou úpravu autorského práva (statutory law).

13 § 201 (a) C.A.

Jde tedy o výslovný požadavek hmotného zachycení (fixace) díla, nikoli pouhé objektivní vnímatelnosti.¹⁴

Doktrína „Works Made for Hire“ (dále jen WFH), která se uplatňuje u tvorby zakázkových děl, ovšem představuje výjimku, při které majitelem autorského práva může být osoba odlišná od té, která dílo vytvořila. Principiálně je smysl této odlišné úpravy od obecného pojetí stejný jako v případě zakázkových děl v rámci české právní úpravy. Je spravedlivé, aby osoba, která vynaloží prostředky a podstoupí riziko případné obchodní ztráty, měla užitek z vytvořeného díla. Nehledě na to, že konkrétně v případě zaměstnaneckých děl, je zhotoviteli díla vyplácena mzda či odměna bez ohledu na reálný ekonomický přínos, který v době vzniku díla mnohdy nelze s jistotou očekávat. Jde tedy i v tomto případě o ochranu hospodářské investice, v rámci volné hospodářské soutěže, i když spíše ve smyslu záruky její návratnosti v podobě originálně přiznaného autorského práva.

3 Doktrína „Works Made for Hire“ podle autorského zákona z roku 1909

Před přijetím autorského zákona z roku 1909 neexistovala zákonná záruka ochrany investice, tedy ani zákonné zakotvení doktríny WFH. Tato zásada spolu s doktrínou však byly dovozovány na základě *common law*, jak je patrné z některých soudních rozhodnutí, např. rozhodnutí Okrskového soudu Massachusetts ve věci *Dielman v. White* z roku 1990, které je považováno za prvotní rozhodnutí konstruující doktrínu WFH.¹⁵ Pan Dielman vytvořil na základě objednávky mozaiku v Kongresové knihovně. Nepřál si však, aby knihovna šířila fotografie tohoto díla. V tomto rozhodnutí soudce dospívá k názoru, že „jestliže si objednatel zjedná umělce k vytvoření uměleckého díla, pak se jeví jako velmi smysluplné, jestliže je dílo vytvořeno, zapláceno a předáno, aby bezvýhradně a bez omezení náleželo objednateli, který ho může šířit a reprodukovat...“.¹⁶ Z dalších soudních rozhodnutí lze uvést rozhodnutí Okrskového soudu pro jižní New York ve věci *Colliery Engineer Co. v. United Correspondence Schools Co.* nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*,

ve kterém Nejvyšší soud USA vycházel z právního názoru v rozhodnutí ve věci *Colliery* s tvrzením, že „návrhy vytvořené zaměstnancem patří zaměstnavateli, jestliže zaměstnanec byl zaměstnán a placen zaměstnavatelem“.¹⁷

Přijetím autorského zákona z roku 1909 se na dosavadní koncepci doktríny WFH dovozované z *common law* nic zásadního nezměnilo. Uvádí se však, že v době přijetí tohoto zákona již bylo zřejmé, „že zaměstnavateli přísluší autorské právo, jestliže zaměstnanec vytvořil dílo během doby, po kterou mu byla vyplácena mzda“.¹⁸ Také ale začaly vznikat pochybnosti, jakým způsobem odlišit díla zaměstnanecká a díla na objednávku.¹⁹ Autorský zákon z roku 1909 neobsahuje výslovnou úpravu WFH, ale automaticky s ní počítá (na základě *common law*). Lze se s ní proto setkat pouze ve dvou z jeho ustanovení. V prvním z nich se uvádí, že „zaměstnavatel, pro kterého bylo dílo vytvořeno jako dílo WFH., je oprávněn k obnově a prodloužení doby trvání autorského práva...“²⁰ a dále, že „autorem se rozumí i zaměstnavatel v případě WFH.“²¹ Zásadní význam má především druhé ze zmíněných ustanovení, které otevírá možnost považovat za autora i zaměstnavatele. Tyto, dnes již můžeme říct historické konotace, jsou důležité k pochopení soudobé doktríny a výkladových problémů, které z ní plynou. Jako velký nedostatek úpravy v autorském zákoně z roku 1909 není ani tak absence naprosto precizní zákonné úpravy WFH, pokud ji je možné ve své celistvosti dovodit z *common law*, ale chybějící vymezení rozdílu mezi dílem na objednávku a dílem zaměstnaneckým, z čehož plyne i výkladový problém, kdo všechno je považovaný za zaměstnance. Je zapotřebí doplnit, že se zde ještě nepočítalo s tím, že by díla vzniklá na objednávku měla být také *autorskoprávně chráněná* přímo na základě zákona. Proto zde nedošlo k onomu rozlišení. Přesto však alespoň zákonná definice zaměstnance by byla přínosná. Shrnutě řečeno, rozdíl mezi vztahem zaměstnaneckým a vztahem na objednávku byl sice zjevný z *common law*, to samé však již nelze v této době tvrdit o autorskoprávním rozlišení díla vytvořeného na objednávku a díla zaměstnaneckého.

V důsledku rozšíření osoby autora i o zaměstnavatele, začali soudy pro účely doktríny WFH rozšiřovat pojem zaměstnance.²² Tento přístup soudu je nejvíce patrný

14 § 102 (a) C.A.

15 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320. Rozhodnutí ve věci *Dielman* ale bývá citováno jako první rozhodnutí WFH i přímo v některých soudních rozhodnutích; např. rozhodnutí Odvolacího soudu pro sedmý obvod ve věci *Real Estate Data, Inc. v. Sidwell Co.*, 809 F.2d 366, ze dne 8. ledna 1987.

16 Rozhodnutí okrskového soudu v Massachusetts ve věci *Dielman v. White*, 102 F. 892, ze dne 31. května 1900.

17 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239, ze dne 2. února 1903. Srov. LAUGHLIN, Gregory K. Who owns the copyright to faculty-created web sites? : The work-for-hire doctrine's applicability to internet resources created for distance learning and traditional classroom courses [online]. 2010 [cit. 2021-07-30]. Boston college. Dostupné z WWW: < <https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol41/iss3/2/> >.

18 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.

19 Tamtéž.

20 § 23 autorského zákona z roku 1909.

21 § 62 autorského zákona z roku 1909.

22 Došlo k extenzivnímu výkladu pojmu „zaměstnanec“ tak, jak je chápán ve smyslu Law of Agency. The law of agency je tradiční součástí *common law*, která se aplikuje na široké spektrum soukromoprávních vztahů, včetně pracovněprávních. Pro ty je však výklad pojmu „zaměstnanec“ zúžen a je jím ten, kdo jedná na příkaz jiného. Viz např. BAZE, Dale. *Common law of agency : A supplement chapter for Oklahoma real estate principles*. 1. vyd. [s.l.] : B & B Publishing, 2009. s. 2. Dostupné z WWW: <http://www.charlesbarnes.com/pdf_files/agency.pdf>.

Více k požadavkům Law of agency uvedeme dále.

v období těsně před přijetím nového autorského zákona z roku 1976. V roce 1966 tak například Odvolací soud pro 2. obvod ve věci *Brattleboro Publishing Co. v. Windmill Publishing Corp.* dospěl k názoru, že zaměstnanecký vztah je přítomný i pokud je dílo vytvářeno na žádost a náklady „objednatel“.²³ O šest let později byl stejným soudem s podobným odůvodněním rozhodnut i případ *Picture Music, Inc. v. Bourne, Inc.*²⁴ Nejdále ovšem zašel v ještě o tři roky předcházejícím rozhodnutí ve věci *Scherr v. Universal Match Corp.*, kdy konstatoval, že „podstatným kritériem pro určení, zda-li zaměstnanec vytvořil umělecké dílo v rámci zaměstnaneckého vztahu je, zda zaměstnavatel měl právo řídit a dohlížet na způsob, jakým bylo dílo vytvořeno“.²⁵ Tímto rozhodnutím definoval tzv. *test práva kontroly* (*right to control test*), který měl sloužit jako motivace pro objednatel, kdy v důsledku přiznání autorského práva budou objednatelé chtít zadávat tvorbu více děl, a tím se zároveň podpoří autorská tvorba jako celek²⁶. Jeho hlavní funkci lze nicméně spatřovat ve výkladové pomoci při určení konkrétního právního vztahu, tzn. že v případě splnění testu by šlo o dílo vytvořené v rámci zaměstnaneckého vztahu, a tedy dílo vytvořené na základě doktríny WFH a autorské právo by náleželo tomu, kdo si vytvoření takového díla zjednal a v opačném případě by se o doktrínu WFH nejednalo a autorské právo by zůstalo zhotoviteli.

4 Doktrína „Works Made for Hire“ podle autorského zákona z roku 1976

Rekodifikace autorského práva začala již v padesátých letech a dávala si za cíl vytvořit zcela nový systém autorského práva, který by nebyl založen na předchozích zákonech a který by nebyl pouhým doplněním autorského zákona z roku 1909. Cílem také bylo zaměřit více pozornost na osobu skutečného autora. V otázce doktríny WFH se vedly diskuze do posledních chvil přijetí nového autorského zákona.²⁷ Na jedné straně se tu střetávaly zájmy umělců, kteří nechtěli rozšiřovat doktrínu WFH o díla vytvořená na objednávku a na druhé straně zájmy vydavatelů, kteří projevovali zájmy opačné. Velice problematické se zdálo, které druhy děl vůbec zařadit do taxativního výčtu děl na

objednávku.²⁸ Pravděpodobně vůbec první otázkou bylo, jakým způsobem díla na objednávku vymežit.

Zřejmým cílem nové úpravy bylo autorskoprávně odlišit díla zaměstnanecká a díla na objednávku a vytvořit kompromisní úpravu, která by vyhovovala jak umělcům, tak i vydavatelům. V případě děl zaměstnaneckých je v zásadě pravidlem, že ve většině zemí zákonodárce nastavuje ochranu ve prospěch zaměstnavatele. U děl na objednávku už tomu tak často není.²⁹

Autorský zákon z roku 1976 upravil doktrínu WFH v § 101, kterou se rozumí:

1. „dílo vytvořené zaměstnancem v rámci výkonu zaměstnání; nebo
2. dílo vytvořené na objednávku pro užití
 - jako příspěvek kolektivního díla,
 - jako část díla filmového nebo jiného audiovizuálního díla,
 - jako překlad,
 - jako doplňkové dílo,³⁰
 - jako složené dílo,
 - jako naučný text,
 - jako test,
 - jako odpovědní materiál k testu,
 - nebo jako atlas,

*pokud strany projeví výslovný souhlas v písemné a jimi podepsané smlouvě, že dílo bude považováno za dílo WFH.*³¹

K úplné souvislosti dodejme, že § 201 vymezuje vlastnictví autorského práva, tedy autorskoprávní následky WFH.

- a) „Původní vlastnictví – Autorské právo k dílu chráněnému tímto zákonem náleží původnímu autorovi nebo autorům díla...“
- b) *Works Made for Hire* – V případě díla WFH zaměstnavatel nebo jiná osoba, pro kterou bylo dílo vytvořeno, se považuje za autora pro účely tohoto zákona a, ledaže by strany sjednali jinak v písemné a jimi podepsané smlouvě, náleží mu všechna autorská práva.³²

První část doktríny WFH obsažená v § 101 C.A. upravuje *zaměstnanecké dílo*. Pokud je dílo vytvořené v rámci výkonu zaměstnání, pak jde o dílo zaměstnanecké. Zaměstnavatel se dle § 201 (b) C.A. považuje za autora a náleží mu

23 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Brattleboro Publishing Co. v. Windmill Publishing Corp.*, 369 F.2d 565, ze dne 28. listopadu 1966.

24 Srov. Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Picture Music, Inc. v. Bourne, Inc.*, 457 F.2d 1213, ze dne 3. dubna 1972.

25 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Scherr v. Universal Match Corp.*, 417 F.2d 497, ze dne 15. října 1969.

26 JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. *University of Pennsylvania Law Review*. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279.

27 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.

28 Srov. Důvodovou zprávu k autorskému zákonu (The House Report), č. 94-1476, s. 53-56.

29 TŮMA, Pavel. *Smluvní licence v autorském právu*. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2007. s. 108. Tůma uvádí např. autorský zákon Velké Británie z roku 1988. Podobně je tomu ale i třeba v poměrně nových úpravách, např. přijatém autorském zákoně Irské republiky z roku 2000, kdy v § 23 (1) zákonodárce stanoví pravidlo, že autorem díla je první majitel copyrightu a následně taxativně uvádí výjimky z tohoto pravidla. Dílo vytvořené na objednávku mezi výjimkami obsaženo není.

30 Např. knižní předmluva, mapka apod. Viz vysvětlení u § 101 (2) C.A.

31 § 101 C.A.

32 § 201 C.A.

autorské právo, není-li stranami písemně sjednáno jinak.³³ Sjednáno jinak může být pouze co do užití díla, resp. výkonu majetkových práv. Nedotýká se samotného autorství. Zaměstnavatel je dle doktríny WFH původním autorem (fiktivním).

Druhá část doktríny WFH upravuje *díla vytvořená na objednávku* a odděluje je od děl zaměstnaneckých. Nicméně doktrína WFH představuje systematicky právně jeden celek, jehož autorskoprávní důsledky jsou vždy stejné, což se projevuje i v tom, že soud zpravidla nejdříve zkoumá, zda by mohly být splněny podmínky pro dílo zaměstnanecké a jestliže ne, tak zkoumá podmínky díla vytvořeného na objednávku. Ty jsou celkem tři. Předně musí jít o dílo objednané,³⁴ což má zejména ten význam, že nelze dílo nejdříve vytvořit a až poté právně konstruovat, že se jedná o dílo vytvořené na objednávku. Druhá říká, že dílo lze zařadit pod jednu z devíti uvedených kategorií děl. Kolektivní dílo patrně představuje nejširší kategorii, proto pod ní lze zařadit nejvíce druhů děl.³⁵ Je ovšem překvapivé, že mezi uvedenými kategoriemi děl není obsažen počítačový program ani databáze. Třetí podmínkou je existence písemné a podepsané smlouvy o tom, že půjde o dílo WFH. Tato podmínka přispívá k právní jistotě, aby se předešlo problematickému výkladu ústních dohod. Podmínky je nutné naplnit kumulativně.³⁶ Na základě ustanovení § 201 (b) C.A. se pak objednatel stává původním autorem díla, opět se jedná o fikci, a majitelem autorského práva, není-li stranami písemně sjednáno jinak. Z legislativního hlediska je § 201 (b) C.A. zajímavou právní konstrukcí, neboť jedno ustanovení obsahuje fikci a zároveň vyvratitelnou zákonou domněnku.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, *autorskoprávní následky* jsou u díla zaměstnaneckého i u díla vytvořeného na objednávku stejné.

5 Výklad doktríny „Works Made for Hire“ ve světle judikatury po přijetí nového zákona

Nový autorský zákon z roku 1976 měl odstranit nejistotu rozdílnosti mezi *díly zaměstnaneckými* a *díly na objednávku*. Přestože obě kategorie děl přímo vymezil v zákoně a stanovil, jaké důsledky jsou s nimi spojeny, vymezení pojmu zaměstnanec pro účely zaměstnaneckých děl opomněl. V důsledku toho se v následné judikatuře objevily rozdíly ve výkladu pojmu zaměstnanec (někdy jen „výklad pojmu“, „výklad doktríny“, apod.); kdo se jím rozumí. Jedná se především o rozhodnutí odvolacích soudů pro 2. a 7. obvod.³⁷ Ty ve svých rozhodnutích zastávaly extenzivní výklad pojmu a výkladově tak navazovaly na autorské právo *common law*. Naproti tomu rozhodnutí odvolacích soudů pro 5. a 9. obvod, stejně jako Odvolacího soudu pro Kolumbijský obvod³⁸ se přiklonily, i když každý z jiného úhlu pohledu, k restriktivnímu výkladu pojmu tak, jak je chápáno v tradičním smyslu *Law of Agency*³⁹ s odůvodněním, že tento restriktivní výklad byl důvodem pro přijetí autorského zákona z roku 1976.⁴⁰ Řešení přineslo až rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, které se přiklonilo k restriktivní definici zaměstnance, a tedy k aplikaci požadavků *Law of Agency*. V závislosti na tomto rozhodnutí se nadále hovoří o aplikaci tzv. *Reid testu*,⁴¹ který je založen na základě kritérií *Law of Agency*.

Doplňme, že samotné určení, zda se v konkrétním případě bude právní vztah posuzovat podle doktríny WFH, má několik dalších významných právních následků než pouze to, komu patří autorské právo. Doktrína WFH ovlivňuje jeho trvání autorského práva,⁴² jeho obnovu,⁴³ či zrušení.⁴⁴ Dokonce má v některých státech dopad na právo sociálního zabezpečení.⁴⁵

33 V případě § 201 (b) C.A. jde o zakotvení staré domněnky (presumption) vyplývající z *common law*. Ve skutečnosti se ale jedná o fikci, že zaměstnavateli přísluší autorské právo, pokud není stranami sjednáno jinak. Jde o podobné ustanovení, jakým bylo ustanovení § 63 autorského zákona z roku 1909.

34 Je tedy vyžadována podobně jako v české právní úpravě soukromoprávní skutečnost ke vzniku díla. Ovšem zároveň mějme na paměti, že anglo-americké právo nezná pojem „právní skutečnost“ tak jak je používána v právu kontinentálním. Zná pouze termín „legal facts“, což jsou ale skutečnosti, na kterých jsou založeny argumenty apod. nikoli skutečnost, která působí vznik, změnu, zánik práv a povinností.

35 Srov. Důvodovou zprávu k autorskému zákonu (The House Report), č. 94-1476, s. 122-123. Ta mimo jiné uvádí, že příspěvek do díla kolektivního se týká novin, magazínu apod.

36 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act: Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.

37 Srov. Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel, Inc.*, 738 F.2d 548, ze dne 22. června 1984, rozhodnutí Odvolacího soudu pro 7. obvod ve věci *Evans Newton Inc. v. Chicago Systems Software*, 793 F.2d 889, ze dne 19. června 1986.

38 Srov. Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 5. obvod ve věci *Easter Seal Society for Crippled Children & Adults of Louisiana Inc v. Playboy Enterprises, et al.*, 815 F.2d 323, ze dne 23. dubna 1987, rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod ve věci *Dummas v. Gommerman*, 865 F.2d 1093, ze dne 13. ledna 1989, rozhodnutí Odvolacího soudu pro Kolumbijský obvod ve věci *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 846 Fed.2d 1485, z roku 1988.

39 Srov. § 220 Restatement (Second) of Agency z roku 1958. Dle tohoto prohlášení se při určení, zdali se jedná o zaměstnanec (servant), vychází z několika faktorů. Jsou jimi: a) rozsah kontroly, kterou může zadavatel vykonávat nad detaily díla, b) zda je zaměstnanec zaměstnán i jinde, c) o jaký druh zaměstnání se jedná, s ohledem, zda zaměstnavatel řídí tvorbu díla nebo je dílo vytvářeno bez dohledu, d) jaké jsou potřebné dovednosti k provedení díla, e) zda zaměstnavatel poskytuje prostředky, nástroje, jaké je místo výkonu tvůrčí činnosti, f) po jaké období je zaměstnanec zaměstnán, g) způsob placení, zda za strávený čas či za dílo, h) zda-li je dílo vytvářené na základě dlouhodobého vztahu mezi stranami, i) zda strany jsou v přesvědčení, že jde o vztah „pána a sluhy“, j) zda je potřebné řízení k vytvoření díla.

40 Srov. Důvodovou zprávu k autorskému zákonu (The House Report), č. 94-1476, s. 121.

41 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, ze dne 5. června 1989.

42 Srov. § 302 (c) C.A.

43 Srov. § 304 (a) C.A.

44 Srov. § 203 (a) C.A.

45 Viz GATTO, James G., et al. Advisory—Work Made for Hire Doctrine Does Not Generally Apply to Computer Software. *Pillsbury Publications and Presentations* [online]. 2010, č. 1, [cit. 2021-07-30].

Dostupný z WWW: <<http://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/675FEAEDEAD5B19CFE320E18AE7A18.pdf>>.

5.1 Meltzer v. Zoller

Rozhodnutí Meltzer je jedním z prvních rozhodnutí aplikujících doktrínu WFH dle nového autorského zákona z roku 1976. Ukazuje, že prvotní přístup k doktríně byl odlišovat díla zaměstnanecká a díla na objednávku a nerozšiřovat výklad pojmu.⁴⁶

Rozhodnutí se týká otázky, zda autorská práva k architektonickým plánům použitým pro stavbu rodinného domu náleží architektovi nebo jsou WFH a náleží objednateli, pro kterého byly vytvořeny na základě objednávky. Písemná dohoda o tom, že půjde o WFH zde nebyla pořízena.⁴⁷

Soud zde dospěl k názoru, že na architektonické plány v tomto případě nelze aplikovat doktrínu WFH, protože nespádají do žádné z kategorií, které předpokládá ustanovení § 101 C.A. a nebyla zde ani pořízena písemná smlouva označující plány za takové dílo. Soud zde tvrdí, že zákonná definice, která přesně vymezuje, co určitý pojem znamená, vylučuje jakýkoli jiný význam pojmu. Neboli tím chtěl říct, že pokud dikce zákona je zcela jasná, že můžeme na základě modelu sémantických ploch hovořit o jádře pojmu, pak je jiná interpretace vyloučena. Jestliže architektonická díla nejsou uvedena mezi kategoriemi děl WFH, pak se nemůže jednat o WFH. Pro doplnění uvádí, že by nešlo aplikovat ani *common law*, podle kterého by se tato díla mohla považovat za díla dle doktríny WFH. Argumentuje tím, že Kongres při přijímání nového zákona o principech *common law* věděl a záměrně omezil ustanovení § 101 autorského zákona z roku 1976 pouze na výslovně uvedené kategorie děl.⁴⁸

5.2 Mister B Textiles, Inc. v. Woodcrest Fabrics, Inc.

Obchodní společnost Mister B Textiles si objednala pro firemní účely vytvoření textilního designu u jiné obchodní společnosti Woodcrest Fabrics. Druhá ze jmenovaných společností posléze začala tento design sama používat ke svým vlastním účelům.

Mister B Textiles proto žalovala porušení autorského práva s tvrzením, že se na dílo vztahuje doktrína WFH. Druhá společnost oponovala s tvrzením, že textilní design není uveden mezi kategoriemi této doktríny.⁴⁹

Soud vyhověl tvrzení žalované obchodní společnosti s odůvodněním, že dílo nelze zařadit do žádné z kategorií. Přiznal ale autorské právo i žalující straně, ovšem na základě spoluautorství (*joint ownership of copyright*)⁵⁰

zaměstnance této společnosti k textilnímu designu. Z toho posléze dovodil, že se jedná o zaměstnanecké dílo, tedy na základě doktríny WFH přiznal autorské právo rovněž žalující společnosti.⁵¹

Rozhodnutí Mister B Textiles tak ukazuje naprosto shodný přístup k doktríně WFH jako případ Meltzer, pro nějž je typická jistá opatrnost co do odůvodnění.

5.3 Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel, Inc.

Pokud dosavadní soudní výklad doktríny WFH, zejména pak s ohledem na ustanovení § 101 C.A. byl jasný, po rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel, Inc.* (dále jen Aldon) se velmi znejistil.

Obchodní společnost Aldon Accessories si nechala u japonské obchodní společnosti Wado a Taiwanské společnosti Unibright vytvořit figurky zpodobňující jednorozce a Pegasa. Aldon Accessories poskytovala pokyny k tvorbě díla. Nebyla sepsána písemná smlouva o tom, že půjde o WFH. Přesto Aldon Accessories zaregistrovala autorské právo na své jméno. O čtyři roky později společnost Aldon Accessories zjistila, že společnost Spiegel distribuuje totožnou figurku jednorozce, a proto zažalovala společnost Spiegel za porušení autorského práva.⁵²

Soudní závěr zněl, že zde došlo k porušení autorského práva, což bylo odůvodněno tím, že mezi Aldon Accessories a Taiwanskou společností se na vytvářené figurky aplikuje doktrína WFH, a tak autorská práva náležejí společnosti Aldon Accessories. Doktrínu WFH opřel o argument, že Taiwanská společnost vytvářela figurky pod *pokyny a dohledem (direct and supervision)* společnosti Aldon Accessories, což podle soudu je určující znak doktríny WFH. Soud se věnoval i historickému výkladu (resp. subj. teleologickému) se závěrem, že nic nenaznačuje tomu, že by přijetím nového autorského zákona v roce 1976 chtěl Kongres oddělit předchozí právní úpravu a chápání doktríny WFH. Stejně tak se ohradil proti restriktivnímu výkladu, který Kongres rovněž nezamýšlel. Soud se věnoval i podrobnému výkladu samotné doktríny. Podle něj lze na díla na objednávku aplikovat první i druhý odstavec § 101 C.A., ale druhý odstavec „*lze aplikovat pouze na případy, kdy zhotovitel vykonal veškerou tvůrčí činnost sám a objednatel k tomu nijak nepřispěl a pokud, tak málo.*“⁵³ Jinak řečeno, soud zde z druhého odstavce vytvořil zvláštní podkategorii děl na objednávku.

46 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.

47 Rozhodnutí Okrskového soudu New Jersey ve věci Meltzer v. Zoller, 520 F. Supp. 847, ze dne 17. srpna 1981.

48 Tamtéž.

49 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.

50 Viz § 101 spolu s § 201 (a) C.A.

51 Rozhodnutí Okrskového soudu pro Jižní New York ve věci Mister B Textiles, Inc. v. Woodcrest Fabrics, Inc., 523 F.Supp. 21, ze dne 5. ledna 1981.

52 HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. *University of Pennsylvania Law Review*. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.

53 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel, Inc.*, 738 F.2d 548, ze dne 22. června 1984.

Tímto rozhodnutím soud naboural dosavadní představy o výkladu doktríny WFH. Lze souhlasit s tím, že určující bylo posoudit právní vztah mezi společností Aldon Accessories a Taiwanskou společností. Při restriktivním výkladu pojmu zaměstnanec na základě Law of Agency bychom došli k tomu, že se v daném případě nejedná o dílo zaměstnanecké. Nemůže jít ale ani o dílo na objednávku, neboť vytvářené dílo nelze zařadit do žádné z kategorií § 101 (2) C.A. a ani nebyla uzavřena písemná smlouva o tom, že dílo bude podléhat doktríně WFH. Takové tvrzení lze podepřít subjektivně teleologickým výkladem.⁵⁴ Z důvodové zprávy (The House Report) k autorskému zákonu z roku 1976 vyplývá, že zákonodárce prvotně vůbec nezamýšlel vztahovat doktrínu WFH i na díla na objednávku. Ale vzhledem k tomu, že chtěl vyvážit zájmy umělců a vydavatelů, tak nová úprava představuje kompromis, který má být vykládán tím způsobem, že zákonodárce, aby vyloučil plošnou aplikaci doktríny WFH na všechna díla vytvořená na objednávku, tak stanovil pouze jednotlivé kategorie děl a požadavek písemné smlouvy stanoví, že se dílo bude posuzovat dle doktríny WFH.⁵⁵ Účelem zákona je vyvážit princip ochrany investice na jedné straně a ochrany subjektivního práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti na straně druhé. Ani na základě formálně systematického výkladu nelze jednoznačně říci, že by druhý odstavec představoval pouze podkategorii odstavce prvního. Striktně vzato se nejedná ani o „odstavce“ v tradičním smyslu, u kterých by bylo možné připustit že druhý odstavec navazuje a doplňuje odstavec první. Zde jde o dva „oddíly“ (*subdivision*), které jsou na sobě nezávislé a oba nesou svoji samostatnou významovou hodnotu, byť v rámci jednoho celku WFH. Patrný úmysl zákonodárce oddělit díla zaměstnanecká a díla vytvořená na objednávku můžeme dovodit i na základě jazykově-logického výkladu, kdy zákonodárce oddělil oba zmíněné oddíly středníkem a slovem „nebo“ (*or*), což vyjadřuje, že aplikace jednoho vylučuje aplikaci druhého.

Soud v tomto případě naopak přistoupil k *extenzivnímu výkladu* pojmu zaměstnanec, kterým chápe každého tvůrce, který je pod řízením a dohledem, nebo-li aplikace tzv. *actual control testu*,⁵⁶ což může být i případ, kdy je dílo zjednáno na objednávku. Soudní argumentace je tak velice podobná té, která vycházela z *common law* a z autorského zákona z roku 1909. Jedná se o analogii tzv. *right to control testu*, ke kterému dospěl soud v již výše uvedeném rozhodnutí *Scherr v. Universal Match Corp. z roku 1969*.⁵⁷ Nicméně za současného stavu účinného autorského zákona z roku

1976 takový výklad odporuje účelu zákona a rozdělení děl na objednávku ztrácí smysl.

5.4 Evans Newton Inc. v. Chicago Systems Software

O dva roky později Odvolací soud pro 7. obvod ve věci *Evans Newton Inc. v. Chicago Systems Software* (dále jen Evans) navázal svojí argumentací na rozhodnutí Aldon. V tomto rozhodnutí se však stal extenzivní výklad mnohem více nespravedlivý než v předešlém případě, u kterého bezesporu došlo k porušení autorského práva, a proto je rozhodnutí správné po stránce formální, ale nikoli společnosti Aldon Accessories, nýbrž zmiňované Taiwanské obchodní společnosti (materiální stránka).

Obchodní společnost Evans Newton si objednala u společnosti Chicago Systems Software zhotovení počítačového programu včetně návodu. Návod nechala později registrovat. Nebyla uzavřena písemná smlouva o tom, že na předmětné dílo se vztahuje doktrína WFH, ale až po zhotovení díla Chicago Systems Software podepsala prohlášení, že uznává výlučná majetková práva k dílu ve prospěch obchodní společnosti Evans Newton a že nebude sama distribuovat či jinak šířit tento program. I přes toto ujednání Chicago Systems Software začala distribuovat podobný program spolu s návodem.⁵⁸

Soud zde nezkoumal celou věc v takové šíři, jako tomu bylo v případě Aldon. Žalobu zamítl s odůvodněním, že se aplikuje doktrína WFH a autorské právo náleží objednateli. Jeho argumentace spočívá v tvrzení, že „otázkou není, zda žalovaný byl zaměstnancem či nezávislým zhotovitelem, ale v tom, zda byl i při zhotovení díla nezávislý nebo byl řízený a kontrolovaný“.⁵⁹

Problémem tohoto rozhodnutí je opět *extenzivní výklad*. Pokud by k němu nedošlo, museli bychom dojít k závěru, že doktrína WFH se v tomto případě neaplikuje, protože tu chybí písemná smlouva určující díla jako WFH a dále počítačový program nelze zařadit pod kteroukoli kategorii dle § 101 (2) C.A. Registrace autorského práva k návodu na tom nemůže nic změnit.

Výklad obsažený v rozhodnutích Aldon i Evans trpí jistou mírou nepředvídatelností, zda v konkrétním případě půjde či nikoli o doktrínu WFH. To by nevalilo, pokud by současně nešlo o výklad proti účelu zákona. Rozhodnutí chrání ve velké míře objednatelovu investici.

54 V daném případě zákonodárce nedává jasnou odpověď na to, jakým způsobem doktrínu WFH interpretovat. Nezbyvá než hledat účel a smysl úpravy, který jí zákonodárce přisuzoval pomocí subjektivně teleologického výkladu. Viz MELZER, Filip. *Právní jednání a jeho výklad*. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009. s. 147.

55 Důvodovou zprávu k autorskému zákonu (The House Report), č. 94-1476, s. 121.

56 JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. *University of Pennsylvania Law Review*. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279.

57 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Scherr v. Universal Match Corp.*, 417 F.2d 497, ze dne 15. října 1969.

58 JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. *University of Pennsylvania Law Review*. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279.

59 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 7. obvod ve věci *Evans Newton Inc. v. Chicago Systems Software*, 793 F.2d 889, ze dne 19. června 1986.

5.5 Easter Seal Society for Crippled Children & Adults of Louisiana Inc v. Playboy Enterprises, et al.

Rozhodnutí Easter Seal Odvolacího soudu pro 5. obvod je prvním rozhodnutím, které se po rozhodnutích Aldon a Evans vrací zpět k restriktivnímu výkladu pojmu zaměstnance doktríny WFH. Jádrem argumentů jsou požadavky určené v Law of agency. Následně se proto hovoří o použití tzv. *Agency Law testu*.⁶⁰

Televizní bavič Ronnie Kole, jednající za společnost Easter Seal, spolupracoval s veřejnou televizní stanicí v New Orleans, kde vystupoval v jednom z televizních pořadů, který si společnost Easter Seal objednala. Jelikož tento bavič byl zkušený, dával štábu zmíněné televize pokyny a rady, jak mají zmíněný pořad natáčet. Žádná smlouva ohledně autorského práva zde nebyla sjednána. Televizní stanice později použila některé záběry k vlastní produkci a poskytla je i k vytvoření filmu pro dospělé s názvem „*Candy, the Stripper*“, který byl jinou televizní společností několikrát po sobě odvysílán. Easter Seal Society spolu se společností Adults of Louisiana, která zastupovala zájmy dotčených, jejichž záběry se ve filmu objevili, žalovali televizní společnost a společnost Playboy, která film distribuovala, za porušení autorského práva.⁶¹

Soud vyslovil názor, že „zaměstnanec pro účely autorského práva je ten, kdo se nazývá zaměstnanec (employee), a ten (servant) podle Agency of Law“. A dále, „protože televizní společnost v New Orleans byla nezávislý zhotovitel a nikoli zaměstnanec, společnost Easter Seal není autorem díla, a proto použití záběrů neporušilo její autorské právo“. Aplikací Law of Agency na doktrínu WFH vysvětluje, že „objednatel je autorem jenom, a pouze jenom, pokud je i odpovědný za nedbalost prodávajícího.“ Tím chtěl soud naznačit, že je rovněž důležité kritérium, zda zdaření nebo nezdaření díla jde na účet zaměstnavatele, zda je odpovědný za provedení díla. Důležité je i konstatování, že „actual control (test – poz. autora)... je relevantní, ale nemůže učinit (bez dalšího – pozn. autora) z jinak nezávislého zhotovitele zaměstnance“. Soud se při svém odůvodnění dále opírá především o požadavky Law of Agency.⁶²

Soud zde poprvé otevřel i otázku spoluautorství (*joint copyright*) v souvislosti s doktrínou WFH. Ačkoli nikterak podrobně, alespoň naznačil, že v případě, kdy do díla přispívají (tvůrčím způsobem) obě strany, pak by bylo řešením posuzovat takovou tvorbu díla nikoli dle doktríny

WFH, ale jako dílo spoluautorské. Stejně tak podotkl, že i když se nebude aplikovat doktrína WFH u děl zjednaných na objednávku, zhotovitel může autorské právo kdykoli převést na objednatele.⁶³

Vyslovený názor soudu vychází z tradičního výkladu pojmu a je založeno na racionálních argumentech limitujících až přílišnou libovůli soudu.

5.6 Dummas v. Gommerman

O necelý rok později Odvolací soud pro 9. obvod rozhodl případ *Dummas v. Gommerman* s podobným, ale nikoli totožným odůvodněním jako případ Easter Seal. I zde soud použil *restriktivní výklad*.

Ilustrátor vytvořil umělecké dílo pro zákazníka prostřednictvím společnosti ITT Cannon. Když ilustrátor zemřel, jeho umělecké dílo se objevilo na plakátech jedné umělecké galerie. Žádná smlouva týkající se autorského práva zde nebyla uzavřena. Ilustrátorova žena a dědička zažalovala majitele galerie za porušení autorského práva. Ten se bránil s tvrzením, že autorské právo získal od společnosti ITT Cannon.⁶⁴

Soud případ uzavřel s tím, že „§ 101 (1) C.A. se vztahuje na zaměstnance v tradičním slova smyslu (formal salaried employees) a použití § 101 (2) je možné pouze za splnění tam uvedených podmínek“. Ilustrátor nebyl zaměstnancem ani zákazníka ani společnosti ITT Cannon. Předmětné umělecké dílo nesplnilo dle soudu ani požadavky dle § 101 (2) C.A. Nejednalo se tak o dílo WFH. Proto zde soud shledal, že došlo k porušení autorského práva.⁶⁵

Soud v tomto rozhodnutí navazuje na rozhodnutí Easter Seal. Nicméně v určitých aspektech je inovativní. Říká, že výklad doktríny WFH nelze stavět na požadavcích dohledu a příkazu nad zhotovitelem, nebo-li na tzv. *actual control testu*. Zdá se, že nebyl ochoten připustit ani jeho částečnou aplikaci, jak o tom hovořil soud v případě Easter Seal (za jaké situace je takový test „relevantní.“).

Naopak zde uplatňuje při vymezení pojmu zaměstnance ryze *formální požadavek* „placeného zaměstnance“, a to bez dalšího. Proto je řeč o tzv. „*Formal – Salaried Employee*“ testu.⁶⁶ I s takovým rozhodnutím je možné se ztotožnit, neboť opět není ohrožen princip právní jistoty. Porovnáme-li *princip právní jistoty* a *princip hospodářské investice*,⁶⁷ pak první ze jmenovaných, i pokud přehlédneme veřejnoprávní důsledek, se jeví jako významnější. Dospíváme k názoru,

60 JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. *University of Pennsylvania Law Review*. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279.

61 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 5. obvod ve věci *Easter Seal Society for Crippled Children & Adults of Louisiana Inc v. Playboy Enterprises, et al.*, 815 F.2d 323, ze dne 23. dubna 1987.

62 Tamtéž.

63 Tamtéž.

64 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod ve věci *Dummas v. Gommerman*, 865 F.2d 1093, ze dne 13. ledna 1989.

65 Tamtéž.

66 JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. *University of Pennsylvania Law Review*. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279.

67 Tzn. dva proti sobě stojící principy při výkladu restriktivním a proti němu stojícím výkladu extenzivním.

že je spravedlivější dodržovat při výkladu doktríny WFH *restriktivní výklad*. Na tom nemůže nic změnit ani případný protiargument, že soud používá formální požadavky na úkor *soudní diskrece*, neboť extenzivní výklad spolu s *instrumentalismem* sice vede v konkrétním případě ke vhodnějšímu či dokonce spravedlivějšímu řešení, ale při široké aplikaci na všechny případy vede ke kolizi, neboť nikdo nebude vědět, zda se doktrína WFH na konkrétní případ vztahuje či nikoli. Reálně proti sobě stojí na jedné straně *princip právní jistoty spolu s principem ochrany subjektivního práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a na druhé straně ochrana hospodářské investice*. Jde o převahu dvou principů vůči jednomu.

5.7 Community For Creative Non-Violence v. Reid

Community For Creative Non-Violence v. Reid je prozatím nejznámějším rozhodnutím týkajícím se doktríny WFH. Okrskový soud jako soud prvostupňový v dané věci shledal, že se jedná o doktrínu WFH a řídil se argumentací použitou v rozhodnutí *Aldon*.⁶⁸ Odvolací soud pro Kolumbijský obvod jeho rozhodnutí změnil a při argumentaci naopak vyšel z rozhodnutí *Easter Steal*.⁶⁹ Posledním soudem, který se případem zabýval, byl Nejvyšší soud USA, který svým konečným rozhodnutím sjednotil výklad doktríny WFH.

Po skutkové stránce není případ složitý. *Community For Creative Non-Violence* (dále jen CCNV) byla nezisková organizace zaměřená na pomoc lidem bez domova. Přišla s nápadem vytvořit sochu rodiny bezdomovců „choulicích se u ohně,“ ze kterého vychází kouř. Zadal vytvoření této sochy umělci, panu Reidovi (dále jen Reid). CCNV navrhla materiál, ze kterého by měla být socha vytvořena, a naopak odmítla některé návrhy co do provedení díla, které navrhoval Reid. Reid vytvořil a předal sochu. CCNV mu uhradila pouze cenu materiálu. Vlastní práce byla považována jako dobrozdání pro dobročinné účely. CCNV posléze vrátila sochu k drobným opravám, neboť hodlala se sochou cestovat. Reid toto odmítl s tvrzením, že socha je příliš křehká. Nabídl ale přepracovat sochu z pevnějších materiálů. CCNV by takový návrh přijala, ale neuhradila by náklady. K vzájemné dohodě tak nedošlo. Reid odmítl vrátit sochu zpět CCNV. CCNV následně podala žalobu, kterou se domáhala vrácení sochy a určení autorského práva.⁷⁰

Posouzení tohoto případu spočívalo na posouzení právního vztahu mezi CCNV a Reidem. Nemohlo se jednat o § 101 (2) C.A., protože zde nebyla uzavřena žádná písemná smlouva. Otázkou bylo, zda právní vztah nelze posoudit podle § 101 (1) C.A.⁷¹

Okrskový soud rozhodl, že lze aplikovat § 101 (1) C.A., neboť Reid podléhal *řízení a kontrole* ze strany CCNV. Odvolací soud pro Kolumbijský obvod naopak došel k závěru, že se nejedná o WFH. Rozhodnutí založil na principech *Law of Agency* a jeho rozhodnutí je podobné rozhodnutí *Easter Seal*. Konečné rozhodnutí bylo ponecháno až na Nejvyšším soudu USA, neboť CCNV se domáhala *přezkumu rozhodnutí (writ of certiorari)*.⁷²

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA potvrdilo závěr, že se v daném případě *nejedná o WFH*. Při své argumentaci se zcela neřídil žádným z předchozích rozhodnutí, i když se přiklonil na stranu *restriktivního výkladu* a má dosti blízko k odůvodnění případu *Easter Seal*, neboť i zde je odůvodnění z velké části založeno na kritériích *Law of Agency*. Kdo by ale čekal oslnivý a překvapivý závěr, byl by zklamán. Soud totiž přistoupil k řešení zcela pragmaticky, a to na základě *Law of Agency*, konkrétně § 220 *Restatement (Second) of Agency* z roku 1958 (dále jen prohlášení). Vyslovil názor, že uvedené požadavky musí být posuzovány v každém jednotlivém případě, pokud jde o výklad pojmu zaměstnanec. Opomněl ale dodat, jaký je význam takového testu. Spíše se zaměřil na to, že každý z jednotlivých bodů prohlášení musí být *při výkladu pojmu přezkoumán* a nelze žádný z nich *vynechat*.⁷³

Nejedná se ale o ryze formální přístup jako v případě *Dummas*, neboť se tu otevírá možnost soudního uvážení v otázce jednotlivých bodů prohlášení. Nejvyšší soud USA ale nevyslovil, jakou váhu by měly soudy přikládat jednotlivým kritériím⁷⁴ prohlášení. Zda je potřebné je naplnit všechny či jen některé,⁷⁵ případně které z nich.⁷⁶ Tento nedostatek činí rozhodnutí poněkud těžkopádným. Hodnotící kritéria se zdají být na druhou stranu vyvážená a nikoli jednostranná, jako je tomu např. při posuzování pouze *pokynů a dohledu* nad zhotovitelem tzn. případy aplikace „*right to control*“ testu nebo „*actual control*“ testu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA představuje jakýsi střední proud straníc spíše *restriktivnímu* výkladu mezi dvěma přístupy k otázce výkladu pojmu „zaměstnanec,“ a tím i celé doktríny WFH.

68 Rozhodnutí Okrskového soudu Kolumbie ve věci *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, 652 F.Supp. 1453, ze dne 9. února 1987.

69 Srov. JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. *University of Pennsylvania Law Review*. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279. Rovněž Srov. rozhodnutí Odvolacího soudu pro Kolumbijský obvod ve věci *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 846 Fed.2d 1485, ze dne 20. května 1988.

70 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, ze dne 5. června 1989.

71 Tamtéž.

72 HARRIS, Matthew R. Copyright, Computer Software, and Work Made for Hire. *Michigan Law Review*. 1990, vol. 89, č. 3, s. 661-701.

73 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, ze dne 5. června 1989.

74 Srov. rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aymes v. Bonelli*, 980 F.2d 857, ze dne 2. prosince 1992.

75 Např. v německé úpravě za účelem podpory větší nezávislosti v pracovněprávních vztazích postačí splnit tři z pěti kritérií. Viz SCHNEIDER, Marc. A Juridical Approach to the Notion of Independent Labour. A Critical Study of the French and the German Systems. *The international journal of comparative labour law and industrial relations*, 2000, vol. 16, č. 4, s. 337-347.

76 Podobně: WINDLE, Christopher M. Copyright Law - *Community for Creative Non-Violence v. James Earl Reid* : A Clearer Picture for Artists. *Golden Gate University Law Review*. 1990, vol. 20, č. 1, s. 155-165.

O dva roky později Odvolací soud pro 2. obvod ve věci *Aymes v. Bonelli* zúžil okruh posuzovaných kritérií pouze na pět z nich. Těmito jsou:

- **zda zhotovitel má právo kontrolovat dílo a způsob jakým bude vytvořeno**
- **potřebné dovednosti k provedení díla**
- **daňový režim**
- **poskytování zaměstnaneckých výhod**
- **právo zadat další projekty zhotoviteli.**⁷⁷

Stejně požadavky následně aplikoval i Obvodní soud pro 6. obvod ve věci *Hi-Tech Video Prods. v. Capital Cities/ABC, Inc.*⁷⁸ Posuzování doktríny WFH podle výše uvedených kritérií se jeví jako nejpřijatelnější – nejvíce souladné s úmyslem zákonodárce.

6 Současné výkladové metody doktríny „Works Made for Hire“

Výklad doktríny WFH prošel téměř staletým vývojem, než se ustálil do stávající podoby, kdy je výklad dozován z rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, tj. aplikace tzv. *Reid testu* pro určení, zda se v daném případě jedná či nikoli o zaměstnanecké dílo dle § 101 (1) C.A. Během této doby přistupovali soudy k výkladu doktríny WFH různým způsobem. Pro všechny je ale společné, že se držely mezi *rozpětím extenzivního a restriktivního výkladu* předmětné doktríny. I přesto ovšem mají odlišný dopad na právní principy, kterými jsou právní jistota, ochrana hospodářské investice a ochrana subjektivního práva k výsledkům činnosti. Je ale ovlivněn i *princip smluvní autonomie vůle* co do obsahu a formy závazku, o kterém zatím nebyla řeč. Tento princip je dotčený vždy. Při extenzivním výkladu v neprospěch zhotovitele, u restriktivního jde naopak k tíži zadavatele, neboť musí splnit či se vyvarovat soudem předpokládaných kritérií. Z judikatury rovněž vyplývá, že soudy neměly problémy vytvořit definici či vymezení požadavky podle kterých WFH posuzovat. O to větší ale bylo úskalí aplikovat tyto požadavky na konkrétní případ, případně i na jiné, odlišné případy. Počet jednotlivých přístupů k výkladu, pro které používáme pojmu „výkladové metody“ jako prostředku poznání, není pevně stanovený.⁷⁹ Zaměříme se na pět hlavních přístupů, které vyplývají z rozhodnutí především odvolacích soudů.

6.1 Right to Control Test

Výklad doktríny WFH dle tohoto testu je nejvíce *extenzivní*. Vychází ze soudních rozhodnutí, která byla přijata před přijetím autorského zákona z roku 1976. Podle autorského zákona z roku 1909 nečinil takový výklad potíže, neboť jak bylo uvedeno, tento autorský zákon nevěnoval vymezení zákonné definice WFH takovou pozornost, tudíž bylo otázkou *case law*, jak doktrínu WFH pojme.

Dle nového autorského zákona, pokud budeme vycházet z předpokladu, že jeho přijetí a změna úpravy doktríny byla vedena úmyslem zákonodárce pojmout ji novým způsobem než dosud,⁸⁰ přičemž vymežil devět kategorií děl na objednávku, aby zúžil okruh potencionálně posuzovaných děl dle doktríny WFH, pak tento výklad není z právního hlediska konformní se zněním autorského zákona.

Test rozlišuje mezi zaměstnancem a nezávislým zhotovitelem pouze dle kritéria, zda zákazník měl právo *řídít a kontrolovat* provádění díla. V důsledku toho téměř každé zjednané dílo je dílem WFH, neboť málokdy se stane, že by objednatel nechtěl mít nad prováděním díla kontrolu. Pokud soud neshledá, že jde o dílo zaměstnanecké, tak zkoumá, zda jde o dílo vytvořené na objednávku splňující zákonná kritéria.

Výhodou je, že při takto extenzivním výkladu je téměř nedotčen princip právní jistoty, neboť strany si mohou být ve většině případu jisté, že pokud si zadají vytvořit autorské dílo, pak autorské právo k němu bude podléhat doktríně WFH.⁸¹

6.2 Agency Law Test

Agency Law test je naopak výkladem *restriktivním* zohledňujícím naplnění několika kritérií, ke kterým patří *rozsah kontroly, druh zaměstnání, potřebné dovednosti, zda zaměstnavatel poskytuje prostředky a nástroje k tvorbě díla, po jaké období je zaměstnanec zaměstnán* apod.⁸² Smyslem testu je zkoumat pojem zaměstnance ze širokého spektra pohledů, které však nejsou příliš široké či vágní, a pokud jsou požadavky testu splněny, pak je možné dojít k závěru, že se jedná v daném případě o právní vztah zaměstnanecký. Ježto je následně možno hovořit o zaměstnaneckém díle.

Tento test byl použit Odvolacím soudem pro 5. obvod v případě *Easter Seal* a Nejvyšším soudem USA u případu *Reid*. Oba soudy ovšem zaujaly odlišná odůvodnění a při podrobnějším zkoumání je správné oba přístupy oddělovat, a to i s ohledem na význam, který rozhodnutí *Reid* má,

77 Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aymes v. Bonelli*, 980 F.2d 857, ze dne 2. prosince 1992.

78 Srov. rozhodnutí Odvolacího soudu pro 6. obvod ve věci *Hi-Tech Video Prods. v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 58 F.3d 1093, ze dne 11. července 1995.

79 Metoda „Right to Control“ a „Actual Control“ bývají někdy slučovány v jednu. Viz např. STROWEL, Alain. *Droit d'auteur et copyright : Divergences et convergences - Etude de droit comparé*. 1. vyd. Paris : Bruylant, S.A., 1993. s. 366.

80 V důvodové zprávě (The House Report) se výslovně hovoří o novém zákoně jako o „kompromisu“ mezi zájmy autorů a vydavatelů, tzn. kompromisu mezi principem ochrany investice a ochrany subjektivního práva k výsledkům tvůrčí činnosti. Viz Důvodová zpráva k autorskému zákonu (The House Report), č. 94-1476, s. 121.

81 HARRIS, Matthew R. Copyright, Computer Software, and Work Made for Hire. *Michigan Law Review*. 1990, vol. 89, č. 3, s. 661-701.

82 Viz § 220 Restatement (Second) of Agency z roku 1958.

ačkoli základ zkoumání vycházející z Law of Agency je stejný.

Pro obě podoby *Agency Law* testu je společné, že zohledňují úmysl zákonodárce a lze jeho výsledek předvídat.⁸³ Oproti extenzivnímu výkladu posuzují díla zaměstnanecká a na objednávku jako *dvě rovnocenné kategorie děl* v rámci jedné doktríny a nikoli díla vytvořená na objednávku vymezená v § 101 (2) C.A., jako speciální úpravu pro díla zaměstnanecká, která nemá účelové, systematicky-formální ani jazykově-logické opodstatnění.

6.3 Actual Control Test

Actual control test historicky nahradil right to direct test. Lze ho poprvé vysledovat v rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel, Inc.

Hlavní rozdíl oproti right to direct testu spočívá v tom, že zde nezáleží na tom, zda zákazník má či nemá právo řízení a dohledu, ale v tom, jestli ho *skutečně vykonal*.⁸⁴ Tento test tak ovlivňuje nikoli právní, ale faktická stránka konkrétního právního vztahu mezi stranami.

Jedná se o mírnější, méně extenzivní výklad než *right to direct test*. Zadavateli může ze smlouvy vyplývat právo dohledu a kontroly, ale relevantní je pouze to, jestli takového práva využije. Proto i jeho negativní aspekty nejsou tolik zásadní. Přesto i zde platí, že tento výklad není konzistentní s úpravou v autorském zákoně z roku 1976.

K hlavním výtkám patří, že činí smluvní vyjednávání zbytečně složité, neboť strany musejí předpokládat, jestli bude vykonána dostatečná kontrola nad prováděním díla, aby šlo o dílo WFH. Kontroverzní je i otázka, zda při faktickém výkonu pokynů, dohledu a kontroly se nejedná o dílo spoluautorské, jak konstatoval soud ve věci *Easter Steal*.⁸⁵ Je jisté, že ohrožuje ve větší míře princip právní jistoty než Right to Direct test. Naopak subjektivní právo k výsledkům tvůrčí činnosti je oslabeno méně.

6.4 Formal – Salaried Employee Test

Nejvíce restriktivní výklad doktríny WFH představuje tento test.

Jeho jádrem je zúžení *pojmu zaměstnanec* na tradičně chápané osoby, které vykonávají práci, za kterou jsou pravidelně placeny a za jejichž daňové odvody nese odpovědnost zaměstnavatel. Nejznámějším případem užití tohoto testu byl případ Dummas. *Formal – salaried test* se vyvíjel jako opozice k testům *right to control* a *actual control*. Svým způsobem se staví i proti *Agency Law* testu, neboť

ten ve svých požadavcích rovněž zahrnuje zkoumání požadavku kontroly nad zaměstnancem.⁸⁶

Přináší zachování principu právní jistoty, neboť je jasné, kdo naplní požadavky doktríny WFH. Zároveň posiluje princip ochrany subjektivního práva k výsledkům tvůrčí činnosti. Naopak omezuje princip ochrany investice.

Domníváme se, že tento test je i nejvíce konzistentní s úmyslem zákonodárce. Neboť tím, že omezil okruh děl na objednávku pouze na 9 kategorií děl spolu s požadavkem písemné smlouvy, si byl vědom, že omezí zásadu ochrany investice.

Oproti *Agency Law* testu resp. i *Reid* testu se vyznačuje jednodušší formou, která je zaměřena pouze na relevantní, přesné a určující body charakterizující zaměstnance v *tradičním smyslu*.⁸⁷ Čím více požadavků bude soud hodnotit a čím vágnější budou, tím se zvyšuje jeho *diskreční pravomoc*, ale naopak snižuje *předvídatelnost rozhodnutí*.

6.5 Reid Test

Reid test můžeme chápat jako variaci *Agency Law* testu. Tento test použil Nejvyšší soud USA v rozhodnutí ve věci *Community For Creative Non-Violence v. Reid*. Pro jednoduchost by bylo možné ho podřadit pod *Agency Law Test*. S ohledem na váhu precedenčních rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, v jehož důsledku bývá po hříchu zvykem zapomínat na dřívější rozhodnutí, ať už byla jakákoli, uvedeme rozdíly, které činí z Reid Testu samostatnou metodu zkoumání doktríny WFH.

Reid test je založen na požadavcích Law of Agency, na již zmíněném § 220 prohlášení. Nejsou zkoumány žádné další požadavky jako např. odpovědnost za zdaření díla, význam pokynů, dohledu a kontroly apod. Není zde činěno rozdílu mezi zaměstnanci v tradičním smyslu a těmi, kteří splní požadavky Law of Agency, jako tomu bylo v případě *Easter Steal*. Požadavky Law of Agency musí splňovat každý právní vztah, pokud má vést k vytvoření *zaměstnaneckého díla* dle § 101 (1) C.A.

K výhodám a nevýhodám takového výkladu odkazujeme na *Agency Law test*. *Reid test* je dobře předvídatelný a transparentní, neboť zkoumaná kritéria jsou dobře známá právě vzhledem k tomu, že se nejedná o čisté *case law*. Zároveň však pojem zaměstnanec zkoumá ze širokého úhlu pohledů. Výtkou je, že Nejvyšší soud USA nevyslovil, zda postačí naplnit všechny či jen některé požadavky a zda jsou si rovnocenné. Toto koriguje rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aymes v. Bonelli*, jehož „držení se“ je slibnou vizí do budoucna.

83 HARRIS, Matthew R. Copyright, Computer Software, and Work Made for Hire. *Michigan Law Review*. 1990, vol. 89, č. 3, s. 661-701.

84 Tamtéž.

85 Tamtéž.

86 Tamtéž.

87 Dr. Bezouška se rovněž přiklání v české obdobě této otázky, totiž definici závislé práce, aby byla přesnější a kratší. Srov. BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. *Právní rozhledy*, 2008, vol. 16, č. 16, s. 579-583.

7 Závěrem

Doktrína WFH, vycházející z majetkoprávního pojetí autorského práva Spojených států amerických je, *výjimkou z obecného pravidla*, že autorské právo náleží osobě, která dílo vytvořila.⁸⁸ Tato výjimka má zásadní autorskoprávní důsledky, které vyplývají z plného převodu autorského práva na osobu, která si vytvoření autorského díla zjedнала. Optikou kontinentální úpravy se zdá, že zásada ochrany investice je dotažena do posledního konce.

Při opomenutí *osobnostních práv* se může zdát i majetkoprávní důsledek doktríny WFH přijatelný. Vkrádá se však pocit, že výkladově problematická právní úprava doktríny WFH vděčí právě za tuto odlišnou koncepci, neboť i v nekomplikovanějším právním případě jde vždy „pouze“ o majetkové právo. Nic nebrání investorovi, jako správnému obchodníkovi, vytěžít i ze sebemenší investice maximum a soud za použití extenzivního výkladu může snadno takový počin ospravedlnit. Zákodárce, i když veden dobrým úmyslem omezit okruh děl tvořených na objednávku, podcenil situaci a soudy si našly svojí vlastní cestu.

Domníváme se však, že ani v ryze *majetkověprávním pojetí autorského práva USA* není vhodné u právní úpravy zakázkových autorských děl postupovat cestou „buď vše nebo nic“. To je obzvláště problematické u takových děl, která investor užije pouze k jednomu krátkodobému účelu a případně další, možná i efektivnější, užití ze strany autora není možné. Jak již bylo řečeno, přísnější režim u *díla zaměstnaneckého*, než u *díla vytvořeného na objednávku* má své opodstatnění v řadě zemí včetně České republiky, které spočívá na *osobní závislosti zaměstnance*. Proto, jestliže dochází k převodu celého autorského práva na zaměstnavatele, by nemělo dojít k naprosto stejnému následku u díla na objednávku. U doktríny WFH zákonodárce pouze omezuje možnost kvalifikovat dílo jako dílo vytvořené na objednávku, ale nikoli *autorskoprávní důsledky*. Převod nikoli celého autorského práva, ale pouze oprávnění k užití díla pouze ke smlouvenému účelu, podobně jako je tomu např. v české právní úpravě, by tomuto následku předcházelo. Bylo by to v konečných důsledcích výhodné i pro samotné investory děl tvořených na objednávku, neboť s ohledem na zásadu teritoriality autorského práva by odpadla nejistota mimo území Spojených států amerických,⁸⁹ neboť drtivá většina zemí kontinentálního práva nepřipouští převod autorského práva na objednatele,⁹⁰ což v době globální koordinace kapitálu, a za tímto účelem sjednocování právních úprav, není šťastné řešení, neboť tato úprava

svým způsobem vyčnívá nad ostatní. Do budoucna je proto možný vývoj směrem ke zmírnění doktríny WFH nebo naopak přiblížení se ostatních právních řádů její úpravě.⁹¹ Podotýkáme, že již nastolený trend je považovat všechny výtvořitelství lidské tvůrčí činnosti za „komoditu“.⁹² Nakonec i nepřevoditelnost osobních majetkových autorských práv *inter vivos* v české právní úpravě lze úspěšně překlenout výhradní licenci, zejména pak jde-li o licenci k volné ruce nabyvatele.

Tato změna, jakkoli se nám může zdát užitečná, neobstojí bez dalšího. Jádrem interpretačních problémů zůstává *vymezení pojmu zaměstnanec*. Na otázku, jakým způsobem toho lze dosáhnout, není jednoduchá odpověď. Jedno je však jisté. Soudy USA se snažily o vymezení pomocí výše uvedených testů, jejichž jádrem je *poměřování právních principů*, které odráží právní zájmy stran. Některé lze hodnotit jako konformnější s úmyslem zákonodárce, jiné méně. Poměřování právních principů je důležité, a proto i přístup k doktríně WFH za pomocí testů je správný. Hodnocených kritérií by však nemělo být mnoho, měly by být *přesné a soustředěné do jádra pojmu*. Inspirací by mohl být požadavek vedení, riziko neúspěchu, začlenění do organizační struktury zaměstnavatele,⁹³ daňový režim apod.

V zákrytu těchto případných legislativních změn můžeme v autorském právu USA upustit od požadavku dělení děl vytvořených na objednávku do jednotlivých kategorií i písemné smlouvy. Byla by to protiváha proti ztrátě *zákonného převodu autorského práva* na objednatele. Ten však i přesto, pokud strany naleznou dohodu, může být realizován smluvním převodem.

Konečnou změnou by mohla být možnost původního autora *zrušit převod autorského práva*, stejně jako je tomu u smluvního převodu dle § 203 (3) C.A., podle kterého je možno zrušit převod během pětiletého období po uplynutí lhůty třiceti pěti let od okamžiku převodu práva nebo zveřejnění, kterýkoli nastane dříve.⁹⁴ Mělo by se vztahovat na obě kategorie děl WFH. Při případném upuštění od převodu autorského práva u děl na objednávku by pak postihlo pouze *díla zaměstnanecká*.

Nedostatek doktríny WFH nespátřujeme v tom, že autorské právo USA vychází z majetkoprávního pojetí a nerozlišuje osobnostní práva autora,⁹⁵ ale že u převodu majetkových práv u děl na objednávku není činěno rozdílu mezi *absolutními a relativními autorskými právy*. Co můžeme ocenit je, že několik soudů zaujalo vícero postojů a nabídlo řadu zajímavých řešení, což je lepší, než kdyby se zavedla jedna, nesprávná interpretace a ostatní soudy ji

88 Srov. § 201 (a) C.A.

89 Podobně: TŮMA, Pavel. *Smluvní licence v autorském právu*. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2007. s. 109.

90 DIETZ, Adolf. Francúzsky dualizmus a nemecký monizmus v autorském práve - iba zdanlivý protiklad?. *Právny obzor*. 2005, vol. 88, č. 1, s. 3 -12.

91 Pro srovnání USA je členem RÚB, která rozeznává osobnostní práva autorská. Viz čl. 11 bis RÚB. USA osobnostní práva naopak vůbec nezná.

92 Srov. HOLDERNESS, Mike. Moral Rights and Authors' Rights : The Keys to the Information Age. *Journal of Information, Law and Technology*. 1998, č. 1, s. 23-43., FERNÁNDEZ-MOLINA, J. Carlos; PEIS, Eduardo. The Moral Rights of Authors in the Age of Digital Information. *Journal of The American Society for Information Science and Technology*. 2001, vol. 52, č. 2, s. 109-117.

93 Srov. BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. *Právní rozhledy*, 2008, vol. 16, č. 16, s. 579-583.

94 § 203 (3) autorského zákona z roku 1976.

95 Proměnou u zakázkových děl jsou i v českém právu majetková (relativní) práva a nikoli ta osobnostní.

dle doktríny „*Stare Decisis*“ tiše následovaly. Jak z výše uvedeného plyne, velký krok vpřed je třeba spatřovat v rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Reid a na něj navazujícím rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aymes v. Bonelli*. Koncipuje-li autorské právo původní autorství ve prospěch zaměstnavatele či objednatele zakázkového díla, pak by soudy měly poskytovat alespoň minimální záruku při výkladu sporných ujednání ve prospěch zájmů „skutečných autorů“ - tvůrců. Zadavatelé většinou mívají více obchodních zkušeností a jsou to oni, kteří zpravidla nesou již připravené smluvní podmínky „na stůl“. Mezi stranami je při vyjednávání faktická nerovnost.⁹⁶ Pokud se následně stane výklad některého pojmu sporným, měl by *zadavatel nést odpovědnost* za takto použitý pojem, resp. strana, která tohoto pojmu užila jako první tak, aby se *chránila slabší strana*. Z provedené analýzy však plyne závěr, že ve většině případů soudy vycházely vstříc prospěchu zadavatelů, když na dané dílo vztahovaly doktrínu WFH, ať už byly okolnosti případů jakékoli. Poněkud na okraji, nebo spíše až úplně ke konci, ponecháváme možnost úplně vyloučit díla na objednávku z doktríny WFH podobným způsobem, jako je tomu v autorském právu Velké Británie⁹⁷ či Irské republiky,⁹⁸ které znají pouze *díla zaměstnanecká* a právní úpravu pro případy vzniku díla na objednávku nechávají zcela na smluvním ujednání. Z hlediska právní historie by to totiž byl návrat k rozhodnutí ve věci *Dielman v. White*.

Literatura

- BAZE, Dale. Common law of agency: A supplement chapter for Oklahoma real estate principles. 1. vyd. [s.l.] : B & B Publishing, 2009. s. 2. Dostupné z WWW: <http://www.charlesbarnes.com/pdf_files/agency.pdf>.
- BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy, 2008, vol. 16, č. 16, s. 579-583.
- DIETZ, Adolf. Francúzsky dualizmus a nemecký monizmus v autorskom práve – iba zdanlivý protiklad?. Právny obzor. 2005, vol. 88, č. 1, s. 3 -12.
- Důvodová zpráva k autorskému zákonu (The House Report), č. 94-1476, s. 121.
- FERNÁNDEZ-MOLINA, J. Carlos; PEIS, Eduardo. The Moral Rights of Authors in the Age of Digital Information. Journal of The American Society for Information Science and Technology. 2001, vol. 52, č. 2, s. 109-117.
- GATTO, James G., et al. Advisory – Work Made for Hire Doctrine Does Not Generally Apply to Computer Software. Pillsbury Publications and Presentations [online]. 2010, č. 1, [cit. 2021-07-30]. Dostupný z WWW: <<http://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/675FEAEDBEADF5B19CFE320E-18AE7A18.pdf>>.
- GOLDSTEIN, Paul. Paternalism and autonomy in copyright contracts. In BENTLY, Lionel; VAVER, David. Intellectual Property in the New Millenium : Essays in Honour of William R. Cornish. 1. vyd. Cambridge : University Press, 2005. s. 259-265.
- HAMILTON, Marci A. Commissioned Works as Works Made for Hire under the 1976 Copyright Act : Misinterpretation and Injustice. University of Pennsylvania Law Review. 1987, vol. 135, č. 5, s. 1281-1320.
- HARRIS, Matthew R. Copyright, Computer Software, and Work Made for Hire. Michigan Law Review. 1990, vol. 89, č. 3, s. 661-701.
- HOLDERNESS, Mike. Moral Rights and Authors' Rights : The Keys to the Information Age. Journal of Information, Law and Technology. 1998, č. 1, s. 23-43.
- JARETT, Stacy L. Joint Ownership of Computer Software Copyright : A Solution to the Work for Hire Dilemma. University of Pennsylvania Law Review. 1989, vol. 137, č. 4, s. 1251-1279.
- LAUGHLIN, Gregory K. Who owns the copyright to faculty-created web sites? : The work-for-hire doctrine's applicability to internet resources created for distance learning and traditional classroom courses [online]. 2010 [cit. 2021-07-30]. Boston college. Dostupné z WWW: <<https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol41/iss3/2/>>.
- MACQUEEN, Hector L, et al. Contemporary intellectual property : law and policy. 1.vyd. Oxford : Oxford University Press, 2007. s. 34.
- MELZER, Filip. Právní jednání a jeho výklad. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009. s. 147.
- Restatement (Second) of Agency z roku 1958.

⁹⁶ GOLDSTEIN, Paul. Paternalism and autonomy in copyright contracts. In BENTLY, Lionel; VAVER, David. Intellectual Property in the New Millenium : Essays in Honour of William R. Cornish. 1. vyd. Cambridge: University Press, 2005. s. 259-265.

⁹⁷ § 11 (2) autorského zákona Velké Británie z roku 1988.

⁹⁸ § 23 (1) autorského zákona Irské republiky z roku 2000.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239, ze dne 2. února 1903.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, ze dne 5. června 1989.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel, Inc.*, 738 F.2d 548, ze dne 22. června 1984.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Aymes v. Bonelli*, 980 F.2d 857, ze dne 2. prosince 1992.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Brattleboro Publishing Co. v. Windmill Publishing Corp.*, 369 F.2d 565, ze dne 28. listopadu 1966.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Picture Music, Inc. v. Bourne, Inc.*, 457 F.2d 1213, ze dne 3. dubna 1972.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 2. obvod ve věci *Scherr v. Universal Match Corp.*, 417 F.2d 497, ze dne 15. října 1969.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 5. obvod ve věci *Easter Seal Society for Crippled Children & Adults of Louisiana Inc v. Playboy Enterprises, et al.*, 815 F.2d 323, ze dne 23. dubna 1987.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 6. obvod ve věci *Hi-Tech Video Prods. v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 58 F.3d 1093, ze dne 11. července 1995.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 7. obvod ve věci *Evans Newton Inc. v. Chicago Systems Software*, 793 F.2d 889, ze dne 19. června 1986.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod ve věci *Dummas v. Gommerman*, 865 F.2d 1093, ze dne 13. ledna 1989.

Rozhodnutí Odvolacího soudu pro sedmý obvod ve věci *Real Estate Data, Inc. v. Sidwell Co.*, 809 F.2d 366, ze dne 8. ledna 1987.

Rozhodnutí Okrskového soudu Kolumbie ve věci *Community For Creative Non-Violence v. Reid*, 652 F.Supp. 1453, ze dne 9. února 1987.

Rozhodnutí Okrskového soudu pro Jižní New York ve věci *Mister B Textiles, Inc. v. Woodcrest Fabrics, Inc.*, 523 F. Supp. 21, ze dne 5. ledna 1981.

Rozhodnutí okrskového soudu v Massachusetts ve věci *Dielman v. White*, 102 F. 892, ze dne 31. května 1900.

SCHNEIDER, Marc. *A Juridical Approach to the Notion of Independent Labour. A Critical Study of the French and the German Systems. The international journal of comparative labour law and industrial relations*, 2000, vol. 16, č. 4, s. 337–347.

STROWEL, Alain. *Droit d'auteur et copyright : Divergences et convergences - Etude de droit comparé*. 1. vyd. Paris : Bruylant, S.A., 1993. s. 366.

TŮMA, Pavel. *Smluvní licence v autorském právu*. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2007. s. 98.

WINDLE, Christopher M. *Copyright Law - Community for Creative NonViolence v. James Earl Reid : A Clearer Picture for Artists*. *Golden Gate University Law Review*. 1990, vol. 20, č. 1, s. 155-165.

YU, Peter K. *Intellectual Property and Information Wealth : Copyright and related rights*. 1.vyd. [s.l.] : Greenwood Publishing Group, 2007. s. 143.

ONLINE PODUJATIE SLOVENSKO

Význam duševného vlastníctva pre MSP

Financovanie EÚ pre malé a stredné podniky na ochranu vašich práv duševného vlastníctva (ochranné známky - dizajny - patenty).



27. septembra 2022 | 9.30–12.00 hod. CEST



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Autorskoprávna ochrana krátkych literárnych diel

Copyrightability of Short Literary Works

Branislav HAZUCHA¹

ABSTRAKT

Autorskoprávna ochrana novovytvorených slov, nadpisov, sloganov a iných krátkych literárnych výtvorov prináša viacero zásadných výziev v oblasti autorského práva, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených pre predmety autorských práv. Úzko tak súvisí s určením minima na to, aby nejaký literárny alebo iný umelecký výsledok ľudskej tvorivej práce mohol byť chránený autorským právom. Zároveň tiež určuje maximálny rozsah časti literárneho alebo iného umeleckého diela, ktoré možno voľne autorskoprávne použiť bez toho, aby došlo k zásahu do autorských práv dotknutého nositeľa práv. Štúdia sa preto zaoberá skúmaním hranice medzi autorskoprávnou ochranou a voľným použitím krátkych literárnych výtvorov. Vzhľadom na skutočnosť, že týmito otázkami sa už intenzívne zaoberali súdy vo viacerých jurisdikciách, či už na európskej úrovni, alebo úrovni jednotlivých členských štátov vrátane Českej republiky, štúdia sa inšpiruje súčasnou rôznorodou judikatúrou v tejto oblasti a skúma jej prednosti, ako aj slabé miesta.

ABSTRACT

Copyrightability of coined words, titles, slogans and other short literary works raises several significant challenges in the area of copyright law, which relate to copyrightability requirements set for works of authorship. This issue is thus linked with the determination of minimum threshold, which each literary or other artistic results of human creative labour must pass in order to acquire copyright protection. At the same time, it regulates the maximal extent of the part of a literary or another artistic work, which may be freely used by copyright users without interfering with any exclusive rights of the concerned copyright holder.

This Study therefore scrutinizes the borderline between copyright protection and free uses of short literary creations. As courts in several jurisdictions on the European and Member States level, including the ones in the Czech Republic, have intensively dealt with this issue, the Study searches for inspiration in the current often contravening case law in the area and examines its advantages as well as weaknesses.

Kľúčové slová

časť diela, krátke literárne dielo, nadpis, napodobenina, novoutvorené slovo, predmet autorského práva, slogan, verejná doména, znalecký posudok

Key words

part of the copyrighted work, short literary work, title, derivative work, coined word, copyrightability, slogan, public domain, expert evidence

Úvod

Autorskoprávna ochrana sa postupne časom rozširuje nielen v zahraničí,² ale aj na území Slovenskej republiky.³

S tým úzko súvisí i znižovanie podmienok ustanovených pre predmety autorských práv⁴ na to, aby nejaký literárny

1 prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – profesor so špecializáciou na právo duševného vlastníctva a člen Výskumného ústavu informačného práva a politiky Právnickej fakulty Hokkaidskej univerzity. Táto štúdia bola podporená JSPS KAKENHI grantom č. 18H05216.

2 Pozri napr. GOLDSTEIN, P., HUGENHOLTZ, P. B. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2019, 4. vyd., s. 13 – 84.

3 Porovnaj napr. v súčasnosti platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej AZ), s predchádzajúcimi právnymi úpravami v tejto oblasti za posledné storočie, kde sa z jednoducho a všeobecne koncipovanej právnej úpravy (napr. zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky (NZ ČSSR) č. 35/1965 Zb. z 25. marca 1965 o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)) postupne stala veľmi detailná a podrobná úprava s rozsahom skoro 200 paragrafov a 43 strán v Zbierke zákonov.

4 Pozri § 3 až § 5 AZ.

alebo iný umelecký výtvor ľudskej duševnej činnosti mohol byť chránený autorským právom.⁵ Jedna z otázok týkajúcich sa vymedzenia podmienok ustanovených pre predmety autorských práv sa zaoberá minimálnou dĺžkou alebo rozsahom, ktorý musí každé autorské dielo spĺňať na to, aby mohlo byť chránené autorským právom.

Stanovenie minimálnych podmienok na dĺžku alebo rozsah diela však prináša problémy v tých oblastiach literatúry, umenia alebo vedy, pre ktoré je minimalizmus dôležitou črtou. Pri literárnych dielach ide predovšetkým o novoutvorené slová, nadpisy, slogany a iné krátke literárne výtvory, ktoré môžu mať veľký ekonomický význam nielen pri marketingu a komerčnom využívaní daných literárnych diel, ale aj iných tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými sa používajú.

Ďalšia výzva súvisiaca s touto problematikou je, že pri krátkych minimalistických dielach dochádza k tomu, že sa znižujú možnosti, ako sa myšlienky alebo informácie vyjadrené, opísané alebo inak zahrnuté do takýchto diel dajú vyjadriť. Často preto nastáva situácia, pri ktorej dané myšlienky alebo informácie, ktoré sú vo verejnej doméne a tak voľne použiteľné širokou verejnosťou,⁶ a ich konkrétne vyjadrenia, ktoré by mali byť chránené autorským právom, sú identické. Vtedy vzniká problém s tým, že ak by sa im poskytla autorskoprávna ochrana, došlo by k obmedzeniu slobody prejavu širokej verejnosti vo vzťahu k prístupu a používaniu dotknutých myšlienok a informácií.

Tento článok sa teda zaoberá otázkami, za akých podmienok by sa mala poskytnúť autorskoprávna ochrana nadpisom, sloganom a iným krátkym literárnym dielam. Dôležitosť tejto témy je tiež zdôraznená skutočnosťou, že sa ňou intenzívne zaoberajú posledných 20 rokoch aj súdy v Českej republike, t. j. autorskoprávnou ochranou doslovného použitia alebo čiastočného spracovania nadpisov, sloganov a iných krátkych textov vrátane častí dlhších literárnych diel.⁷ Vzhľadom na úzku historickú spätosť a blízkosť

českého a slovenského autorského práva táto judikatúra českých súdov môže byť informatívna a inšpiratívna do určitej miery i v rámci interpretácie a aplikácie slovenského autorského práva, hoci sa postupne časom stále viac objavujú rozdiely medzi oboma právnymi poriadkami a ich judikatúrami.

1 Judikatúra v Českej republike

V spomenutej judikatúre české súdy posudzovali autorskoprávnu ochranu krátkych viet, nadpisov alebo slovných spojení v rozsahu troch až šiestich slov, a to „Upeč... .. třeba zed“⁸, „Co děti? Mají si kde hrát?“⁹, „To je paráda“¹⁰ a „Jak důležité je mít Filipa“.¹¹ V prvých troch príkladoch išlo o časti textov piesní a v poslednom o nadpis prekladu divadelnej hry a použitie slovného spojenia „mít Filipa“ v ňom.

V jednotlivých prípadoch išlo o použitie na reklamné¹² a iné komerčné¹³ účely alebo v spojení s volebnou kampanou politickej strany.¹⁴ Keďže sa uvedené prípady dotýkali dobre známeho autora Zdeňka Svěráka¹⁵ a populárnych piesní „Paráda“ od Karla Zicha¹⁶ a „Až“ od skupiny Katakult,¹⁷ boli tiež dost' prezentované a sledované vo viacerých hromadných oznamovacích prostriedkoch.¹⁸

Časť z nich bola podávaná ako spory jednotlivcov, a to domácich autorov literárnych diel,¹⁹ s veľkými zahraničnými alebo nadnárodnými obchodnými spoločnosťami²⁰ komerčne využívajúcich známost, popularitu a obľúbenosť diel, ktorých časti boli nimi údajne použité na reklamné a iné komerčné účely. Dalo by sa dokonca povedať, že by sa mohli tieto prípady laicky charakterizovať ako prípady „parazitovania“ na popularite daných autorských diel. V jednotlivých prípadoch preto rezonovali slová ako „známy“, „obľúbený“ a „populárny“, ktoré sú často používané v súvislosti s inými typmi duševného vlastníctva, ako sú

5 Pozri napr. body 33 a 34 uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) z 30.9.2014 (sp. zn. II. ÚS 647/2014).

6 Pozri § 5 písm. a) a f) AZ.

7 Pozri napr. rozsudky Najvyššieho súdu Českej republiky (NS ČR) z 30.4.2007 (sp. zn. 30 Cdo 739/2007), z 24.6.2015 (sp. zn. 30 Cdo 360/2015) a z 24.3.2021 (sp. zn. 27 Cdo 2023/2019) a uznesenia NS ČR z 29.3.2012 (sp. zn. 30 Cdo 60/2012), z 31.8.2016 (sp. zn. 30 Cdo 733/2016) a z 18.5.2021 (sp. zn. 27 Cdo 160/2020).

8 Pozri 30 Cdo 739/2007 a 30 Cdo 60/2012.

9 Pozri 30 Cdo 733/2016.

10 Pozri 30 Cdo 360/2015 a 27 Cdo 160/2020.

11 Pozri 27 Cdo 2023/2019.

12 Pozri 30 Cdo 739/2007 a 30 Cdo 360/2015.

13 Pozri 27 Cdo 2023/2019.

14 Pozri 30 Cdo 733/2016.

15 Pozri 30 Cdo 739/2007 a 30 Cdo 60/2012.

16 Pozri 30 Cdo 360/2015 a 27 Cdo 160/2020.

17 Pozri 30 Cdo 733/2016.

18 Pozri napr. ČTK. Bauhaus musí Svěrákovi zaplatit 200 tisíc za slogan „upeč třeba zed“. In: *Novinky.cz* [online]. 15.5.2012. <https://www.novinky.cz/krimi/clanek/bauhaus-musi-sverakovi-zaplatit-200-tisic-za-slogan-upec-treba-zed-154582> [cit. 10.1.2022]. ŠTALMACH KUŠNÍROVÁ, M. Je to paráda. Vitana vyhrala spor o frázu zo známej piesne. In: *SME* [online]. 25.9.2018. <https://ekonomika.sme.sk/c/20922425/je-to-parada-vitana-vyhrala-spor-o-frazu-zo-znamej-piesne.html> [cit. 10.1.2022]. KOLMAN, P. „A co děti? Mají si kde hrát?“ Kde jsou hranice autorského práva. In: *Reflex* [online]. 11.4.2019. <https://www.reflex.cz/clanek/komentare/94418/a-co-deti-maji-si-kde-hrat-kde-jsou-hranice-autorskeho-prava.html> [cit. 10.1.2022].

19 Napr. Zdeněk Svěrák, Michal Bukovič a Ladislav Vostárek.

20 Napr. BAUHAUS, k.s. (patriacej do nadnárodnej siete obchodov BAUHAUS) a Orkla Foods Česko a Slovensko, a. s. (patriacej do nadnárodnej skupiny Orkla a používajúcej pri viacerých svojich produktoch ochrannú známku VITANA).

autorské práva, a to s ochrannými známkami²¹ a ochranou proti nekalej súťaži.²²

Druhá časť prípadov súvisí s tým, do akej miery sa autori a iní nositelia autorských práv môžu domáhať právnej ochrany pri spájaní alebo používaní ich diel na určité politické účely, prejavy a názory.²³ Je bežné, že politické strany používajú pri svojich volebných kampaniach slogany a populárne piesne, či už so súhlasom dotknutých autorov, alebo bez neho. V prípadoch, kde dôjde k použitiu diela bez súhlasu jeho autora, ktorý môže dokonca odmietat' spájanie svojej osoby alebo tvorby s danou politickou stranou a jej názormi, dotknutý autor často pociťuje také spájanie ako neoprávnený zásah do jeho výlučných práv.

a) Náhľad v kontexte európskej judikatúry

Hlavnou črtou uvedenej judikatúry českých súdov je, že ide o veľmi krátke vety a slovné spojenia v rozsahu 3 až 6 slov v závislosti od konkrétneho prípadu. Pri autorských dielach vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie alebo rozsiahlejšie je posudzované dielo alebo jeho časť, tým sa dá ľahšie preukázať, že dielo alebo jeho časť spĺňa zákonné podmienky ustanovené pre predmety autorského práva,²⁴ lebo je v ňom dostatok priestoru na prejavenie tvorivosti jeho autora.

Pri veľmi krátkych literárnych dielach alebo častiach diel je však priestor na prijímanie tvorivých rozhodnutí autorom veľmi obmedzený, a preto musí ísť o výnimočné, nezvyčajné a osobité slovné spojenia, aby došlo k prejaveniu tvorivosti daného autora, a tak aj jeho osobnosti. To je tiež dôvodom, prečo napríklad Súdny dvor Európskej únie dospel k názoru, že pri bežnom texte skladajúcom sa z 11 slov je už možné predpokladať, že môže ísť o časť literárneho diela chránenú autorským právom.²⁵

Podľa súdneho dvora je podstatné, aby posudzovaná časť diela obsahovala „**prvok, ktorý je sám osebe vyjadrením**

duševnej tvorby autora“.²⁶ **Samostatné slová**, pokiaľ nie sú novými výtvormi autora, **nemôžu byť takými prvkami**,²⁷ ale „**[a]ž výber, umiestnenie a kombinácia týchto slov umožňujú autorovi vyjadriť svoju tvorivosť a dospieť tak k výsledku, ktorý je duševnou tvorbou**“.²⁸

Súdny dvor však tiež zdôraznil, že pri jedenástich po sebe idúcich slovách nejde automaticky o chránenú časť autorského diela. Je vždy na príslušnom vnútroštátnom súde, aby overil, či „takýto výpis obsahuje prvok diela, ktorý sám osebe vyjadruje autorovu vlastnú duševnú tvorbu.“²⁹ Súdny dvor tak poukázal iba na to, že je pravdepodobné, že úryvky literárnych diel s rozsahom aspoň 11 slov už môžu spĺňať podmienky ustanovené pre predmety autorského práva. To je ale treba náležite preskúmať podľa okolností daného konkrétneho prípadu.

To nevyklučuje, že aj kratšie literárne diela môžu spĺňať podmienky pre predmety autorských práv, ale **čím je dielo alebo jeho časť kratšia, tým je priestor na prejavenie tvorivosti autora užší a obmedzenejší**. No je vždy potrebné skúmať, do akej miery je dotknutý text tvorivý a je v ňom prejavovaná osobnosť jeho autora.

b) Porušenie autorských práv

Pri časti piesne „Až“ skupiny Katapult, ktorou sa zaoberali české súdy, t. j. „Co děti? Mají si kde hrát?“,³⁰ ide o dve vety, ktoré nie sú moc rozvinuté a osobité, hoci možno tvrdiť, že po štylistickej stránke môže byť ich vzájomné prepojenie trochu neobvyklé. Tu ale treba upozorniť na to, že dotknutá časť piesne celkovo obsahuje iba 6 slov, čo je asi polovica počtu slov, pri ktorých Súdny dvor Európskej únie dospel k záveru, že môžu spĺňať podmienky ustanovené pre predmety autorského práva.

Samotný sporný slogan použitý Stranou zelených vo volebnej kampani znel: „A co děti? Mají si kde hrát?“ V súvislosti s voľbami ide o bežné otázky, ktoré sa voliči môžu

21 Pri ochranných známkach je skutočnosť, že označenie je „známe“ alebo „populárne“ pre výrobcu alebo poskytovateľa služieb, dôležitá pri posudzovaní, či je skúmané označenie „príznačné“ pre uvedenú osobu, jej výrobky alebo služby. Okrem toho stupeň známosti, obľúbenosti a popularity umožňuje rozlišovať osobitné druhy ochranných známk, ako sú „ochranná známka, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno,“ (§ 8 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 506/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov) a „všeobecne známa známka“ (§ 3 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z., ktorý vychádza z článku 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.) a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie)), ktorým sa z tohto dôvodu poskytuje osobitná právna ochrana.

22 V nekalosúťažnom práve stupeň známosti, obľúbenosti a popularity úzko súvisí s „príznačnosťou“, ktorá sa vyžaduje pri vyvolaní nebezpečenstva zámeny podľa § 47 zákona Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej ObZ), kde použité označenie podniku alebo označenie a úprava výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku musí platiť v zákazníckych kruhoch pre určitý podnik alebo závod za „príznačné“, a s „dobrou povestou“, ktorú možno chrániť proti parazitovaniu na povesti podľa § 48 ObZ, kde ide o „využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol“.

23 Pozri 30 Cdo 733/2016.

24 Pozri napr. § 3 ods. 1 a § 4 AZ, ktorým zodpovedajú ustanovenia § 2 ods. 1 a 3 českého autorského zákona (zákon Parlamentu Českej republiky č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v znení neskorších predpisov).

25 Pozri rozsudok štvrtrej komory Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) zo 16.7.2009 vo veci Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening (C-5/08), Zbierka judikatúry 2009 I-06569, § 51.

26 *Ibidem*, § 47 a § 51.

27 *Ibidem*, § 45 a § 46.

28 *Ibidem*, § 45.

29 *Ibidem*, § 48.

30 Pozri 30 Cdo 733/2016.

pýtať politikov. Odporcovia mali súhlas na použitie tohto sloganu od Oldřicha Říhy, ktorý je vedúcim skupiny Katakult, ale nie je autorom textu posudzovanej piesne. Tým prakticky potvrdili, že z ich strany došlo k použitiu danej časti textu piesne. Ale aj v takom prípade samotná použitá časť diela musí stále splniť podmienky ustanovené pre predmety autorského práva³¹ na to, aby došlo k jej autorskoprávnemu použitiu. Podstatou je, že nechránené elementy autorských diel je možné voľne preberať bez toho, aby došlo k nejakému neoprávnenému zásahu do ich autorského práva.³² No české súdy boli aj bez znaleckého posudku toho názoru, že text posudzovanej piesne je natoľko známy, obľúbený a jedinečný, že z okolností prípadu bolo možné vyvodit', že došlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv jeho autora.³³

Prípad týkajúci sa časti piesne „Dělání“ autora Zdeňka Svěráka išiel dokonca ďalej. V ňom sa české súdy zaoberali jej časťou: „Upeč třeba chleba, postav třeba zed“. Ide o spojenie dvoch viet, ktoré nie sú osobitne rozvité a vyjadrujú vlastne činnosti, ktoré sa bežne spájajú s profesiami pekára a murára. Je teda možné pochybovať, či týchto 6 slov napĺňa podmienky pre predmety autorského práva, čo je otázka pre súd a nie pre súdneho znalca podľa slovenskej judikatúry.³⁴ Súdny znalec by sa prípadne mohol zaoberať otázkami týkajúcimi sa obvyklosti alebo osobitosti posudzovaného slovného spojenia alebo textu, ale nie vždy je znalecký posudok nevyhnutný.³⁵

Aj keby samotný skúmaný text v tomto prípade spĺňal podmienky ustanovené pre predmety autorského práva, tu bolo údajne použité slovo „upeč“ z prvej vety a slovné spojenie „třeba zed“ z druhej vety. Takže ide o použitie 3 slov textu piesne, ktoré by museli byť veľmi výnimočné a tvorivé na to, aby obsahovali „prvok diela, ktorý sám osebe vyjadruje autorovu vlastnú duševnú tvorbu“ v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, obzvlášť keď súdny dvor zdôraznil, že samotné slová ako slovo „upeč“ nie sú takými prvkami. Navyše slovné spojenie „třeba zed“ tiež dáva minimálny priestor pre tvorivosť autora. Je preto možné pochybovať, či pri slovnom spojení „Upeč... .. třeba zed“ ide o rozmnoženinu časti posudzovanej piesne „Upeč třeba chleba, postav třeba zed“ a či taká použitá časť obsahuje „prvok diela, ktorý sám osebe vyjadruje autorovu vlastnú duševnú tvorbu.“

Ale české súdy dospeli na základe znaleckého posudku k záveru, že došlo k neoprávnenému zásahu do výlučných majetkových práv dotknutého autora.³⁶ Vzhľadom na spôsob použitia znaleckých posudkov a na závery českých súdov oba prípady predstavujú skôr výnimku ako pravidlo v praxi súdov v iných jurisdikciách.

Obdobným prípadom k českému prípadu „Upeč... .. třeba zed“ sa v súčasnosti zaoberajú napríklad federálne súdy v Spojených štátoch amerických, kde posudzujú, či použitie slovných spojení „hráči budú hrať“ (angl. „players gonna play“) a „neprajníci budú nenávidieť“ (angl. „haters gonna hate“) v komerčne úspešnej piesni „Shake It Off“ speváčky Taylor Swift z roku 2014 neoprávnenene zasahuje do textu piesne „Playas Gon' Play“ ženského speváckeho tria 3LW z roku 2001. Hoci v danom prípade ide o slovné spojenia vyjadrujúce typické činnosti daných osôb a existujú viaceré rozdiely medzi oboma textami piesní, prvostupňový súd odmietol zastaviť konanie vo veci, pretože podľa jeho názoru nemožno vylúčiť, že **ich v kombinácii s ich štruktúrnym prepojením porota posúdi ako chránené autorským právom** a dospeje k záveru, že je medzi dotknutými dielami „podstatná podobnosť“ (angl. „substantial similarity“),³⁷ ktorá je nevyhnutná pre porušenie autorských práv vyhotovením napodobeniny podľa amerického autorského práva.

c) Použitie autorskoprávne nechránenej časti diela

V ďalších dvoch spomenutých prípadoch české súdy boli toho názoru, že nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv dotknutých autorov, pretože išlo o slovné spojenia, ktoré sa bežne používajú, a tak neboli výsledkami tvorivej duševnej práce daných autorov. V prvom išlo o slovné spojenie „to je paráda“, kde reklama na výrobky značky VITANA použila na základe licenčnej zmluvy hudbu k piesni „Paráda“ od Karla Zicha, ale z jej pôvodného textu bol ponechaný a čiastočne upravený len text „to je parádní“, proti čomu namietal syn zosnulého textára piesne Michala Bukoviča. No súdy dospeli k záveru, že autor textu piesne nebol prvý, kto posudzované slovné spojenie použil, a že ide o bežné hovorové spojenie, a preto nedošlo k zásahu do práv autora pôvodného textu použitej piesne.³⁸

K obdobnému záveru dospel Najvyšší súd Českej republiky aj v súvislosti s prekladom divadelnej hry Oscara Wildea, pri ktorom autor jej českého prekladu Jiří Zdeněk Novák použil metódu funkčnej substitúcie, aby aspoň čiastočne zachoval slovnú hračku použitú v anglickom origináli hry. Slovná hračka spočíva v použití mena Filip pri jednej z postáv v kombinácii so slovným spojením „mít Filipa“. Keďže skoršie preklady tejto divadelnej hry používali iný prístup, jeden z nositeľov práv k českému prekladu sa domáhal autorskoprávnej ochrany použitia mena Filip a slovného spojenia „mít Filipa“ pri jej novom preklade.

31 Pozri napr. § 2 ods. 3 českého autorského zákona, ktorý zodpovedá ustanoveniu § 4 AZ.

32 Pozri napr. § 2 ods. 6 českého autorského zákona, ktorý zodpovedá ustanoveniu § 5 písm. a) AZ.

33 Pozri 30 Cdo 733/2016.

34 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) z 27.4.2011 (sp. zn. 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010).

35 Pozri 30 Cdo 733/2016.

36 Pozri 30 Cdo 60/2012.

37 Pozri uznesenie Okresného súdu Spojených štátov pre Centrálny okres Kalifornie z 9.12.2021 vo veci Hall proti Swift, 2021 U.S. Dist. LEXIS 245750, s. 13 („Court cannot presently determine that no reasonable juror could find substantial similarity of lyrical phrasing, word arrangement, or poetic structure between the two works.“).

38 Pozri 30 Cdo 360/2015 a 27 Cdo 160/2020.

Súd však poukázal na to, že slovné spojenie „mít Filipa“ je bežné v češtine, a je preto voľným prvkom.³⁹ Následne, pri preklade s použitím funkčnej substitúcie súd nevidel inú možnosť ako zachovať slovnú hračku použitú v origináli divadelnej hry, t. j. spájanie slovného spojenia „byť úprimný“ (angl. „being earnest“) s menom jednej z postáv, ktorým bolo Ernest a ktoré sa v angličtine vyslovuje veľmi podobne k slovu „earnest“.⁴⁰ Podľa názoru súdu tak bola tvorivá voľnosť prekladateľa veľmi limitovaná v tomto ohľade, a tak preklad názvu divadelnej hry a používanie dotknutého slovného spojenia v jej preklade nie je prvkom, ktorým sa prezentuje osobitá tvorivosť daného prekladateľa diela.

2 Skúsenosti z iných jurisdikcií

V súvislosti s prezentovanou českou judikatúrou možno poukázať na to, že obdobnými problémami sa zaoberali sudy aj v iných rozvinutých krajinách, či už ide o Francúzsko,⁴¹ Nemecko,⁴² Spojené kráľovstvo⁴³ alebo Spojené štáty americké.⁴⁴ S výnimkou Francúzska, kde nie je dost' ustálená judikatúra v tejto oblasti a často závisí od špecifických okolností jednotlivých prípadov,⁴⁵ v ostatných spomenutých jurisdikciách sudy väčšinou dospeli k záverom, že posudzované krátke literárne diela alebo ich časti neboli dostatočne tvorivé na to, aby sa v nich prejavila osobnosť ich autorov. Sudy tak často odmietajú poskytnúť autorskoprávnu ochranu veľmi krátkym a nie veľmi tvorivým literárnym výtvorom. Naopak, ak sa v nich použilo nejaké netradičné slovné spojenia, zvláštne štylistické zvraty alebo vedomé chyby, či už štylistické, alebo gramatické, je väčšia pravdepodobnosť, že sudy dospejú k záveru, že posudzované krátke literárne výtvory sú chránené autorským právom.

a) Názory prezentované v odbornej literatúre

V zahraničnej odbornej literatúre možno nájsť viacero argumentov proti poskytovaniu autorskoprávnej ochrany veľmi krátkym literárnym výtvorom. Jeden z nich, ktorý je často prezentovaný, poukazuje na to, že **náklady na vytvorenie krátkych literárnych výtvorov sú bežne minimálne** v porovnaní s napísaním románu, vytvorením a nahratím hudobnej skladby alebo natočením celovečerného filmu,

a tak poskytnutie autorskoprávnej ochrany nemusí byť vždy nevyhnutne potrebné na účely vytvorenia primeraných stimulov na ich tvorbu.⁴⁶

No každý, kto sa aspoň raz v živote snažil prísť s dobrým a účinným názvom, nadpisom alebo sloganom, dobre vie, že to nie je až tak ľahké. Keďže by mal taký literárny výtvor dostatočne vyjadrovať určitú myšlienku alebo informáciu, nie je to vždy jednoduché pri použití malého počtu slov. Zároveň by daný výtvor nemal byť príliš všedný alebo bežný. Priam naopak, mal by byť niečím zaujímavý a výnimočný, ale ľahko zapamätateľný.

Tu tiež treba vziať do úvahy skutočnosť, že veľkorysé poskytovanie autorskoprávnej ochrany krátkym a nie veľmi tvorivým literárnym výtvorom negatívne ovplyvní budúcu tvorbu autorských diel. **Došlo by k podstatnému zúženiu verejnej domény a prvkov nachádzajúcich sa v nej, ktoré by autori mohli voľne používať pri ich tvorbe nových diel.**⁴⁷ Tým by sa zásadne zúžili ich možnosti pri prijímaní tvorivých rozhodnutí a zvýšili nároky na ich tvorbu.

Zároveň, keďže by sa tým **zvýšil počet diel chránených autorským právom**, autori by museli stráviť viac času a investovať viac ich limitovaných materiálnych a finančných zdrojov na skúmanie, či použitím daných viet alebo slovných spojení by nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv tretích osôb.

Navyše, v prípade dlhších literárnych diel veľké množstvo nositeľov práv by mohlo byť dotknutých tvorbou takých diel, keďže obsahujú väčší počet viet a slovných spojení. Hoci autorské právo umožňuje udeliť súhlas na autorskoprávne použitie prostredníctvom licenčných zmlúv, **väčší počet dotknutých osôb často zvyšuje transakčné náklady a možnosť, že jedna alebo viacero osôb odmietne udeliť ich licenciú na dané použitie.**⁴⁸

Okrem toho, pri veľkom počte chránených diel nie je vždy reálne možné identifikovať a skontrolovať všetky dotknuté diela. Takže sa ľahko môže neskôr objaviť skoršie vytvorené dielo, ktoré môže byť dotknuté novým dielom, pri ktorého tvorbe bola táto skutočnosť prehliadnutá. To by viedlo k tomu, že **autori nových diel by museli tiež čeliť väčšiemu počtu súdnych konaní**, v ktorých by sa dotknutí nositelia práv domáhali právnej ochrany ich autorských práv. Príkladom môže byť už spomenutý americký prípad týkajúci sa populárnej piesne „Shake It Off“ a fráz „players gonna play“ a „haters gonna hate“. V súvislosti s použitím uvedených dvoch fráz sa viacerí autori

³⁹ Pozri 27 Cdo 2023/2019, § 35.

⁴⁰ *Ibidem*, § 37 a § 38.

⁴¹ Pozri napr. LUCAS, A., LUCAS-SCHLOETTER, A., BERNAULT, C. *Traité de la propriété littéraire et artistique*. Paríž: LexisNexis, 2017, 5. vyd., s. 87 – 89 a 132 – 135.

⁴² Pozri napr. SCHRICKER, G., LOEWENHEIM, U. (Eds.). *Urheberrecht. Kommentar*. Mníchov: C.H. Beck, 2020, 6. vyd., s. 104.

⁴³ Pozri napr. BENTLY, L., SHERMAN, B., GANGJEE, D., JOHNSON, P. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018, 5. vyd., s. 64 – 65.

⁴⁴ Pozri napr. NIMMER, M. B., NIMMER, D. *Nimmer on Copyright*. Newark, NJ: Matthew Bender & Company, Inc., 2021, rev. ed., § 2.16.

⁴⁵ Pozri napr. LUCAS, LUCAS-SCHLOETTER, BERNAULT. Dielo cit. v pozn. č. 41, s. 132 – 135.

⁴⁶ Pozri napr. LANDES, W. M., POSNER, R. A. *Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge, MA: Belknap Press, 2003, s. 89 (“Since the cost of thinking up a short phrase is normally small, copyright protection should not be necessary to create adequate incentives for its creation.”).

⁴⁷ Pozri napr. HUGHES, J. Size Matters (Or Should) in Copyright Law. In: *Fordham Law Review*, 2005, roč. LXXIV, s. 575, 614 – 616.

⁴⁸ Pozri napr. VAN HOUWELING, M. S. Author Autonomy and Atomism in Copyright Law. In: *Virginia Law Review*, 2010, roč. XCVI, s. 549.

domáhajú neoprávneného zásahu do ich autorských práv v súvislosti s textom danej piesne.⁴⁹

V konečnom dôsledku teda zvýšené náklady na tvorbu nových diel v podobe zúženia verejnej domény, identifikovania a skúmania väčšieho počtu dotknutých diel, dojednávania licencií s veľkým počtom nositeľov práv a znášania nákladov spojených s vyšším počtom súdnych konaní povedú **k zníženiu účinnosti stimulov údajne vytvorených rozšírením poskytovania autorskoprávnej ochrany.**

Ďalším protiargumentom je, že **čím kratší je literárny útvar, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ho môžu vytvoriť viaceré osoby nezávisle od seba.**⁵⁰ Z toho vyplýva už spomenutá požiadavka, že čím kratší je literárny útvar, tým musí byť viac tvorivejší a obsahovať niečo zvláštne a nevšedné, či už ide o netradičné slovné spojenia, alebo prirovnania, osobitné štylistické zvraty alebo vedomé chyby z pohľadu štylistiky alebo gramatiky.

So zvýšením možnosti nezávislého vytvorenia identického alebo veľmi podobného výtvoru tiež súvisí ďalší problém, ktorý sa týka domáhania sa právnej ochrany vo vzťahu k takým krátkym alebo minimalistickým výtvorom. Tým sa stáva **rozlíšenie medzi nezávislým vytvorením a vedomým kopírovaním alebo napodobňovaním v rámci súdneho konania zložitejším a nákladnejším.**⁵¹

b) Typy vyskytujúcich sa prípadov

Prípady, ktorými sa zaoberali sudy v zahraničí, sú dosť rôznorodé, či už išlo o novoutvorené slová, nadpisy, slogany, alebo úryvky z novinových článkov. Vzhľadom na rozsah tejto štúdie nasledujúca analýza sa sústreďí len na pár najdôležitejších aspektov, ktoré môžu byť informatívne aj pre interpretáciu slovenského autorského práva.

Osobitnú problematiku predstavujú novoutvorené slová (neologizmy), ktoré v mnohých prípadoch môžu byť celkom tvorivé, hoci je dosť otáznosť, či môže ísť o predmety autorských práv v takýchto prípadoch. Tu je tiež potrebné poukázať na to, že novoutvorené slová majú zároveň aj svoj

význam a zmysel, a preto akékoľvek obmedzovanie ich používania prostredníctvom autorského práva môže významne zasiahnuť do slobody prejavu tretích osôb, ktoré by boli limitované pri ich používaní a vyjadrovaní svojich názorov.

V Českej republike napríklad Zdeněk Svěrák zvažoval, že sa bude domáhať autorskoprávnej ochrany proti používaniu novoutvorenému výrazu „metelesku blesku“ z filmu „Marečku, podejte mi pero!“, ktorého scenára bol spoluautorom, politickým zoskupením Hlavu vzhůru. Nakoniec od tohto zámeru upustil, lebo bolo pochybné, či dané politické zoskupenie bude existovať dostatočne dlho na českej politickej scéne na to, aby mohli príslušné sudy dospieť ku konečnému a právoplatnému rozhodnutiu vo veci.⁵²

V zahraničí majú v súvislosti s novoutvorenými slovami vo väčšine prípadov sudy ten názor, že **samotné slová samy osebe nemôžu byť predmetom autorského práva,**⁵³ alebo **ak by aj mohli byť, nie sú dostatočne tvorivé na to, aby v nich bola prejavená osobnosť ich autorov.**⁵⁴ Napríklad, v Spojenom kráľovstve v súvislosti s posudzovaním autorskoprávnej ochrany novoutvoreného slova „Exxon“ anglický odvolací súd poukázal na to, že samotné slovo samo osebe nemôže byť dielom v oblasti literatúry, ale môže byť iba súčasťou nejakého literárneho diela, ktoré musí byť zamýšľané poskytnúť určitú informáciu, inštrukciu alebo potešenie v podobe literárneho pôžitku.⁵⁵ Keďže v danom prípade išlo o vytvorený názov spoločnosti, jediná informácia, ktorú posudzované slovo obsahovalo, bola, že ide o názov nejakej spoločnosti, a tak nešlo o dielo chránené autorským právom.

Ako už bolo spomenuté, aj Súdny dvor Európskej únie už vo svojej judikatúre poukázal na to, že samotné slová **„nepredstavujú samy osebe duševnú tvorbu autora, ktorý ich používa“**,⁵⁶ a **„nie sú teda prvkami, na ktoré sa vzťahuje [autorskoprávna] ochrana“**,⁵⁷ hoci v posudzovanom prípade nešlo o novoutvorené slová.

V súvislosti s nadpismi a sloganmi často sudy vyžadujú, že **kratšie výtvory musia obsahovať nejaké zvláštne prirovnanie alebo slovné spojenie, nezvyčajný štylistický zvrät alebo netradičnú vedomú chybu z pohľadu štylistiky alebo gramatiky.**⁵⁸ Preto možno v jednotlivých

49 Pozri napr. uznesenie Okresného súdu Spojených štátov pre Centrálny okres Kalifornie z 10.11.2015 vo veci Braham proti Sony/ATV Music Publ'g, 2015 U.S. Dist. LEXIS 155268 (týkajúce sa údajného neoprávneného zásahu do autorských práv k textu piesne „Haters Gone Hate“).

50 Pozri napr. LANDES, POSNER. Dielo cit. v pozn. č. 46, s. 89 (“the shorter the phrase, the likelier is independent duplication”).

51 *Ibidem* (“the shorter the phrase, the likelier is independent duplication; and it is difficult by the methods of litigation to distinguish between it and deliberate copying”).

52 Pozri napr. NOVINKY. Svěrák žalobu kvôli metelesku blesku nepodá, pretože Hlavu vzhůru hrozí zánik. In: *Novinky.cz* [online]. 22.11.2013. <https://www.novinky.cz/domaci/clanek/sverak-zalobu-kvuli-metelesku-blesku-nepoda-proti-hlavu-vzhuru-hrozi-zanik-210558> [cit. 10.1.2022].

53 Sudy v Holandsku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve dospeli k takémuto záveru; pozri napr. BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON. Dielo cit. v pozn. č. 43, s. 64 (prezentujúci situáciu v Spojenom kráľovstve). EECHOUD, M. v. a kol. ALAI 2011 – Dublin Congress. Questionnaire – Boundaries and Interfaces. In: *ALAI* [online]. 2011, s. 4 a 5 (prezentujúci situáciu v Holandsku). <https://www.alai.org/assets/files/dublin-2011/netherlands.pdf> [cit. 10.1.2022]. LUCAS, LUCAS-SCHLOETTER, BERNAULT. Dielo cit. v pozn. č. 41, s. 88 (prezentujúci situáciu v Rakúsku).

54 Sudy v Belgicku, Francúzsku a Holandsku; pozri napr. BENSAMOUN, A. a kol. Réponses françaises au questionnaire pour les journées d'étude de Dublin, 30 juin – 1er juillet 2011. In: *ALAI* [online]. 2011, s. 4 (prezentujúci situáciu vo Francúzsku). <https://www.alai.org/assets/files/dublin-2011/france.pdf> [cit. 10.1.2022]. EECHOUD a kol. Dielo cit. v pozn. č. 53, s. 4 a 5 (prezentujúci situáciu v Holandsku). LUCAS, LUCAS-SCHLOETTER, BERNAULT. Dielo cit. v pozn. č. 41, s. 88 (prezentujúci situáciu v Belgicku a Francúzsku).

55 Pozri rozsudok Odvolacieho súdu (Anglicko a Wales) z 12.6.1981 vo veci Exxon Corporation a i. proti Exxon Insurance Consultants International Ltd., [1982] Ch. 119, 143.

56 Pozri C-5/08, § 45.

57 *Ibidem*, § 46.

58 Pozri napr. BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON. Dielo cit. v pozn. č. 43, s. 64 a 65 (prezentujúce situáciu v Spojenom kráľovstve). LUCAS, LUCAS-SCHLOETTER, BERNAULT. Dielo cit. v pozn. č. 41, s. 132 – 135 (prezentujúce situáciu vo Francúzsku). SCHRICKER, LOEWENHEIM. Dielo cit. v pozn. č. 42, s. 104 (prezentujúci situáciu v Nemecku).

jurisdikciách najst' prípady, v ktorých posudzovaný krátky literárny útvar nespĺňal podmienky ustanovené pre predmety autorských práv,⁵⁹ ako aj prípady, v ktorých išlo o autorské diela a došlo k neoprávnenému porušeniu autorských práv dotknutých nositeľov práv.⁶⁰

V tejto súvislosti je nutné upozorniť na to, že pri sloganoch v niektorých jurisdikciách vznikajú otázky, či je im potrebné poskytovať autorskoprávnu ochranu, keďže ich účel použitia sa významne odlišuje od tradičných literárnych a iných umeleckých diel, ako sú články, romány, populárne piesne alebo filmy.⁶¹ Niektorí autori sú teda toho názoru, že z dôvodu ich použitia na reklamné účely nie je nevyhnutne potrebná autorskoprávna ochrana a iné spôsoby právnej ochrany, ako sú zmluvná úprava medzi reklamnou agentúrou a jej klientom na jednej strane a ochrana proti nekalej súťaži medzi sťažiteľmi používajúcimi dotknuté reklamné slogany na druhej strane, môžu byť dostatočné.

Vo vzťahu ku krátkym úryvkom z novinových správ sa často vynára otázka, či daný úryvok je dostatočne tvorivý na to, aby v ňom bola prejavovaná osobnosť jeho autora. Ako už bolo uvedené, Súdny dvor Európskej únie dospel k záveru, že úryvok s rozsahom 11 slov už môže obsahovať „prvok diela, ktorý sám osebe vyjadruje autorovu vlastnú duševnú tvorbu“,⁶² ale je na národných súdoch, aby túto skutočnosť preskúmali podľa okolností jednotlivých prípadov.

Tu len možno poznamenať, že európska smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu z roku 2019 zaviedla novú dvojročnú osobitnú ochranu tlačových publikácií pri online používaní, čím sa významne zjednodušila ochrana novinových správ proti ich doslovnému online používaniu.⁶³

3 Ďalšie súvisiace faktory

V uvedených prípadoch z Českej republiky vyvstalo viacero ďalších otázok, ktoré významne ovplyvnili rozhodovanie príslušných súdov. Týkali sa predovšetkým toho, akú úlohu by mal zohrávať znalecký posudok v rozhodovaní súdov a aké otázky môže zodpovedať, aký význam má popularita diela v autorskom práve, či zánik autorskoprávnej ochrany diela vplýva aj na ochranu jeho spracovania tretími osobami a do akej miery sa autor alebo iný nositeľ práv

môže brániť proti spájaniu jeho diela s politickými názormi, ktoré nemusí zastávať. Nasledujúca analýza sa preto zaoberá týmito problémami a tým, akú úlohu by mali zohrávať v rozhodovacej činnosti súdov.

a) Význam a použitie znaleckého posudku

V súvislosti s použitím znaleckých posudkov často vzniká otázka, do akej miery je sudca schopný rozhodnúť danú vec samostatne alebo je povinný vychádzať zo znaleckého posudku pri jej posudzovaní. Znalecké posudky významne ovplyvnili časť spomenutých súdnych rozhodnutí v Českej republike, hoci v niektorých prípadoch boli dokonca protichodné posudky viacerých súdnych znalcov.⁶⁴

Znalecké posudky sú dôležité, keď je treba zistiť skutočnosť, ktoré nemožno preukázať na základe iných dôkazov a sudcom chýbajú potrebné odborné znalosti. Problémom použitia znaleckých posudkov v uvedených prípadoch bolo, že často išlo viac o právne posúdenie veci ako o zistenie chýbajúcich skutkových informácií týkajúcich sa daného konania. Je rozdiel medzi určením rýchlosti, ktorou išlo auto v danom okamihu, a tým, či došlo k vyhotoveniu rozmnoženiny časti literárneho diela alebo k jej spracovaniu, keď ide o vety alebo slovné spojenia v rozsahu pár slov. V prvom prípade sa znalec zaoberá skúmaním faktov a používa svoju technickú expertízu, ktorou bežne sudcovia nedisponujú. V druhom však ide viac o právne hodnotenie prípadu, čo by malo byť úlohou sudcov, ktorí by mali mať odborné vedomosti a skúsenosti potrebné na také posudzovanie, a nie úlohou súdnych znalcov.

V prípade skúmania, či došlo k fyzickému kopírovaniu z jedného dokumentu do druhého na počítači alebo s použitím reprografického zariadenia, znalecký posudok by bol namieste. Tiež by to bolo v prípade posudzovania textov obsahujúcich gramatické, štylistické alebo iné chyby. Ale v spomenutých prípadoch išlo o krátke slovné spojenia, kde možnosť získania dodatočných relevantných faktických informácií, potrebných na posúdenie toho, či došlo k vyhotoveniu rozmnoženiny časti literárneho diela, alebo jej spracovaniu, bola minimálna.

Navyše, podľa spomenutej ustálenej judikatúry slovenských súdov⁶⁵ znalecké posudky môžu riešiť len faktické

59 Pozri napr. LUCAS, LUCAS-SCHLOETTER, BERNAULT. Dielo cit. v pozn. č. 41, s. 132 a 133 (prezentujúce francúzske prípady týkajúce sa nadpisov, ako sú napríklad „Vogue“, „Fashion télévision“, „La gagne“, „Éducation anglaise“, „Ces chers disparus“, a sloganov, ako sú „Le mariage n'est pas une loterie“, „Hommes grands – Hommes forts“, „Bureaux riches pour budgets rigoureux“). SCHRICKER, LOEWENHEIM. Dielo cit. v pozn. č. 42, s. 104 (prezentujúci nemecké prípady týkajúce sa sloganov, ako sú „Hier ist DEA – hier tanken Sie auf“, „Hamburg geht zu E“ a „JA... JACoBI“).

60 Pozri napr. LUCAS, LUCAS-SCHLOETTER, BERNAULT. Dielo cit. v pozn. č. 41, s. 132 a 133 (prezentujúce francúzske prípady týkajúce sa nadpisov, ako sú napríklad „Les liaisons dangereuses“, „Paris pas cher“, „Le chardon“, „Aujourd'hui Madame“ a „Le Monde de Sophie“, a sloganov, ako sú „L'avenir au présent“, „C'est si simple le confort“, „Faites plaisir à votre voiture“ a „Le jardin aromatique dans votre cuisine“). SCHRICKER, LOEWENHEIM. Dielo cit. v pozn. č. 42, s. 104 (prezentujúci nemecké prípady týkajúce sa sloganov, ako sú „Biigsam wie ein Frühlingfalter bin ich im Forma Büstenhalter“ a „Ein Himmelbett als Handgepäck“).

61 Pozri napr. RAMSEY, L. P. Intellectual Property Rights in Advertising. In: *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 2006, roč. XII, s. 189. SAHIN, O. Should Copyright Law Protect Advertising Slogans? In: *European Intellectual Property Review*, 2016, roč. XXXVIII, s. 172.

62 Pozri C-5/08, § 48.

63 Pozri článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130/92, 17.5.2019) a § 129a až § 129h AZ.

64 Pozri napr. 30 Cdo 60/2012.

65 Pozri 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010.

a nie právne otázky, t. j. posudok nemôže zodpovedať, či použitá časť literárneho diela spĺňa podmienky ustanovené pre predmety autorského práva, alebo či došlo k porušeniu autorských práv. Posudok môže riešiť obvyklosť daného slovného spojenia a pravdepodobnosť, že dve osoby nezávisle od seba dôjdu k vytvoreniu rovnakého slovného spojenia. **Ale je len na súde rozhodnúť, či dané časti literárnych diel spĺňajú podmienky pre chránené elementy a časti literárnych a iných diel a či došlo k ich autorskoprávnenému použitiu.**

b) Význam popularity diela v autorskom práve

Vo viacerých uvedených prípadoch dotknutí autori poukazovali na to, že išlo o použitie známych a populárnych diel, čo tiež do určitej miery ovplyvnilo aj samotné rozhodnutia českých súdov. No skutočnosti, že slogan alebo verš je slávny alebo populárny, t. j. „príznačný“ pre jeho autora, alebo že osobnosť alebo povest' autora bola negatívne ovplyvnená dotknutým konaním, môžu byť podstatné pri posudzovaní nekalosúťažných konaní,⁶⁶ ale nie pri porušovaní autorských práv, pokiaľ nejde o porušovanie výlučných osobnostných práv autora, napr. prostredníctvom hanlivého nakladania s jeho dielom.⁶⁷

Hoci všeobecná známosť autorského diela širokou verejnosťou nezohráva úlohu pri skúmaní, či ide o dielo, alebo jeho časť chránenú autorským právom, môže zohrávať určitú rolu v autorskom práve pri posudzovaní, či došlo k vyhotoveniu rozmnoženiny alebo napodobeniny diela, prípadne k jeho spracovaniu. Vychádza to z toho, že pri preukazovaní takéhoto autorskoprávneho použitia diela sú súdu málokedy prístupné priame dôkazy o tom, že k nemu aj v skutočnosti došlo.

Súdy tak musia vychádzať z toho, či daná strana mala prístup k dotknutému dielu a do akej miery sú si posudzované výtvyry podobné. **Ak je dielo známe alebo populárne na danom území, kde došlo k údajnému vyhotoveniu rozmnoženiny alebo napodobeniny diela alebo jeho časti, je pravdepodobné, že údajný porušovateľ autorských práv mal prístup k dotknutému dielu, t. j. musel o ňom vedieť, a preto sa znižuje pravdepodobnosť nezávislého vytvorenia rovnakého alebo obdobného diela.** Následne z miery podobnosti posudzovaných výtvorov možno vyvodíť, že je viac pravdepodobné, že došlo k vyhotoveniu napodobeniny diela ako k nezávislému vytvoreniu daného literárneho alebo iného umeleckého výtvoru.

c) Spracovanie voľného diela

Jeden zo spomenutých prípadov sa týkal prekladu nadpisu literárneho diela, ktoré už bolo vo verejnej doméne, t. j. voľným dielom.⁶⁸ Išlo o český preklad divadelnej hry, ktorej autorom bol Oscar Wilde.⁶⁹ Súd sa tak musel vysporiadať s viacerými otázkami súvisiacich so spracovaním voľného diela. Prvou bolo, či možno autorskoprávne chrániť preklad nadpisu diela, ktoré je vo verejnej doméne. Tu súd poukázal na to, že **pokiaľ samotný preklad nie je len netvorivými mechanickým prekladom pôvodného diela, ale spĺňa náležitosti kladené pre predmety autorského práva, je ho možné chrániť autorským právom, hoci pôvodné literárne dielo je už vo verejnej doméne.**⁷⁰ Tu je treba zdôrazniť, že autorskoprávna ochrana sa vzťahuje iba na tie tvorivé časti prekladu, ktoré vytvoril prekladateľ.

Viacero súdov na území Česka a Slovenska už riešilo v minulosti obdobné otázky, či už pri posudzovaní autorskoprávnej ochrany architektonických diel prvorepublikovými súdmi⁷¹, alebo reportážnych fotografií⁷² a novinových spravodajských článkov⁷³ slovenskými súdmi. V týchto prípadoch išlo o to, že posudzované diela do určitej miery záviseli od vonkajších faktorov nezávislých od ich autora, t. j. od veľkosti daného pozemku, jeho tvaru, polohy a historických udalostí. Súdy v nich však poukázali na to, že to nevyklučuje, aby takéto diela ovplyvnené vonkajšími faktormi a zobrazujúce alebo opisujúce určité historické skutočnosti a fakty neobsahovali aj prvky, ktoré vychádzajú z autorovej tvorivosti a estetického cítenia.

Obdobne to pri preklade voľného diela nevyklučuje skutočnosť, že prekladateľ použije svoju tvorivosť a cit na vytvorenie prekladu, v ktorom je vyjadrená jeho osobnosť. Pri prekladoch je často možné použiť rôzne slová alebo slovné spojenia tak, aby preklad nebol len mechanickým doslovným prekladom, ale pôsobil dojmom, že nejde len o doslovný preklad, ale znie prirodzene pre čitateľa v danom jazyku. Je bežné, že sa môžeme stretnúť s viacerými prekladmi jednotlivých diel, kde možno nájsť drobné, ale aj zásadnejšie rozdiely v použitej terminológii a slovných spojeniach.

d) Autorské diela a ich spájanie s politickými názormi

Ako už bolo spomenuté v jednom z prezentovaných českých prípadov, dotknutý autor namietal spájanie jeho diela s určitou politickou stranou a jej politickými názormi. Bežne sa počas volebných kampaní a mítingov používajú

66 Pozri napr. § 47 a § 48 ObZ.

67 Pozri napr. § 18 ods. 2 písm. c) AZ.

68 Pozri § 28 českého autorského zákona, ktorému zodpovedá ustanovenie § 9 AZ.

69 Pozri 27 Cdo 2023/2019.

70 *Ibidem*, § 36.

71 Pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Československej republiky z 24.9.1936 (sp. zn. Zm I 660/36) (publikované ako č. 5686/1936 Zb. rozh. tr.).

72 Pozri napr. II. ÚS 647/2014.

73 Pozri napr. uznesenie ÚS SR z 28.11.2017 (sp. zn. III. ÚS 651/2016).

populárne piesne a slogany, čo prináša pnutia a spory s dotknutými autormi, ktorí môžu namietat' takéto spájanie. Napríklad v Spojených štátoch amerických viacerí umelci namietali, aby prezidentský kandidát Trump používal ich hudbu počas jeho volebnej kampane a mítingov.⁷⁴ V Českej republike išlo o spomenutý prípad sloganu „A co děti? Mají si kde hrát?“ v kampani Strany zelených alebo námietky Zdeňka Svěráka proti používaniu výrazu „metelesku blesku“ z filmu „Marečku, podejte mi pero!“ politickým zoskupením Hlavu vzhůru.

Tu si treba uvedomiť, že nie všetky krátke literárne diela alebo časti diel sú chránené autorským právom, lebo nemusia vždy spĺňať podmienky ustanovené pre predmety autorského práva. Autorské právo tiež neobmedzuje akékoľvek použitie autorských diel alebo ich častí, ale iba tie použitia, ktoré sú výslovne upravené autorským právom.⁷⁵ Pri niektorých použitíach, napr. hraní hudby na verejných mítingoch, diela môžu byť použité na základe hromadných licenčných zmlúv.⁷⁶ Navyše, autorské právo upravuje obmedzenia a výnimky z autorského práva, ktoré umožňujú tretím osobám v určitých prípadoch použiť autorské diela alebo ich časti, či už odplatne, alebo bezodplatne, aj bez získanie súhlasu od ich autorov alebo iných nositeľov práv.⁷⁷ Môže ísť okrem iného o citáciu,⁷⁸ karikatúru, paródiu a pastiš daného diela alebo jeho časti.⁷⁹

Záver

Na záver len možno poukázať na to, že nie každá časť alebo element autorského diela sú automaticky chránené autorským právom. Ak by právo poskytovalo autorskoprávnu ochranu jednotlivým slovám alebo veľmi krátkym slovným spojeniam, mohlo by dôjsť k obmedzeniu slobody slova a prejavu, lebo by verejnosť bola obmedzená v používaní daných slov a slovných spojení.

Ďalším významným faktorom je, že pre autorské právo nie je podstatné, či dielo je populárne, alebo všeobecne známe na preukázanie, či jeho časť spĺňa podmienky ustanovené pre predmety autorského práva. Táto skutočnosť však môže zohrať určitú úlohu pri preukazovaní, že druhá strana mala prístup k danému dielu, a tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že posudzovaný výtvor môže byť jeho rozmnoženinou alebo napodobeninou, obzvlášť keď sú si oba výtvory podstatne podobné.

Literatúra

- BENSAMOUN, A. a kol. Réponses françaises au questionnaire pour les journées d'étude de Dublin, 30 juin – 1er juillet 2011. In: *ALAI* [online]. 2011. <https://www.alai.org/assets/files/dublin-2011/france.pdf> [cit. 10.1.2022].
- BENTLY, L., SHERMAN, B., GANGJEE, D., JOHNSON, P. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018, 5. vyd., 1 382 s.
- ČTK. Bauhaus musí Svěrákovi zaplatit 200 tisíc za slogan „upeč třeba zed“. In: *Novinky.cz* [online]. 15.5.2012. <https://www.novinky.cz/krimi/clanek/bauhaus-musi-sverakovi-zaplatit-200-tisic-za-slogan-upec-treba-zed-154582> [cit. 10.1.2022].
- EECHOUD, M. v. a kol. ALAI 2011 – Dublin Congress. Questionnaire – Boundaries and Interfaces. In: *ALAI* [online]. 2011. <https://www.alai.org/assets/files/dublin-2011/netherlands.pdf> [cit. 10.1.2022].
- GOLDSTEIN, P., HUGENHOLTZ, P. B. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2019, 4. vyd., 430 s.
- KOLMAN, P. „A co děti? Mají si kde hrát?“ Kde jsou hranice autorského práva. In: *Reflex* [online]. 11.4.2019. <https://www.reflex.cz/clanek/komentare/94418/a-co-deti-maji-si-kde-hrat-kde-jsou-hranice-autorskeho-prava.html> [cit. 10.1.2022].
- LANDES, W. M., POSNER, R. A. *Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge, MA: Belknap Press, 2003, 448 s.
- SCHRICKER, G., LOEWENHEIM, U. (Eds.). *Urheberrecht. Kommentar*. Mnichov: C.H. Beck, 2020, 6. vyd., 3 343 s.
- LUCAS, A., LUCAS-SCHLOETTER, A., BERNAULT, C. *Traité de la propriété littéraire et artistique*. Paris: LexisNexis, 2017, 5. vyd., 1 756 s.
- NIMMER, M. B., NIMMER, D. *Nimmer on Copyright*. Newark, NJ: Matthew Bender & Company, Inc., 2021, rev. ed.

⁷⁴ Pozri napr. SOLENDER, A. All the Artists Who Have Told Trump to Stop Using Their Songs at His Rallies. In: *Forbes* [online]. 28.6.2020. <https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/06/28/all-the-artists-who-have-told-trump-to-stop-using-their-songs-at-his-rallies/?sh=4d2c9ca674b8> [cit. 10.1.2022].

⁷⁵ Pozri napr. § 17 až § 30 AZ.

⁷⁶ Pozri napr. § 78 AZ.

⁷⁷ Pozri napr. § 34 až § 57 AZ.

⁷⁸ Pozri napr. § 37 AZ.

⁷⁹ Pozri napr. § 38 AZ.

NOVINKY. Svěrák žalobu kvůli metelesku blesku nepodá, protože Hlavu vzhůru hrozí zánik. In: *Novinky.cz* [online]. 22.11.2013. <https://www.novinky.cz/domaci/clanek/sverak-zalobu-kvuli-metelesku-blesku-nepoda-protoze-hlavu-vzhuru-hrozi-zanik-210558> [cit. 10.1.2022].

RAMSEY, L. P. Intellectual Property Rights in Advertising. In: *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 2006, roč. XII, s. 189.

SAHIN, O. Should Copyright Law Protect Advertising Slogans? In: *European Intellectual Property Review*, 2016, roč. XXXVIII, s. 172.

SOLENDER, A. All The Artists Who Have Told Trump to Stop Using Their Songs at His Rallies. In: *Forbes* [online]. 28.6.2020. <https://www.forbes.com/sites/andrew-solender/2020/06/28/all-the-artists-who-have-told-trump-to-stop-using-their-songs-at-his-rallies/?sh=4d2c9ca674b8> [cit. 10.1.2022].

ŠTALMACH KUŠNÍROVÁ, M. Je to paráda. Vitana vyhrala spor o frázu zo známej piesne. In: *SME* [online]. 25.9.2018. <https://ekonomika.sme.sk/c/20922425/je-to-parada-vitana-vyhrala-spor-o-frazu-zo-znanej-piesne.html> [cit. 10.1.2022].

VAN HOUWELING, M. S. Author Autonomy and Atomism in Copyright Law. In: *Virginia Law Review*, 2010, roč. XCVI, s. 549.

Súdne rozhodnutia

Rozhodnutie NS ČSR z 24.9.1936 (sp. zn. Zm I 660/36) (publikované ako č. 5686/1936 Zb. rozh. tr.) (ČSR)

Rozsudok štvrtej komory SDEÚ zo 16.7.2009 vo veci Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening (C-5/08), Zbierka judikatúry 2009 I-06569 (EÚ)

Rozsudok NS ČR z 30.4.2007 (sp. zn. 30 Cdo 739/2007) (ČR)

Rozsudok NS ČR z 24.6.2015 (sp. zn. 30 Cdo 360/2015) (ČR)

Rozsudok NS ČR z 24.3.2021 (sp. zn. 27 Cdo 2023/2019) (ČR)

Uznesenie NS ČR z 29.3.2012 (sp. zn. 30 Cdo 60/2012) (ČR)

Uznesenie NS ČR z 31.8.2016 (sp. zn. 30 Cdo 733/2016) (ČR)

Uznesenie NS ČR z 18.5.2021 (sp. zn. 27 Cdo 160/2020) (ČR)

Uznesenie NS SR z 27.4.2011 (sp. zn. 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010) (SR)

Rozsudok Odvolacieho súdu (Anglicko a Wales) z 12.6.1981 vo veci Exxon Corporation a i. proti Exxon Insurance Consultants International Ltd., [1982] Ch. 119 (VB)

Uznesenie Okresného súdu Spojených štátov pre Centrálny okres Kalifornie z 10.11.2015 vo veci Braham proti Sony/ATV Music Publ'g, 2015 U.S. Dist. LEXIS 155268 (USA)

Uznesenie Okresného súdu Spojených štátov pre Centrálny okres Kalifornie z 9.12.2021 vo veci Hall proti Swift, 2021 U.S. Dist. LEXIS 245750 (USA)

Uznesenie ÚS SR z 30.9.2014 (sp. zn. II. ÚS 647/2014) (SR)

Uznesenie ÚS SR z 28.11.2017 (sp. zn. III. ÚS 651/2016) (SR)

Právne predpisy

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie MZV SR č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie)

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláška MZV ČSSR č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky MZV ČSSR č. 81/1985 Zb.)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130/92, 17.5.2019) (EÚ)

Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (SR)

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (SR)

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ČR)

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov (SR)

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (SR)

Všeobecne známe známky v rozhodovacej praxi v rámci EÚ

Well-known Trademarks in Decision-making Practice within the EU

Soňa SURMOVÁ¹

ABSTRAKT

V predložennom článku autorka poskytuje v krátkosti exkurz rozhodovacou praxou súdov a orgánov EÚ vo vzťahu ku kolízii všeobecne známych znáмок a neskoršie prihlasovaných ochranných znáмок. Venuje sa analýze všeobecne známych znáмок, ich reputácii, ako aj požiadavkám, ktoré rozhodujú, či neskoršia ochranná známka zasahuje do všeobecne známych znáмок, ktoré vo všeobecnosti požívajú širšiu ochranu. Čitateľom a odbornej praxi poskytuje aj priestor na zamyslenie v súlade so súčasnou praxou EUIPO, v zmysle ktorej ochrana všeobecne známych znáмок nie je večná a ani neobmedzená.

ABSTRACT

In the article at your disposal, the author briefly provides an insight into decision-making practice within the EU regarding conflicts of well-known marks and later applied for trademarks. The author focuses on the analysis of well-known marks, their reputation and most common infringements thereof. As long as well-known trademarks enjoy a so called „broader“ protection, the author gives the readers also the space for thinking about the issues related to them in accordance with the recent practice of the EUIPO, which states that the protection of well-known marks is neither eternal, nor unlimited.

Kľúčové slová

ochranné známky, všeobecne známe známky

Key words

trademarks, well-known marks

Úvod

... A znamená Armani v očiach módnych nadšencov,

B zas znamená Bacardi na dovolenkovej párty,

C je pre Coke ako nápoj, ktorý „nás“ spája,

D je pre Dior ako módnou ikonou...

... a obdobne môžeme prejsť všetky písmená abecedy, pričom pod každým (resp. takmer každým) písmenom abecedy by nám napadla ochranná známka, ktorá má výnimočnú reputáciu, výnimočné meno a môže byť označená za všeobecne známu známku.

Čo rozumieme pod pojmom všeobecne známe známky, čo znamená reputácia, či môže byť známosť/sláva ochrannej známky obmedzená a čo ich existencia znamená pre majiteľa „bežnej ochrannej známky“, si rozoberieme v nasledujúcom článku.

¹ JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (UniWien) – advokátka a blogerka, zakladateľka blogu ochransiznacku.sk sa vo svojej praxi orientuje na právo duševného vlastníctva s dôrazom na právo ochranných znáмок a súvisiacu ochranu doménových mien a ďalších označení (logo, obchodné meno a pod.). Uvedenú problematiku študovala na Juridicum Universität Wien (2013) a získané znalosti pretavila aj do tvorby blogu ochransiznacku.sk, ktorý má za cieľ zrozumiteľne a ľudským prístupom priblížiť širšej verejnosti zloženej predovšetkým z malých a stredných podnikateľov problematiku ochrany značky a jej registráciu v systéme ochranných znáмок. Samostatnej advokácii v uvedenej oblasti sa venuje od roku 2016. Vo svojej praxi rieši častokrát kolízie ochranných znáмок navzájom, ako aj ochranných znáмок a doménových mien.
e-mail: sona.surmova@gmail.com

1 Reputácia ochrannej známky, well-known „trademarks“ a „famous“ trademarks

Pojem reputácia (niekedy aj pod názvom dobré meno), hoci bežne používaný v jazyku právnikov (aj v podobe pojmu ochrannej známky s dobrým menom v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, zákona č. 506/2009 Z. z. v platnom a účinnom znení²), známkových zástupcov, resp. marketérov, nemá svoju ustálenú právnu definíciu v medzinárodných zmluvách, akými sú TRIPS (WIPO) alebo Parížska dohoda. Vo vzťahu k ochranným známkam môžeme pojem reputácia vymedziť voľne ako následok skutočností, že:

- a) spotrebiteľia vedia, že ochranná známka je používaná,
- b) priama či nepriama konkurencia majiteľa ochrannej známky vie o tom, že ochranná známka je používaná,
 - a
- c) spotrebiteľia vnímajú určitú hodnotu ochrannej známky, ktorá ovplyvňuje ich spotrebiteľské správanie v tom smere, či nákup tovarov a služieb pochádzajúcich od majiteľa ochrannej známky zopakujú alebo sa mu (v tom horšom prípade) radšej vyhnú.

Reputácia môže byť aj získaná alebo stratená, prípadne prevzatá od jedného druhu tovarov na ďalšie. Na základe uvedeného je zrejmé, že ochranná známka nemôže nadobudnúť reputáciu bez toho, aby bola používaná. A preto ochrana poskytnutá právnymi nástrojmi z oblasti práva ochranných známk nemôže byť poskytnutá tým ochranným známkam, ktoré nie sú používané, a teda ani nemali ako v praxi získať reputácia, a to jednak v priaznivom alebo nepriaznivom slova zmysle.

Reputácia ochrannej známky sa môže „rozpínať“ do viacerých smerov. Môže byť tzv. „hlboká“ vo význame, že prechádza konkrétnym úsekom trhu/konkrétnou oblasťou tovarov a služieb a ovplyvňuje veľké množstvo spotrebiteľov – napr. každý konzument žuvačiek už počul o ochrannej známke WRIGLEYS alebo každý držiteľ vodičského oprávnenia (aj nedržiteľ) už počul o značke motorových vozidiel FORD, hoci doteraz motorové vozidlo uvedenej značky ešte nevlastnil; alebo reputácia môže byť „široká“ vo význame, že nezasahuje len konkrétnu oblasť tovarov a služieb, ale pokrýva množstvo segmentov – napr. ochranné známky ako MARKS & SPENCER alebo DISNEY nie sú viazané vyslovene na konkrétny produkt svojou celosvetovou reputáciou. Uvedené smery tzv. „rozpínivosti“ reputácie ochrannej známky následne definujú aj rozsah ochrany týchto všeobecne známych známk vo vzťahu k identickým alebo zameniteľným tovarom a službám. Ako príklad môžeme

uviesť spomínanú ochrannú známku WRIGLEYS, ktorá je známa pre žuvačky, a preto spotrebiteľia, čo môžeme generalizovať aj na verejnosť vo všeobecnosti, by si nevytvárali link (a teda spojenie) s výrobcom uvedených žuvačiek WRIGLEYS v prípade, žeby uvideli použitie uvedenej slovej ochrannej známky napr. na vzoroch na šitie alebo na chirurgických pomôckach, príp. na záhradnom nábytku. Na druhej strane použitie ochrannej známky MARKS & SPENCER vzhľadom na jej pokrytie širokej vrstvy produktov bude s vysokou pravdepodobnosťou vytvárať spojenie s majiteľom ochrannej známky MARKS & SPENCER s akýmkoľvek produktom, pri ktorom môže spotrebiteľ rozumne očakávať, že ho nájde v sieti obchodných domov MARKS & SPENCER.³

Súdny dvor Európskej únie definoval reputáciu v širšom slova zmysle v prelomovom prípade General Motors vs. Yplon⁴, v ktorom šlo o použitie ochrannej známky Chevy (skratka od Chevrolet) na čistiace a leštiace produkty. Vzhľadom na skutočnosť, že reputácia ochrannej známky musí byť preukázaná na účely ochrany ochrannej známky, Súdny dvor EÚ zvolil cestu definície ochrany, ktorú reputácia poskytuje. V súlade s uvedeným v odseku 31 citovaného rozhodnutia uviedol:

*„... aby sa ochrana plynúca zo všeobecne známej známky mohla vzťahovať aj na nie zameniteľné tovary a služby, musí byť zapísaná ochranná známka **známa značnej časti verejnosti**, ktorej sa týkajú výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje. Na území Beneluxu stačí, aby bola zapísaná ochranná známka známa značnej časti dotknutej verejnosti na podstatnej časti tohto územia, pričom táto časť môže pozostávať z časti jednej z krajín tvoriacich toto územie...“*

Uvedené súdne rozhodnutie odlišilo reputáciu od slávy, s ktorou je často reputácia všeobecne známych známk zamieňaná. Napríklad ochranná známka Coca-Cola odvíja svoju reputáciu už z faktu, že je slávna; ale na druhej strane existujú mnohé známky s reputáciou, ktoré uvedenú slávu neproklamujú. Ako príklad môžeme uviesť ochranné známky EUTHYMOL pre oblasť zubných pást alebo KNOCKANDO pre sladovú whisky. Známky citované v príklade, hoci nie slávne v štýle Coca-Cola známky, požívajú reputáciu v značnej časti verejnosti na trhoch, kde sú používané. Súdny dvor EÚ preto v citovanom rozhodnutí nedefinoval, ako veľká má byť uvedená značná časť verejnosti, v ktorej ochranná známka požíva reputáciu. Značná časť verejnosti môže znamenať veľká časť verejnosti, ale výkladom môžeme dospieť aj k významu „verejnosť majúca význam“, a preto Súdny dvor EÚ ani vo svojich neskorších rozhodnutiach nestanovil presné percento, ktoré bude znamenať, že značná časť verejnosti bola dosiahnutá, t. j. uvedené

2 V zmysle ust. § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom a účinnom znení „označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.“

3 PHILLIPS, J. 2003. *Trademark Law. A practical anatomy.* s 370.

4 Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci General Motors Corporation vs. Yplon SA zo 14. septembra 1999, Case C-375/97.

(značnú časť verejnosti) je potrebné posudzovať jednotlivo, individuálne od prípadu k prípadu.⁵

Reputácia ochrannej známky nefunguje v tzv. vákuu a samozrejme má spojenie so zoznamom tovarov a služieb, ktorých sa týka a nemôže byť a priori rozširovaná aj na ďalšie nezameniteľné tovary a služby, hoci sa tak časom môže stať – príkladom je značka MERCEDES, ktorá má reputáciu predovšetkým v oblasti motorových vozidiel, ale nie absolútne v oblasti kúskov oblečenia – poukazujeme na prípad použitia ochrannej známky MERC v súvislosti s oblečením v prípade Daimlerchrysler AG vs. Alavi⁶, kde súd nepovažoval použitie značky MERC na tričkách za porušenie ochrannej známky MERCEDES, ktorá je registrovaná aj pre určité časti oblečenia. Výsledky prieskumu na strane verejnosti vykázali spojenie skratky MERC predovšetkým s motorovými vozidlami a už menej s ošatením. Ďalším príkladom je ochranná známka SEPHORA, ktorá zase požíva reputáciu v oblasti maloobchodného predaja parfumov a kozmetiky, ale nie v „oblasti hodnotenia obchodov s produktmi krásy“.⁷

Článok 6bis Parížskej dohody⁸ a článok 16 ods. 2⁹ a ods. 3¹⁰ medzinárodnej zmluvy TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) poskytujú všeobecné štandardy na ochranu tzv. všeobecne známych známok. Všeobecne známe známky v zmysle ustanovenia čl. 6bis Parížskej dohody boli a sú predovšetkým známky na území daného štátu neregistrované, ktorým bolo nutné poskytnúť účinnú ochranu proti ich zneužívaniu. Zjednodušene povedané ide o nahradenie absencie registrácie ako formálneho predpokladu ochrany inou rovnocennou požiadavkou, ktorou je v danom prípade práve všeobecná známosť. Všeobecne známou známku teda môže byť aj také označenie, ktoré nie je zapísané ako ochranná známka v žiadnej krajine. Dôležitou zásadou platiacou na ochranu všeobecne známych známok je, že podľa platnej právnej úpravy je všeobecne známa známka vždy chránená primárne pre tie tovary alebo služby, pre ktoré sa stala všeobecne známou.¹¹

Napriek uvedenému, ani jedna z uvedených medzinárodných zmlúv nedáva priamy návod na to, ktoré ochranné

známky máme považovať za všeobecne známe známky. Všeobecne známe známky, t. j. „well-known marks“, resp. vo francúzštine „marques notoires“ môžeme charakterizovať na základe Spojeného odporúčania ohľadne všeobecne známych známok z roku 1999, ktoré vydala Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) (Joint Recommendation on the Protection of Well-Known Marks).¹² Uvedený návod obsahuje nasledujúce faktory, ktoré je potrebné zväžiť, aby sme ochrannej známke priznali ochranu všeobecne známej známky:

1. stupeň reputácie v zmysle právnych predpisov a judikatúry EÚ, t. j. stupeň znalosti alebo rozpoznania ochrannej známky v príslušnej oblasti relevantnou verejnosťou;
2. trvanie, rozsah a zemepisnú oblasť používania ochrannej známky;
3. trvanie, rozsah a zemepisnú oblasť reklamy danej známky;
4. trvanie a zemepisnú oblasť akýchkoľvek registrácií, prípadne prihlášok ochranných známok do tej miery, do akej odrážajú používanie alebo reputáciu ochrannej známky;
5. záznam úspešného vymáhania práv z danej známky a
6. hodnotu spojenú so známku.

Je potrebné podotknúť, že citované medzinárodné zmluvy poznajú pojem všeobecne známe známky, t. j. well-known marks, ale nepoznajú pojem tzv. slávnej známky, t. j. famous mark, ktorý je zase pojmom používaným v Spojených štátoch amerických, kde právna úprava rozlišuje medzi dosť známymi, všeobecne známymi a slávnymi ochrannými značkami (merely known, well-known and famous marks). Je evidentné, že zmieňovaná Coca-Cola spadá medzi slávne ochranné známky, ale na druhej strane platí všeobecná premisa, že ak niektorá známka je slávna v očiach jej majiteľa, nemusí ešte byť slávnou z pohľadu práva. Zjednodušene povedané rozdiel medzi slávnymi a všeobecne známymi značkami je v rozsahu ich ochrany. Zatiaľ čo všeobecne známe známky požívajú ochranu väčšinou do zameniteľných tried tovarov a služieb, slávne známky

5 Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Lloyd Shuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Handel BV z 22. júna 1999, Case V-342/97 a rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach Windsurfing Chiemsee z 4. mája 1999, C-108/97 a 109/97.

6 The High Court of Justice, Chancery Division: Daimlerchrysler AG vs. Alavi [2000] EWHC Ch 37 (18th December, 2000) z 18. decembra 2000.

7 OHIM (teraz EUIPO) námietkové oddelenie vo veci Inter Service Srl's application: opposition of Sephora SA, Case 278/2000, 23 February 2003.

8 Článok 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 znie: *Krajiny Únie sa zaväzujú z úradnej moci, ak to umožňujú ich právne predpisy, alebo na žiadosť zainteresovanej strany, odmietnuť alebo zrušiť registráciu a zakázať používanie ochrannej známky, ktorá predstavuje reprodukciu, napodobeninu alebo preklad, ktorý by mohol spôsobiť zámenu ochrannej známky, ktorú príslušný orgán krajiny registrácie alebo použitia považuje v tejto krajine za všeobecne známu známku ako známku osoby oprávnenej využívať výhody tohto dohovoru a používanú na identický alebo podobný tovar. Tieto ustanovenia sa použijú aj vtedy, ak podstatná časť ochrannej známky predstavuje rozmnoženinu akejkoľvek známej ochrannej známky alebo napodobeninu, ktorá s ňou môže spôsobiť zámenu.*

9 Článok 16 ods. 2 TRIPS: *Článok 6bis Parížskeho dohovoru (1967) sa uplatňuje mutatis mutandis aj na služby. Pri určovaní, či je ochranná známka všeobecne známa, členské štáty vezmú do úvahy známosť ochrannej známky v príslušnom sektore verejnosti vrátane známosti v dotknutom členskom štáte, ktorá bola získaná v dôsledku propagácie ochrannej známky.*

10 Článok 16 ods. 3 TRIPS: *Článok 6bis Parížskeho dohovoru (1967) sa použije primerane na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, za predpokladu, že používanie tejto ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám by znamenalo spojenie medzi týmito výrobkami alebo službami a majiteľom zapísanej ochrannej známky a za predpokladu, že záujmy vlastníka zapísanej ochrannej známky budú takýmto používaním pravdepodobne poškodené.*

11 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky, s. 41.

12 WIPO, Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks (1999).

požívajú širšiu ochranu aj do nepríbuzných tried tovarov a služieb. Uvedené konštatovanie však už podľa súčasnej judikatúry neplatí absolútne, pretože judikatúra v mnohých prípadoch priznáva ochranu aj do nezameniteľných tried tovarov a služieb „len“ všeobecne známym známkam.

Lanham Act¹³ ako federálna právna úprava platná v Spojených štátoch amerických (len na porovnanie) definuje slávne známky ako známky, pri ktorých súd skúma najmä:

1. stupeň ich vlastnej alebo získanej rozlišovacej spôsobilosti;
2. trvanie a rozsah používania známky v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je používaná;
3. trvanie a rozsah reklamy a publicity predmetnej známky;
4. zemepisný rozsah trhu, v rámci ktorého je známka používaná;
5. tzv. obchodné kanály pre tovary a služby, v rámci ktorých známka existuje (tzv. the channels of trade);
6. stupeň reputácie na predmetnom trhu, resp. channels of trade jednak majiteľa známky, ako aj narušiteľa, voči ktorému smeruje ochrana z titulu slávnej ochrannej známky;
7. povahu a rozsah použitia rovnakých alebo zameniteľných známk tretími osobami.¹⁴

Na základe uvedeného možno všeobecne konštatovať, že známka, ktorá má silnú a intenzívnu reklamu, nadobudne reputáciu a možno aj slávu oveľa skôr ako známky bez uvedenej reklamy.

Napríklad britský súd konštatoval, že VIAGRA sa stala všeobecne známou známku len počas pár mesiacov od spustenia jej reklamnej kampane. Samozrejme rolu zohrá aj skutočnosť, či je reklama šírená v husto zaľudnených oblastiach, resp. online alebo len na miestnych bilbordoch, prípadne či je známka reklamovaná už v spojení s dovtedy slávnou známku, akou je napr. KELLOGG'S alebo MCDONALD'S.¹⁵

2 Poškodenie dobrého mena (ďalej v texte aj reputácie) – nebezpečenstvo ujmy (risk of injury), neoprávnená výhoda (unfair advantage)

Čím je ochranná známka známejšia a má lepšiu reputáciu (v slovenských právnych predpisoch používaný výraz aj dobré meno), tým skôr existuje riziko, že by majitelia iných ochranných známk mohli získavať neoprávnené výhody z jej reputácie, resp. slávy. Preto všeobecne známe známky a slávne známky požívajú vyšší stupeň ochrany, ako už bolo uvedené. Čo je však potrebné považovať **za získanie neoprávnenej výhody** vo vzťahu k známosti, resp. sláve ochrannej známky?

Pozrieme sa v histórii na jedno staršie rozhodnutie nemeckého súdneho dvora Bundesgerichtshof, ktorý vydal významný rozsudok ešte pred harmonizáciou známkového práva na úrovni EÚ a ktorý v mnohom ovplyvnil vnímanie ochranných známk a myslenie verejnosti. Ide o súdny prípad *DIMPLE*¹⁶, v ktorom súd prvýkrát vysvetlil koncept neoprávnenej výhody známej aj pod anglickým výrazom **unfair advantage**. Skutočnosť **získania neoprávnenej výhody** „*znamená taký spôsob nekalej súťaže, pri ktorom sa spájajú kvalita a vlastnosti tovarov a služieb jedného (menej známeho) súťažiteľa s tými od prestížneho konkurenta, a to za účelom zneužitia/využitia dobrej povesti tovarov a služieb pochádzajúcich od prestížneho konkurenta na podporu predaja tovarov a služieb iného menej známeho súťažiteľa.*“

Citovaný názor bol neskôr potvrdený aj britskými súdmi, ako aj stanoviskom generálneho advokáta v prípade *Adidas vs. Fitnessworld* (rozsudok SD EÚ C-408/01).

Na účely stanovenia, či cez nekalosúťažné konanie došlo k získaniu neoprávnenej výhody založenej na reputácii ochrannej známky iného súťažiteľa, je potrebné prejsť dvoj krokovým testom – **v prvom kroku** sa posudzuje, či tretia osoba získala vôbec výhodu, a ak ju získala, nastupuje **druhý krok** spočívajúci v zistení, či táto výhoda bola neoprávnená. Nie každá súvislosť so známou ochrannou známku môže znamenať pre tretiu osobu výhodu. To môže byť spôsobené povahou tovarov a služieb, pre ktoré je ochranná známka používaná – napríklad ochranná známka ANUSOL známa pre liečivá proti hemoroidom nedáva pri jej použití žiadnu výhodu výrobcovi oblečenia alebo producentovi sladkostí. Uvedené, a teda neprepožičiavanie výhod plynúcich z reputácie známej ochrannej známky, môže nastať aj z dôvodu geografickej vzdialenosti, v ktorých sa ochranné známky používajú, prípadne kultúrnou vzdialenosťou ich použitia (odlišná cieľová skupina).

Navyše nie každá získaná výhoda je hneď neoprávnenou výhodou, ako bolo zakotvené už v staršom nemeckom prípade (ešte pred harmonizáciou známkového práva v EÚ), keď došlo k použitiu slovnej ochrannej známky CAMEL pre cestovnú agentúru poskytujúcu zájazdy do Turecka. Bundesgerichtshof v citovanom prípade nevidel získanie neoprávnenej výhody na základe reputácie všeobecne známej známky CAMEL pre cigarety, a to z dôvodu, že cestovná agentúra argumentovala aj tým, že táva evokuje exotiku a krajiny pri mori, čím cestovná agentúra na základe konceptuálneho významu svojej ochrannej známky obhájila právny základ jej použitia.¹⁷

Druhou skutkovou podstatou konania poškodzujúceho všeobecne známe známky, ktorá môže nastať okrem získania neoprávnenej výhody, je **použitie poškodzujúce rozlišovacieho spôsobilosť všeobecne známej známky**. Podľa nášho názoru a z pohľadu logického výkladu je vhodné

13 Lanham Act, s. 43 (15USC, s. 1125).

14 PHILLIPS, J. 2003. *Trademark Law. A practical anatomy*. s. 398.

15 PHILLIPS, J. 2003. *Trademark Law. A practical anatomy*. s. 399.

16 Bundesgerichtshof: DIMPLE (1985) 17 GRUR 529.

17 Bundesgerichtshof: Camel Tours (1988) 19 IIC 695).

súhlasí s názorom jedného z bývalých prezidentov INTA¹⁸ Frederickom Mostertom, podľa ktorého „je evidentné, že čím viac je ochranná známka používaná na čo najširšom množstve tovarov, tým viac táto všeobecne známa známka stráca rozlišovaciu spôsobilosť v očiach spotrebiteľov pre konkrétny sektor tovarov a služieb, pre ktoré získala svoju celosvetovú reputáciu.“¹⁹ Príkladom je ochranná známka TIFFANY, ktorá by pri hromadnom použití pre oblečenie, čokolády, filmy (nemysliac tým práve známy film Raňajky u Tiffanyho, ktorý slúžil aj ako reklama pre TIFFANY), reštaurácie a mnohé ďalšie stratila rozlišovaciu spôsobilosť práve pre klenoty a produkciu šperkov.

Okrem ochranných znáмок, ktoré môžu poškodzovať rozlišovaciu spôsobilosť všeobecne známych znáмок, právna teória pozná aj **ochranné známky poškodzujúce ich reputáciu** (tretia skutková podstata). K definovaniu uvedeného konania bol v UK vytvorený zoznam siedmich bodov, ktoré pri ich splnení spôsobujú poškodenie reputácie, t. j. povesti všeobecne známej známky (prípád AUDI-MED, Audio Medical Devices Ltd. vs. AUDI IN ETMR 1010). Je potrebné zväziť nasledujúce faktory:

1. podobnosť posudzovaných ochranných znáмок – vyššia podobnosť je medzi ochrannou známkou AUDI pre načúvacie zariadenia a AUDI ochrannou známkou pre výrobu motorových vozidiel ako v prípade AUDI-MED vs. AUDI;
2. rozlišovacia spôsobilosť jednotlivých posudzovaných ochranných znáмок;
3. rozsah reputácie/povesti skoršej ochrannej známky (či je vo vzťahu ku konkrétnemu segmentu, a teda „hlboká“ alebo sa vzťahuje na viacero druhov tovarov a služieb a je tzv. „široká“);
4. rozsah tovarov a služieb, ktoré pokrýva skoršia všeobecne známa známka;
5. výnimočné postavenie ochrannej známky na trhu;
6. skutočnosť, či budú tovary a služby majiteľov ochranných znáмок predávané na rovnakých miestach a aj
7. skutočnosť, či skoršia všeobecne známa známka bude mať zníženú rozlišovaciu spôsobilosť po spustení neskoršej ochrannej známky na trhu.²⁰

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu (získanie neoprávnenej výhody, poškodenie rozlišovacej spôsobilosti alebo poškodenie dobrého mena (reputácie)) stačí na uplatnenie článku 10 ods. 2 písm. c) smernice EP a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (prepracované znenie), ktorá je nástupcom viacerých pred ňou platných a účinných smerníc, ako aj prelomovej smernice 89/104 EHS, ktorej článok 5 je najčastejšie

citovaným právnym základom pre rozhodnutia týkajúce sa všeobecne známych znáмок; ako aj priamo uplatniteľného článku 8 ods. 5 nariadenia o ochrannej známke EÚ 2017/1001 zo 14. júna 2017 (ďalej aj EUTMR)²¹. Z uvedeného vyplýva, že prospech získaný treťou osobou z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky sa môže ukázať ako neoprávnený, aj keď použitie zhodného alebo podobného označenia nespôsobuje ujmu ani rozlišovacej spôsobilosti, ani dobrému menu ochrannej známky, alebo všeobecnejšie jej majiteľovi.

Po analýze uvedených skutkových podstát je zrejmé, že všeobecne známe známky požívajú vždy vyšší stupeň ochrany. Uvedené je zrejmé vo vzťahu k odlišným triedam tovarov a služieb, ako sú tie, pre ktoré je všeobecne známa známka registrovaná. Na základe predloženej analýzy sa však núka otázka, či v prípade, ak máme vedľa seba dve ochranné známky registrované pre identické tovary a služby alebo pre zameniteľné tovary a služby a jedna z nich je všeobecne známou známkou, sme povinní skúmať aj pravdepodobnosť zámery (pozn. autora: likelihood of confusion) oboch predmetných znáмок alebo či všeobecne známa známka požíva automaticky zvýšenú úroveň právnej ochrany a pravdepodobnosť zámery nie je predpokladom na konštatovanie zásahu do práv k ochrannej známke. Táto myšlienková mapa nás privádza k prelomovému a známemu prípadu pred Súdnym dvorom EÚ L'Oréal SA vs. BEL-LURE NV, na ktorý sa bližšie pozrieme v ďalšej časti článku.

3 Ďalšia judikatúra EÚ L'Oréal – asociácia v očiach spotrebiteľa

Spor vo veci samej v prípade pred Súdnym dvorom EÚ vo veci L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malika Investments Ltd a Starion International Ltd. (ďalej aj L'Oréal vs. Bellure) – Vec C-487/07 sa týkal výroby imitácií značkových parfumov L'Oréal (Lancôme a pod.), ktoré boli uvádzané na trh v Spojenom kráľovstve výrobcom Bellure. Imitácie boli odlišné flakónmi a dizajnom, výrobcovia však v reklame uvádzali porovnanie, ako konkrétne imitácie voňajú (vonia ako Lancôme Treasure a pod.) a že ide o kópie vôní od Lancôme, resp. L'Oréal. Vnútroštátny súd sa pri posudzovaní prípadu zamýšľal nielen nad porovnávacou reklamou (čo by mohlo byť predmetom ďalšieho samostatného článku), ale aj nad pojmom neoprávnený prospech, ktorý mali mať výrobcovia imitácií značkových parfumov z dobrého mena všeobecne známej známky L'Oréal.

18 INTA = International Trademark Association.

19 Federick Mostert, Famous and Well-Known Marks (1997), s. 58.

20 PHILLIPS, J. 2003. Trademark Law. A practical anatomy. s. 383.

21 Článok ods. 5 EUTMR: Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Národný súd sa (okrem iných otázok) obrátil s nasledujúcimi otázkami týkajúcimi sa získania neoprávnenej výhody na Súdny dvor EÚ:

- Aký je význam výrazu „neoprávnene získaný prospech“ a najmä získava obchodník neoprávnený prospech z dobrého mena všeobecne známej ochrannej známky, ak na porovnávacom zozname porovnáva svoj tovar s tovarom (štýlom „vonia ako...“), na ktorý sa vzťahuje všeobecne známa ochranná známka?
- Ak obchodník používa označenie, ktoré je podobné zapísanej ochrannej známke s dobrým menom a toto označenie nie je podobné ochrannej známke natoľko, aby došlo k zámene, takým spôsobom, že:
 - a) základná funkcia zapísanej ochrannej známky spočívajúca v poskytovaní záruky pôvodu nie je znížená alebo ohrozená;
 - b) zapísaná ochranná známka alebo jej dobré meno nie je poškodené alebo narušené, ani nič podobné nehrozí;
 - c) predaj tovarov majiteľa všeobecne známej ochrannej známky nie je znížený;
 - d) majiteľ všeobecne známej ochrannej známky neprihádza o žiadny prospech z reklamy, udržiavania alebo šírenia ochrannej známky;
 - e) ale obchodník získava výhodu z používania svojho označenia z dôvodu jeho podobnosti so zapísanou všeobecne známou ochrannou známkou;

dá sa konštatovať, že získava tento obchodník neoprávnený prospech z dobrého mena všeobecne známej známky?

Britský súd sa v podstate Súdneho dvora EÚ pýtal, či sa majú práva zo všeobecne známych ochranných znáмок vykladať tak, že tretia osoba, ktorá použije označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom, automaticky neoprávnene získava prospech z ochrannej známky, v tom zmysle, že hoci jej toto použitie poskytuje výhodu pri uvádzaní jej tovarov alebo služieb na trh, ale pri takom použití absentuje pravdepodobnosť zámene v očiach verejnosti (verejnosť je už priamo upozornená, že tovary nepochádzajú od značky L'Oréal, ale že ide o ich imitácie) a zároveň absentuje aj spôsobenie ujmy či nebezpečenstvo ujmy všeobecne známej ochrannej známke, resp. jej majiteľovi.

Súdny dvor EÚ potvrdil, že smernice EÚ (dnes aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie – EUTMR) zavádzajú pre všeobecne známe ochranné známky „širšiu“ ochranu oproti bežným ochranným známkam. Zopakoval aj tri skutkové podstaty, ktoré sme už uvádzali, a to, že špecifickou podmienkou na uplatnenie ochrany všeobecne známych ochranných znáмок je použitie označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke, ktoré buď neoprávnene získava, alebo získalo prospech z rozlišovacej spôsobilosti všeobecne známej ochrannej

známky, alebo z jej reputácie alebo tejto všeobecne známej ochrannej známke spôsobuje alebo spôsobovalo ujmu.

Ak dôjde k týmto zásahom do práv z ochrannej známky, sú následkom určitého stupňa podobnosti medzi všeobecne známou ochrannou známkou a označením, ktoré čerpá alebo čerpalo neoprávnený prospech. Základnú myšlienku predmetného súdneho rozhodnutia predstavuje záver Súdneho dvora EÚ, v zmysle ktorého **určitý stupeň podobnosti je taká podobnosť, na základe ktorej si príslušná skupina verejnosti priblíži skúmané označenie a všeobecne známu ochrannú známku. Jednoducho povedané dôjde k vytvoreniu určitej súvislosti, t. j. asociácie medzi všeobecne známou ochrannou známkou a označením používaným treťou osobou.**

Na základe uvedeného existencia neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo reputácie všeobecne známej známky nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámene ani existenciou nebezpečenstva ujmy. **Prospech vyplývajúci z použitia podobného označenia treťou osobou je získaný neoprávnene, keď sa týmto použitím pokúša tretia osoba využiť všeobecne známu známku, aby ťažila z jej prítlačivosti, povesti, prestíže a využíva tieto vlastnosti bez akejkoľvek finančnej náhrady za obchodné úsilie vyvíjané majiteľom všeobecne známej známky na vytvorenie a udržanie obrazu tejto všeobecne známej známky, resp. ochrannej známky s dobrým menom.**

4 Je ochrana všeobecne známych znáмок neobmedzená?

Na základe definovania ochrany, ktorá patrí všeobecne známym známkam, je možné nadobudnúť dojem, že tieto ochranné známky požívajú tak širokú ochranu, že môžu napadnúť akéhokoľvek malého prihlasovateľa ochrannej známky, ktorý by sa aj iba pri „pohľade z diaľky“ priblížil vzhľadu všeobecne známej známky. Samozrejme táto kategória ochranných znáмок požíva „širšiu“ ochranu, tá však, ako aj ich sláva, nie je neobmedzená. Dobré meno, reputácia všeobecne známych znáмок nie je večná a ani konštantná, môže byť obmedzená rozličnými faktormi a v rozličných smeroch – a to jednak v čase, priestore, v kultúrnych a spoločenských podmienkach, ako aj cieľovými skupinami spotrebiteľov – ich profesnou orientáciou, resp. základňou a pod.²²

Ako už bolo uvedené v zopár rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ, všeobecne známe známky ako napríklad PRADA nebudú požívať im vlastnú, tzv. „širšiu“ ochranu aj v triedach tovarov a služieb, pre ktoré nie sú zapísané v prípade, ak nevznikne v očiach verejnosti spojenie (link) medzi skúmanými tovarmi a službami a touto slávnou známkou²³. Jednoducho povedané, ak nevznikne uvedené spojenie, nevzniká ani nebezpečenstvo ujmy všeobecne známej známke (risk of injury – článok 8 (5) EUTMR).

²² PHILLIPS, J. 2003. *Trademark Law. A practical anatomy*. s. 399.

²³ Rozsudok Všeobecného súdu vo veci PRADA v EUIPO z 5. júna 2018, T-111/16.

V súvislosti s hranicami „širšej“ ochrany všeobecne známych známok by sme radi poukázali na nedávne rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO (Second Board of Appeal) vo veci námietky zo strany HUGO BOSS.²⁴

V auguste 2017 bola na EUIPO podaná prihláška ochrannej známky „BOSS SHOT“, a to pre tovary v triede 30 (ochucovadlá) a triede 34 (elektronické cigarety) Niceského triedenia. Proti prihláške ochrannej známky „BOSS SHOT“ bola podaná námietka zo strany majiteľa ochrannej známky HUGO BOSS na základe článku 8 ods. 5 nariadenia EUTMR. Námietka HUGO BOSS bola odôvodnená získaním dostatočnej reputácie v rámci Európskej únie. Oddelenie námietok EUIPO však v apríli 2019 uvedenú námietku odmietlo s odôvodnením, že tovary a služby, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky „BOSS SHOT“, sú natoľko rozdielne od tovarov a služieb, pre ktoré je ochranná známka HUGO BOSS registrovaná (triedy 14 – šperky, hodinky a 25 – oblečenie, doplnky), že bolo nepravdepodobné, aby použitie slovného prvku „BOSS“ v spojení s príchutiami do jedla a s elektronickými cigaretami vyvolalo spojitosť so všeobecne známou známkou HUGO BOSS v očiach spotrebiteľa. HUGO BOSS sa odvolal, čo malo za následok vznik zaujímavého prípadu.

V rámci odôvodnenia odvolania HUGO BOSS uviedol, že popri podobnosti ochranných známok je dôležité zobrať do úvahy aj tú skutočnosť, že je úplne bežnou praxou nájsť v predajniach so šperkami aj predaj elektronických cigariet. Zároveň slovný prvok „BOSS“ požíva takú reputáciu v rámci EÚ, že prihlasovateľ ochrannej známky „BOSS SHOT“ by získal neoprávnenú výhodu zo všeobecne známej známky HUGO BOSS alebo by poškodil jej dobré meno. Použitie známky „BOSS SHOT“ by vytvorilo spojenie v očiach spotrebiteľa so všeobecne známou známkou HUGO BOSS vzhľadom na podobnosť tovarov – nie z pohľadu tried tovarov a služieb, ale z pohľadu prekrytia životných štýlov cieľových skupín vyhľadávajúcich uvedené produkty.

Prihlasovateľ „BOSS SHOT“ argumentoval odlišnosťou tovarov a služieb, ako aj tým, že nejde ani o doplnkové tovary, a ani nie sú priamymi konkurentmi. Spotrebiteľ vyhľadávajúci elektronické cigarety si nevytvorí spojenie s výrobcom oblečenia a šperkov na základe článku 8 ods. 5 EUTMR.

V zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie „na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 predmetného článku sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú

tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.“

Druhý odvolací senát EUIPO skúmal splnenie troch požiadaviek plynúcich z uvedeného článku nariadenia:

1. označenia musia byť identické alebo podobné;
2. ochranná známka namietateľa musí mať reputáciu (dobré meno), ktorá bola nadobudnutá pred podaním prihlášky neskoršej ochrannej známky;
3. nebezpečenstvo ujmy – a to buď v podobe čerpania neoprávnenej výhody (neoprávneného prospechu) z rozlišovacej spôsobilosti, alebo reputácie, prípadne by im bolo na ujmu.

Na základe analýzy predloženého prípadu druhý odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že čo sa týka oslovenej časti verejnosti, tá predstavuje dobre informovaných spotrebiteľov, ktorí venujú zvýšenú pozornosť značkám pre tabakové výrobky (T-34/04, Turkish Power)²⁵ oproti verejnosti, ktorá je širšia, ak ide o predaj značkového oblečenie. Ochranné známky „BOSS SHOT“ a „HUGO BOSS“ boli posúdené ako všeobecne podobné, a to po vizuálnej, zvukovej ako aj konceptuálnej stránke. HUGO BOSS však dokázal preukázať reputáciu získanú v značnej časti verejnosti pre tovary iba v rámci triedy 25 – dôkazy ako účtovné doklady, marketingové prospekty, prieskumy trhu a verejnej mienky dokázali vysoký stupeň reputácie pre tovary v triede 25, a to na území Nemecka, ako aj v EÚ. Na základe predložených dôkazov však druhý odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že tovary prihlasovateľa majú odlišnú povahu, účel použitia, spôsoby použitia, pôvod, ako aj distribučné kanály (C-408/01 Adidas²⁶ a C-252/07 Intel²⁷). Odvolací senát EUIPO považoval elektronické cigarety za tak odlišný tovar, že pri ich nákupe by si verejnosť ani nevytvorila asociáciu s predošlou ochrannou známkou HUGO BOSS. Uvedené platí omnoho výraznejšie aj vo vzťahu k dochucovadlám jedla (trieda 30). Vzhľadom na skutočnosť, že tu neexistuje asociácia, a teda spojenie so všeobecne známou známkou v očiach spotrebiteľa, absentuje základný predpoklad na uplatnenie práv zo všeobecne známej známky následkom nebezpečenstva ujmy.

Analýzované rozhodnutie ozrejnilo uplatňovanie viacerých kritérií plynúcich doteraz predovšetkým z judikatúry Súdneho dvora EÚ pri uplatňovaní práv na právnom základe článku 8 ods. 5 EUTMR.

²⁴ Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu – Second Board of Appeal EUIPO zo 4. mája 2020 vo veci HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG vs. Boss Shot Ltd, R 1221/2019-2.

²⁵ Rozsudok Všeobecného súdu vo veci Plus Warenhandels-gesellschaft mbH v OHIM (EUIPO – ochranná známka Turkish Power) z 22. júna 2005, T-34/04.

²⁶ Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Adidas-Salomon AG und Adidas Benelux BV gegen Fitnessworld Trading Ltd. z 23. októbra 2003, C-408/01.

²⁷ Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd. z 27. novembra 2008, C-252/07.

5. Záver – je možné riskovať zápis ochrannej známky zameniteľnej so všeobecne známou známkou?

Odpoveď na otázku, či odporučiť prihlasovateľovi pokus o zápis ochrannej známky, ktorá v sebe obsahuje slovný alebo iný prvok zo všeobecne známej známky, je dosť prekérna.

Na základe prípadov analyzovaných v tomto článku je potrebné zvážiť rozdielnosť tovarov a služieb, pre ktoré bude nové označenia používané, od tých, pre ktoré požíva ochranu všeobecne známa známka. Následne v závislosti od všeobecne známej známky je potrebné skúmať, či jej reputácia zasahuje väčšie geografické územie, väčšie množstvo spotrebiteľov, ako aj to, či by priemerne informovaný spotrebiteľ mohol rozumne očakávať, že majiteľ všeobecne známej známky uvedie na trh aj také tovary a služby, ktoré chce zameniteľnou značkou chrániť prihlasovateľ. V prípade, ak odpovede na uvedené požiadavky budú v súlade s analyzovanou praxou v rámci EÚ, je tu určité percento úspechu aj pri registrácii novej ochrannej známky, ktorá by bola mierne podobná s notoricky známou známkou.

Na druhej strane pri celosvetovo slávnych ochranných známkach so silnou reklamou – akou je napríklad Coca-Cola – však takýto pokus bude mať podľa nášho názoru iba malé percento úspešnosti, oveľa vyššia pravdepodobnosť zápisu je pri známkach, ktoré sú všeobecne známe pre určitý úzko profilovaný luxusný tovar, ako napr. HUGO BOSS. Uvedené však neplatí absolútne z dôvodu, že majitelia niektorých pôvodne úzko profilovaných ochranných známk ako Mercedes či Ferrari v súčasnosti rozširujú portfólio svojich produktov a uvedené všeobecne známe známky sa používajú už nielen v spojení s motorovými vozidlami, ale aj na oblečenie, perá, hodinky a mnohé ďalšie. Každopádne, pri kontakte so všeobecne známou známkou a čo i len hroziacou námietkou zo strany jej majiteľa v námietkovom konaní je možné odporučiť venovať danej situácii zvýšenú pozornosť a mať na pamäti riziká ich „širšej“ ochrany.

Literatúra:

MOSTERT, F. 1997. Famous and Well-Known Marks. Bloomsbury Professional. 1997. 699 s. ISBN 978-0406997340.

PHILLIPS, J. 2003. Trademark Law. A practical anatomy. New York: Oxford University Press. 2003. 742 s. ISBN 978-0-19-926826-9.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (EUTMR).

WIPO, Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks (1999).

Marks & Clerk: United Kingdom: Protecting and enforcing renowned trademarks in non-registration jurisdictions In World Trademark Review. November 2016.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Metodika konania – ochranné známky. 72 s. Dostupné online: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/-pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20-%20Ochrane%20znamky.pdf?d=200521

Zákon o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom a účinnom znení.

Rozhodnutia súdov EÚ a Súdneho dvora EÚ:

Bundesgerichtshof: DIMPLE (1985) 17 GRUR 529.

Bundesgerichtshof: Camel Tours (1988) 19 IIC 695).

OHIM (teraz EUIPO) námietkové oddelenie vo veci Inter Service Srl's application: opposition of Sephora SA z 23. februára 2003, Case 278/2000.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu – Second Board of Appeal EUIPO zo 4. mája 2020 vo veci HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG vs. Boss Shot Ltd, R 1221/2019-2.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci General Motors Corporation vs. Yplon SA zo 14. septembra 1999, Case C-375/97.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Lloyd Shuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Handel BV z 22. júna 1999, Case V-342/97.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach Windsurfing Chiemsee zo 4. mája 1999, C-108/97 a 109/97.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci L'Oréal SA, L'Oréal parfims et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investmensts Ltd a Starion International Ltd. (ďalej aj L'Oréal vs. Bellure) z 18. júna 2009, C-487/07.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Adidas-Salomon AG und Adidas Benelux BV gegen Fitnessworld Trading Ltd. z 23. októbra 2003, C-408/01.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd. z 27. novembra 2008, C-252/07.

The High Court of Justice, Chancery Division: Daimlerchrysler AG vs. Alavi [2000] EWHC Ch 37 (18th December, 2000) z 18. decembra 2000.

Rozsudok Všeobecného súdu vo veci PRADA v EUIPO z 5. júna 2018, T-111/16.

Rozsudok Všeobecného súdu vo veci Plus Warenhandels-gesellschaft mbH v OHIM (EUIPO – ochranná známka Turkish Power) z 22. júna 2005, T-34/04.

K niektorým aspektom presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

On some Aspects of Customs Enforcement of Intellectual Property Rights

Peter ROHÁČEK¹

ABSTRAKT

Autor v článku analyzuje niektoré aspekty týkajúce sa európskej a vnútroštátnej úpravy presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, predovšetkým právnu úpravu a prax colných orgánov pri uplatňovaní procesných lehôt pri zaistení tovaru alebo pri pozastavení jeho prepustenia. Autor ďalej uvádza niekoľko poznámok k materiálnym požiadavkám na rozhodnutie o zaistení tovaru alebo o pozastavení jeho prepustenia a k výpočtu nákladov na skladovanie tovaru, o ktorých má vedomosť, že v právnej praxi spôsobujú interpretačné problémy.

ABSTRACT

In the article, the author analyses some aspects related to the European and national legislation of the customs enforcement of intellectual property rights, in particular, the regulation and legal practice in application of procedural time limits applicable after the detention of the goods or suspension of the release. The author also provides for a couple of remarks to the substantive requirements for the decision on detention or suspension of the release and to the calculation of costs of storage of such goods, which in legal practice causes interpretation problems.

Kľúčové slová

Deklarant, držiteľ tovaru; držiteľ rozhodnutia; lehota; legitímny obchod; právo duševného vlastníctva; pozastavenie prepustenia; skladné; tovar; zaistenie.

Key words

Declarant; holder of the goods; holder of the decision; time limit; legitimate trade; intellectual property right; suspension of the release; storage costs; detention.

Pozorujúc neustály tlak na odstraňovanie administratívnych prekážok legitímneho obchodu je zrejmé, že orgány presadzujúce práva duševného vlastníctva sú v neľahkej pozícii. Na jednej strane sa na ne kladie požiadavka na rýchlosť konania a plynulosť prepravy tovaru, na strane druhej stojí nemenej kategorická požiadavka na bezpečnosť vnútorného trhu a zdravie obyvateľstva a v neposlednom rade aj požiadavka na ochranu legitímnych záujmov

držiteľov práv duševného vlastníctva.

Snahu európskeho normotvorcu nájsť kompromis medzi oboma požiadavkami reflektuje nariadenie 608/2013² a jeho vykonávacieho nariadenie³, zatiaľ čo v slovenskom právnom prostredí je to zákon č. 486/2013 Z. z.⁴ a jeho vykonávacia vyhláška⁵. Národná legislatíva je v časti vzťahujúcej sa na tovar pod colným dohľadom len nadstavbou

1 JUDr. Peter Roháček pôsobí ako expert pre medzinárodnú organizáciu ICMPD so špecifikáciou na colné právo, e-mail: rohacek.peter@gmail.com

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013, s. 15 – 34).

3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (konsolidované znenie) (Ú. v. ES L 341, 18. 12. 2013, s. 10 – 31).

4 Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

5 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 490/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení neskorších predpisov.

európskej úpravy. V časti týkajúcej sa opatrení na domácom trhu (vnútornom trhu v Slovenskej republike)⁶ možno hovoriť o analógii s európskou legislatívou, ako to explicitne uvádza aj dôvodová správa k zákonu.⁷

V nasledujúcom texte sa zameriame na uplatňovanie oprávnenia na zaistenie vecí a s ním súvisiacej lehoty podľa zákona o finančnej správe⁸ pred vydaním rozhodnutia o samotnom zaistení tovaru alebo o pozastavení jeho prepustenia podľa predpisov upravujúcich procesné postupy pri presadzovaní práv duševného vlastníctva. Držiteľia tovaru a deklaranti sa v súčasnosti pri aplikácii predpisov o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi stretávajú s využívaním oprávnenia na zaistenie vecí podľa zákona o finančnej správe colnými orgánmi spôsobom, ktorý autor nepovažuje za správny. V článku autor uvádza argumenty na podporu svojho názoru.

V ďalších častiach uvedieme niekoľko poznámok k materiálnym požiadavkám na rozhodnutie o zaistení tovaru alebo o pozastavení jeho prepustenia a k výpočtu nákladov na skladovanie tovaru, o ktorých máme vedomosť, že v právnej praxi spôsobujú interpretačné problémy.

1 K uplatňovaniu lehôt colnými orgánmi pri presadzovaní práv duševného vlastníctva

Nariadenie 608/2013 stanovuje colným orgánom na oznámenie rozhodnutia o zaistení alebo o pozastavení prepustenia **lehotu do jedného pracovného dňa od tohto zaistenia, resp. pozastavenia prepustenia**.⁹ Na nariadenie v podmienkach Slovenskej republiky priamo nadväzuje vnútroštátna úprava, ktorá uvedenému oznámeniu dáva podobu rozhodnutia.¹⁰ Pokiaľ teda ide o tovar podliehajúci

colnému dohľadu, colný úrad nemá žiadny manévrovací priestor a pri vydaní rozhodnutia adresovaného deklarantovi alebo držiteľovi tovaru je viazaný lehotou jedného pracovného dňa.¹¹

Zároveň, ako sme uviedli v texte, procesný postup pre domáci trh zakotvený v druhej časti zákona č. 486/2013 Z. z.¹² je analógiou s príslušnými ustanoveniami nariadenia č. 608/2013.¹³ Hoci to z legislatívy explicitne nevyplýva, rozumne možno predpokladať, že zákonodarca mal záujem aj na dodržaní lehoty jedného pracovného dňa od zaistenia tovaru.

Normotvorca Únie a v nadväznosti na to analogicky aj zákonodarca v Slovenskej republike ustanovili krátke procesné lehoty spojené so zaistením tovaru (alebo pozastavením jeho prepustenia) a následným vyjadrením držiteľa tovaru (alebo deklaranta) a držiteľa rozhodnutia z toho dôvodu, aby sa prípadným neopodstatneným zásahom colného orgánu **legitímny obchod obmedzoval len v absolútne nevyhnutnej miere**. Napriek tomu však máme na základe našich skúseností z praxe informácie, že pred uplatnením procesných lehôt podľa predpisov upravujúcich presadzovanie práv duševného vlastníctva colné orgány v Slovenskej republike využívajú aj **oprávnenie na zaistenie vecí podľa § 44 zákona o finančnej správe**¹⁴. V právnej praxi sme sa stretli aj s prípadom, kedy bolo rozhodnutie o zaistení tovaru vydané **až na osemnásť kalendárny deň** od faktického zaistenia tovaru v priestoroch jeho držiteľa.

Vydanie rozhodnutia je významným procesným úkonom colného orgánu, na ktorý sa viaže začiatok plynutia ďalších lehôt zakotvených v § 7 ods. 2 zákona č. 486/2013 Z. z. (domáci trh) a čl. 23 ods. 1 písm. c) (tovar podliehajúci colnému dohľadu), počas ktorých sú držiteľ tovaru, resp.

6 Porovnaj § 2 písm. d) zákona č. 486/2013 Z. z.:

„Domácim trhom je trh v Slovenskej republike, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý nie je tovarom pod colným dohľadom.“

7 V osobitnej časti dôvodovej správy k § 7 zákona č. 486/2013 Z. z. upravujúceho procesný postup pri zaistení tovaru po vydaní rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedené, že „v § 7 sa upravuje postup colného úradu pri zaistení tovaru, pri ktorom má podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva po vydaní rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. V záujme harmonizácie procesných postupov colných orgánov sa analogicky preberá postup podľa nariadenia č. 608/2013.“

8 Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9 Podľa čl. 17 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 608/2013 „colné orgány deklarantovi alebo držiteľovi tovaru oznámia pozastavenie prepustenia tovaru alebo zaistenie tovaru do jedného pracovného dňa od tohto pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia.“

10 Porovnaj 15 ods. 1 zákona č. 486/2013 Z. z., podľa ktorého, „o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru podľa osobitného predpisu colný úrad vydá písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve deklaranta alebo držiteľa tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. V poučení colný úrad uvedie informácie podľa osobitného predpisu a poučí deklaranta alebo držiteľa tovaru o právnych následkoch podľa § 17 ods. 1 a 2.“

11 Pozn.: pri doručení tohto rozhodnutia sa navyše uplatňuje fikcia doručenia podľa § 39 ods. 5 zákona č. 486/2013 Z. z.:

„Ak colné orgány rozhodnutie podľa § 15 ods. 1 alebo oznámenie podľa § 15 ods. 4 alebo ods. 6 doručujú prostredníctvom poštového podniku, za deň doručenia tohto rozhodnutia alebo oznámenia adresátovi sa považuje deň nasledujúci po odovzdaní tohto rozhodnutia alebo oznámenia na poštovú prepravu.“

12 Pozri § 3 až 11 zákona č. 486/2013 Z. z.

13 Porovnaj osobitnú časť dôvodovej správy k § 7 zákona č. 486/2013 Z. z.

14 § 44 ods. 1 písm. c) zákona o finančnej správe znie:

„Ak je dôvodné podozrenie, že tovar alebo vec súvisia s porušením colných predpisov, daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov²¹, podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený ich zaistiť na vykonanie potrebných úkonov; zaistenie môže trvať najviac 60 kalendárnych dní.“

deklarant, ako aj držiteľ rozhodnutia¹⁵ oprávnení podniknúť kroky na ochranu svojich práv.¹⁶

Uplatnením § 44 ods. 1 zákona o finančnej správe pred vydaním rozhodnutia o zaistení tovaru, resp. pozastavení prepustenia podľa nášho názoru dochádza k **neodôvodnenému predĺženiu** celkovej lehoty jedného pracovného dňa od zaistenia¹⁷ a následne desiatich (resp. troch)¹⁸ pracovných dní na podanie vyjadrenia (t. j. spolu 11, resp. 4 pracovné dni) **o ďalších, potenciálne až 60 kalendárnych dní**,¹⁹ pričom toto predĺženie lehoty nemá oporu v právnych predpisoch.

Nesprávnosť tohto postupu ilustrujeme prostredníctvom *argumentum ad absurdum* na príklade s tovarom podliehajúcim rýchlej skaze. Definícia tejto kategórie tovaru na účely opatrení pri tovare pod colným dohľadom je zakotvená v čl. 2 bode 20 nariadenia 608/2013. Definícia na účely domáceho trhu v zákone č. 486/2013 Z. z. absentuje. V súlade s nariadením ide o „*tovar, o ktorom sa colné orgány domnievajú, že sa znehodnotí pri skladovaní kratšom ako dvadsať dní od dátumu jeho pozastavenia prepustenia alebo jeho zaistenia.*“ Nejde o exaktnú definíciu a kvalifikácia tovaru ako tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, tak vo veľkej miere závisí od posúdenia colného orgánu *in situ* v závislosti od druhu tovaru, od predpokladanej expirácie, spôsobu uskladnenia a pod.

Práve pri tovare podliehajúcim rýchlej skaze môže nastať neželaná situácia, keď pôvodne zamýšľaná skrátená lehota jedného pracovného dňa od zaistenia a následne troch pracovných dní na podanie vyjadrenia (t. j. spolu 4 pracovné dni) môže začať plynúť až neskôr po zaistení, v hraničnom prípade až po uplynutí 60. kalendárneho dňa od faktického zaistenia. **Je nepochybné, že tovar podliehajúci**

rýchlej skaze by sa pri takejto interpretácii lehôt celkom znehodnotil. Je potrebné doplniť, že uvedený príklad je len ilustračný a je možné rozumne predpokladať, že pri rýchlo sa kaziacom tovare bude colný orgán konať bez zbytočného odkladu v súlade so zásadou hospodárnosti konania.

Pomocou tohto modelového príkladu však každopádne možno spoľahlivo preukázať, že ak sa má pred vydaním rozhodnutia o zaistení tovaru, resp. o pozastavení jeho prepustenia využiť oprávnenie na zaistenie veci podľa § 44 ods. 1 zákona o finančnej správe a s tým súvisiaca lehota, potom maximálne len v rozsahu jedného pracovného dňa, ako to napokon umožňuje aj čl. 17 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 608/2013. Dôvodom na využitie oprávnenia na zaistenie veci výslovne uvedeným v § 44 ods. 1 zákona o finančnej správe je zisťovanie **skutkového stavu**. Pod zisťovaním skutkového stavu by sa v tomto prípade mala rozumieť identifikácia tovaru, jeho držiteľa, určenie práv duševného vlastníctva, ktoré mali byť porušené, a ich držiteľa, no predovšetkým **stanoviská držiteľa tovaru a držiteľa práva** k otázke porušenia práv duševného vlastníctva a prípadného zničenia tovaru v zjednodušenom postupe. Špecifikom presadzovania práv colnými orgánmi však je, že **colný orgán skutkový stav (stanoviská oboch účastníkov) reálne nemá ako zistiť skôr, než vydá rozhodnutie o zaistení tovaru alebo o pozastavení prepustenia**. Práve vydaním rozhodnutia sa totiž iniciujú procesné postupy predpokladané v predpisoch o presadzovaní práv duševného vlastníctva.

Subsidiárnym argumentom je tiež skutočnosť, že aj lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu o zaistení tovaru, resp. pozastavení jeho prepustenia je v porovnaní so štandardnou lehotou 15 kalendárnych dní upravenou v správnom poriadku²⁰ výrazne skrátená na 3 pracovné

15 Porovnaj čl. 23 ods. 1 písm. a) a b), podľa ktorých „*tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva sa môže zničiť pod colným dohľadom bez toho, aby bolo akokoľvek potrebné určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva podľa práva členského štátu, v ktorom sa tento tovar nachádza, ak sú splnené tieto podmienky:*

a) *držiteľ rozhodnutia colným orgánom písomne potvrdil, a to v lehote 10 pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru, že je presvedčený, že právo duševného vlastníctva bolo porušené;*

b) *držiteľ rozhodnutia colným orgánom písomne potvrdil svoj súhlas so zničením tovaru, a to v lehote desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru.*

Porovnaj tiež § 7 ods. 6 písm. a) a b), podľa ktorých „*colný úrad v oznámení podľa odseku 5 vyzve držiteľa rozhodnutia, aby v lehote desiatich pracovných dní alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, odo dňa doručenia písomného oznámenia*

a) *sa písomne vyjadril, či bolo jeho právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru alebo*

b) *preukázal, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva.*“

16 Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 486/2013 Z. z. „*o zaistení tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní alebo, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, v lehote troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru; v poučení zároveň informuje držiteľa tovaru o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ho o právnych následkoch podľa § 11 ods. 3 a 4.*“

Podľa čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia 608/2013 „*tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva sa môže zničiť pod colným dohľadom bez toho, aby bolo akokoľvek potrebné určiť, či sa porušilo právo duševného vlastníctva podľa práva členského štátu, v ktorom sa tento tovar nachádza, ak sú splnené tieto podmienky:*

c) *deklarant alebo držiteľ tovaru colným orgánom písomne potvrdil svoj súhlas so zničením tovaru, a to v lehote desiatich pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote troch pracovných dní od oznámenia pozastavenia prepustenia tovaru alebo jeho zaistenia. Ak deklarant alebo držiteľ tovaru colným orgánom nepotvrdil svoj súhlas so zničením tovaru ani neoznámil svoje námietky v tejto súvislosti v týchto lehotách, môžu colné orgány takéto konanie chápať ako potvrdenie súhlasu zo strany deklaranta alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.*“

17 Porovnaj čl. 17 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 608/2013 a analogicky úpravu v zákone č. 486/2013 Z. z.

18 Porovnaj čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia 608/2013 a § 7 ods. 2 zákona č. 486/2013 Z. z.

19 Porovnaj § 44 ods. 1 zákona o finančnej správe.

20 Porovnaj § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

dni.²¹ Aj táto snaha zákonodarcu pokiaľ možno čo najviac urýchliť procesy potenciálne brániace legitímnemu obchodu by sa minula účinku, ak by pred vydaním rozhodnutia o zaistení, resp. pozastavení prepustenia colný orgán tovar zadržoval na základe iného právneho titulu až do 60 dní. Európska, ako aj slovenská vnútroštátna právna úprava presadzovania práv duševného vlastníctva totiž v mnohých svojich ustanoveniach dôrazne prihliada na to, aby nedochádzalo k bráneniu legitímnemu obchodu a osobitne to platí pre procesné ustanovenia uplatňované v čase, keď existuje ešte len nepotvrdené podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva.²²

2 K identifikácii porušených práv duševného vlastníctva v rozhodnutí o zaistení tovaru alebo o pozastavení prepustenia tovaru

V právnej praxi sa stretávame s tým, že colné orgány v rozhodnutí o zaistení tovaru alebo pozastavení jeho prepustenia nijakým spôsobom bližšie nekonkretizujú, ktoré individuálne právo duševného vlastníctva malo byť konaním držiteľa tovaru alebo deklaranta porušené. Výrok a odôvodnenie rozhodnutí sa mnohokrát obmedzujú len na identifikáciu držiteľa práva a konštatovanie, že tovar porušil jeho (bližšie neurčené) právo duševného vlastníctva.

Nie je pri tom výnimkou, že veľké spoločnosti sú držiteľmi desiatok až stoviek individuálnych titulov, predovšetkým ochranných známkov a dizajnov. Tieto môžu byť navyše registrované v rôznych databázach.²³ Nehovoriac o tom, že ochrana zabezpečovaná colnými orgánmi sa môže vzťahovať aj na neregistrované práva. Z voľne dostupných

zdrojov preto z pozície držiteľa tovaru alebo deklaranta objektívne nie je možné údajne porušené právo jednoznačne identifikovať.

Držiteľ tovaru alebo deklarant preto ani nemá možnosť pred vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu so zničením tovaru²⁴ kvalifikovane posúdiť, či vôbec došlo v súvislosti s jeho tovarom k porušeniu práva duševného vlastníctva iného subjektu a zväžiť ďalšiu procesnú obranu svojich práv v podobe vyjadrenia nesúhlasu so zničením tovaru a následného konania o určovacej žalobe pred súdom. Na účely náležitého vyhodnotenia tejto otázky je bezpodmienečne potrebné poznať správnu úvahu, ktorú príslušníci finančnej správy pri zaistení tovaru alebo pri pozastavení jeho prepustenia aplikovali. Skráteno, ak je predmetom opatrenia realizovaného v prospech držiteľa rozhodnutia napríklad právo z ochrannej známky, domnelý porušovateľ musí mať možnosť porovnať jednotlivé ochranné prvky konkrétnej ochrannej známky s prvkami vyobrazenými na zaistenom tovare tak, ako to pred zaistením alebo pozastavením prepustenia nepochybne urobil aj príslušný colný orgán.

Domnievame sa, že rozhodnutie, ktoré neobsahuje informáciu o individuálnom práve duševného vlastníctva, ktoré bolo údajne porušené, nespĺňa základné požiadavky na právnu istotu a zrozumiteľnosť a môže byť v konaní o opravnom prostriedku pred druhostupňovým orgánom alebo v konaní o správnej žalobe označené ako nepreskúmateľné, čo zakladá dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia alebo jeho zrušenie a vrátenie veci na nové konanie a rozhodnutie.²⁵

21 Porovnaj § 15 ods. 3 zákona č. 486/2013 Z. z.

22 Porovnaj napríklad inštitút skoršieho prepustenia tovaru podľa čl. 24 nariadenia 608/2013; porovnaj tiež § 39 ods. 5 (fikcia doručenia rozhodnutia, resp. oznámenia zaistenia tovaru, resp. pozastavenia jeho prepustenia); § 39 ods. 6 (odklon od štandardného počítania procesných lehôt pokiaľ ide o vyjadrenie držiteľa tovaru, resp. deklaranta, či súhlasí so zničením tovaru);

§ 39 ods. 7 (odklon od štandardného počítania procesných lehôt pokiaľ ide o vyjadrenie držiteľa rozhodnutia, že jeho právo bolo porušené);

§ 39 ods. 8 (odklon od štandardného počítania procesných lehôt pokiaľ ide o preukázanie, že držiteľ rozhodnutia podal na súd určovaciu žalobu) a § 39 ods. 9 zákona č. 486/2013 Z. z. (odklon od štandardného počítania procesných lehôt pokiaľ ide o lehotu na dodatočné podanie žiadosti o prijatie opatrenia alebo zaslanie oznámenia, že takáto žiadosť už bola podaná).

23 Pozri napr. databázu Úradu pre duševné vlastníctvo Európskej únie (EUIPO), databázu ROMARIN vedenú Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO) a databázu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

24 Porovnaj 15 ods. 1 zákona č. 486/2013 Z. z. určený pre tovar pod colným dohľadom, podľa ktorého „o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru podľa osobitného predpisu colný úrad vydá písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve deklaranta alebo držiteľa tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. V poučení colný úrad uvedie informácie podľa § 17 ods. 1 a 2.“

Porovnaj tiež § 7 ods. a 8 ods. 1 zákona č. 486/2013 Z. z. uplatniteľné na domácom trhu:

§ 7 ods. 2 znie: „O zaistení tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní alebo, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, v lehote troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru; v poučení zároveň informuje držiteľa tovaru o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ho o právnych následkoch podľa § 11 ods. 3 a 4.“

§ 8 ods. 1 znie: „Ak má colný úrad pri výkone svojich právomocí podozrenie, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, pričom žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu ešte nebola podaná alebo žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu bola podaná, ale finančné riaditeľstvo o nej ešte nerozhodlo, colný úrad je oprávnený takýto tovar zaistiť. O zaistení tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. V poučení zároveň informuje držiteľa tovaru o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ho o právnych následkoch podľa § 11 ods. 3 a 4; ustanovenia § 7 ods. 3 a 4 sa použijú primerane. Colný úrad zároveň o zaistení tovaru bezodkladne informuje finančné riaditeľstvo.“

25 Porovnaj § 59 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 191 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

3 K výpočtu skladného

Aktuálne platný mechanizmus výpočtu nákladov na skladovanie tovaru, ktorý bol colnými orgánmi zaistený alebo jeho prepustenie bolo colnými orgánmi pozastavené (ďalej skladné), je na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone č. 486/2013 Z. z. upravený pomerne jednoduchým spôsobom vo vyhláske k zákonu č. 486/2013 Z. z.²⁶ Výška skladného je stratifikovaná v závislosti od toho, či ide o (I.) tovar v malej zásielke,²⁷ (II.) tovar v poštovej zásielke inej ako malá zásielka alebo o (III.) ostatný tovar.

Výkladové nejasnosti v praxi vyvstávajú predovšetkým pri tretej kategórii tovaru, **v prípade ktorej je výpočet skladného naviazaný na počet položiek.** Aktuálnu úpravu nepovažujeme za dostatočne flexibilnú a racionálne zohľadňujúcu všetky situácie, ktoré v praxi nastali alebo ešte len môžu nastať. Napríklad reálne náklady na uskladnenie zaisteného motorového vozidla, ktorý tiež môže ako celok byť tovarom podozrivým z porušovania práv duševného vlastníctva, sú nepochybne vysoké, ale ide len o jednu položku tovaru, a preto v súlade s vyhláškou colný orgán nemá inú možnosť, ako vymerať skladné vo výške 50 eur. Na druhej strane, ak colný orgán zaistí napr. 2 000 kusov hodínok, pri ktorých je podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, tieto sú na skladovanie neporovnateľne menej náročné. Napriek tomu sa pri nich v súlade s aktuálnou úpravou navyšuje paušálna sadzba 50 eur, pretože ich počet presahuje 500 skladových položiek, o 0,1 eura za každú ďalšiu skladovú položku. V skúmanom prípade by sa skladné za hodinky určilo nasledujúcim spôsobom:

$$50 \text{ eur (prvých 500 skladových položiek)} + \\ + (0,1 \text{ eura} \times \text{zvyšných 1 500 skladových položiek}) = 200 \text{ eur}$$

Na uvedenom príklade možno ilustrovať **výrazný nepomer výšky skladného pri dvoch diametrálne odlišných kategóriách tovaru**, ktoré však vyhláska vo svojom aktuálnom znení nezohľadňuje. V záujme spravodlivého uplatňovania nákladov spojených so zaistením tovaru u držiteľov práv²⁸ preto v rámci úvah *de lege ferenda* odporúčame **skladné naviazať nie na počet skladových položiek, ale na objektívne veličiny (hmotnosť, rozmery tovaru alebo zložitosť jeho uskladnenia), prípadne aktuálnu paušálnu náhradu za jednotlivé skladové položky objektivizovať uvedenými veličinami pomocou primeraného koeficientu.**

V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že **vzhľadom na absenciu legálnej definície skladovej položky** v predpisoch upravujúcich presadzovanie práv duševného vlastníctva **sa aj výklad tohto pojmu v podaní jednotlivých colných orgánov značne líši.** Zaznamenali sme aj výklad, podľa ktorého sa jednou položkou rozumie všetok tovar, ktorý možno zatriediť do jednej podpoložky kombinovanej nomenklatúry.²⁹ Uvedený výklad považujeme za *a priori* nesprávny a popierajúci samotný zmysel ukladania skladného, ktorý predstavuje náhradu za uskladnenie určitého množstva tovaru s určitou náročnosťou uskladnenia bez ohľadu na tarifné zatriedenie.

Je potrebné uviesť, že mechanizmus výpočtu skladného nezohľadňuje časový aspekt uskladnenia tovaru, čo na prvý pohľad tiež vyvoláva otázky nad objektivitou výpočtu. Špecifikom skladovania tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva je však skutočnosť, že subjekt, ktorý v konečnom dôsledku bude povinný uhradiť skladné, objektívne nevie ovplyvniť dĺžku skladovania tovaru. Tovar je uskladnený od momentu zaistenia/

26 Porovnaj § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 490/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení neskorších predpisov:

„Výška skladného za uskladnenie zaisteného tovaru, bez ohľadu na dĺžku jeho skladovania, sa pre každého držiteľa rozhodnutia ustanovuje takto:

a) 7 eur za tovar nachádzajúci sa v malej zásielke,

b) 15 eur za tovar nachádzajúci sa v poštovej zásielke inej, ako je malá zásielka,

c) 50 eur za tovar do 500 skladových položiek, pričom za každú ďalšiu skladovú položku nad 500 skladových položiek sa skladné zvyšuje o 0,1 eura.“

27 Porovnaj čl. 2 bod 19 v spojení s čl. 26 nariadenia 608/2013.

28 Skladné a iné náklady (napr. náklady na zničenie tovaru) hradí držiteľ práv. Porovnaj § 10 ods. 1 zákona č. 486/2013 Z. z.:

„Držiteľ rozhodnutia je povinný uhradiť colným orgánom všetky náklady, ktoré im vznikli v súvislosti so zaistením tovaru podľa § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1, vrátane skladného a nákladov na zaobchádzanie s tovarom, náklady na zničenie tovaru podľa § 9 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a náklady na úkony podľa § 35 ods. 1 písm. b); tým nie je dotknuté právo držiteľa rozhodnutia na náhradu týchto nákladov od držiteľa tovaru.“

Porovnaj tiež čl. 29 ods. 1 prvý pododsek nariadenia 608/2013:

„Držiteľ rozhodnutia na žiadosť colných orgánov uhradí náklady, ktoré vznikli colným orgánom alebo iným zúčastneným stranám konajúcim v mene colných orgánov od okamihu zaistenia alebo pozastavenia prepustenia tovaru vrátane uskladnenia a zaobchádzania s tovarom v súlade s článkom 17 ods. 1, článkom 18 ods. 1 a článkom 19 ods. 2 a 3 a pri uplatnení nápravných opatrení, ako je napríklad zničenie tovaru v súlade s článkami 23 a 26.“

29 Pozri čl. ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256 7. 9. 1987, s. 1):

„Každá podpoložka kombinovanej nomenklatúry pozostáva z osemmiestneho číselného kódu:

a) prvých šesť znakov je číselný kód položiek a podpoložiek nomenklatúry harmonizovaného systému;

b) siedmy a ôsmy znak označuje podpoložky kombinovanej nomenklatúry. Ak položka alebo podpoložka harmonizovaného systému nie je ďalej triedená na účely spoločenstva, potom je siedmy a ôsmy znak „00““

pozastavenia prepustenia, a toto uskladnenie môže skončiť okrem iného napríklad až **zničením tovaru, pričom spôsob a čas zničenia určuje colný orgán**. Návrh zákona, ktorý sa aktuálne nachádza v legislatívnom procese³⁰, síce prináša do úpravy nákladov v § 36 časový limit na oznámenie výšky nákladov, tento však nemá vplyv na ich výpočet. Účelom tohto časového limitu je aj podľa dôvodovej správy zabezpečiť len právnu istotu držiteľa rozhodnutia, aby v primeranej lehote mohol poznať výšku nákladov, ktoré je tento držiteľ rozhodnutia povinný uhradiť v súvislosti s presadzovaním jeho práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.³¹

Nariadenie 608/2013, rovnako ako aj zákon č. 486/2013 Z. z. odo dňa svojej účinnosti, t. j. od 1. januára 2014, neboli ani raz podstatným spôsobom novelizované³², čo je pri súčasných trendoch v prístupe k legislatíve unikátom. Zároveň ale v zmysle zásady *nemo iudex sine actore* netreba zabúdať na skutočnosť, že problematika presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi nie je predmetom záujmu takého širokého okruhu subjektov ako napr. správa daní alebo uplatňovanie colných predpisov. S uvedeným priamo súvisí aj nižší záujem o túto problematiku zo strany odbornej obce a rovnako možno pozorovať aj nedostatok relevantnej judikatúry tak vnútroštátnych, ako aj európskych súdov. Odhliadnuc od držiteľov tovaru, resp. deklarantov, k uplatňovaniu predpisov o presadzovaní práv duševného vlastníctva totiž dochádza len pri výkone činnosti príslušníkov finančnej správy smerom k relatívne úzkemu okruhu držiteľov práv, spravidla navyše zastúpených ešte menším okruhom patentových zástupcov alebo špecializovaných advokátskych kancelárií.

Cieľom tohto článku bolo konštruktívnym spôsobom poukázať na časový aspekt plynutia lehôt a niektoré ďalšie aspekty pri inak proaktívnom presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v Slovenskej republike. Veríme, že tento článok pomôže k precizovaniu procesov vedúcich k efektívnej ochrane práv nielen držiteľov práv, ale aj procesných práv a záruk držiteľov tovaru, resp. deklarantov.

Literatúra

- Roháček, P. 2019. *Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019.
- Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256 7. 9. 1987, s. 1).
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013, s. 15 – 34).
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (konsolidované znenie) (Ú. v. ES L 341, 18. 12. 2013, s. 10 – 31).
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
- Vyhláska Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 490/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi*. [online] [cit. 16/06/2022], dostupné online: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=389349>.

30 Porovnaj LP/2022/184 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z. [online] [cit. 10/05/2022], dostupné online: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/184>.

31 Porovnaj osobitnú časť dôvodovej správy k bodu 13 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

32 Zákon č. 486/2013 bol novelizovaný len nepriamo v rámci hromadnej novelizácie právnych predpisov súvisiacej so správou zaisteného majetku. Aktuálne sa v legislatívnom procese nachádza návrh zákona, ktorým zákonodarca predovšetkým reaguje na zavádzanie elektronického prijímania a spracúvania žiadostí o prijatie opatrenia na európskej úrovni.

Kombinovaná ochranná známka v súdnej praxi – nie je „fabrika“ ako „fabrika“

Complex Trade Mark In Judicial Practice There is No “Factory” Like a “Factory”

Samuel RYBNÍKÁR¹

ABSTRAKT

Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 2019 sp. zn. 3 Cob 36/2018, v ktorom Krajský súd v Košiciach rozhodoval o podanom odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 12. septembra 2017 sp. zn. 32 CbPv 2/2016 vo veci sporu z ochrannej známky, keď sa žalobca domáhal žalobou voči žalovanému zdržania sa porušovania práv k jeho kombinovanej ochrannej známke.

ABSTRACT

In the contribution the author presents the legal conclusions of the judgment of the Regional court in Košice of 30 April 2019, file No. 3 Cob 36/2018, in which the court ruled on the appeal against the judgment of the District court Košice I of 12 September 2017, file No. 32 CbPv 2/2016, in the matter of a trade mark dispute concerning the petitioner seeking the restraint of its complex trade mark rights violation against the defendant.

Kľúčové slová

kombinovaná ochranná známka, spory z ochranných známok, pravdepodobnosť zámery

Key words

Complex Trade Mark, Trade Mark Disputes, Likelihood of Confusion

Skutkové okolnosti veci

Súd prvej inštancie (Okresný súd Košice I) rozsudkom zamietol žalobu. V odôvodnení rozsudku uviedol, že podanou žalobou žalobca žiadal, aby súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zdržať sa akéhokoľvek používania kombinovaného označenia vrátane jeho čiernobieleho vyhotovenia, ako aj vyhotovenia s použitím akýchkoľvek iných farieb; ďalej žiadal, aby súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zdržať sa akéhokoľvek iného používania slova „fabrika“, a to nezávisle od toho, či pozostáva z veľkých písmen, malých písmen alebo kombinácie veľkých a malých písmen a nezávisle od toho, či ide

o samostatné použitie tohto slova, alebo ide o použitie tohto slova v slovnom spojení, alebo kombinovanom označení. Žalobu odôvodnil tým, že je majiteľom registrovanej kombinovanej ochrannej známky so znením „FABRIKA THE BEER PUB“ prihlásenej 28. marca 2014 podľa predloženého výpisu z Registra ochranných známok. Uviedol, že 22. mája 2014 otvoril reštauráciu FABRIKA THE BEER PUB, pri prevádzkovaní ktorej používa túto ochrannú známku. Žalobca poukázal na to, že žalovaný je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje reštauračné zariadenie FABRIKA restaurant Poprad v Poprade a od septembra 2015 používa na svojej internetovej stránke, na stránke <https://www.facebook.com/fabrikapoprad/timeline>,

* Publikovaný komentár nepodliehal recenznému konaniu.

¹ Mgr. Samuel Rybníkar, PhD., je asistentom sudcu Najvyššieho súdu SR, pôsobí tiež ako odborný asistent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva; e-mail: samuel.rybnikar@nsud.sk.

označenie „FABRIKA restaurant“, resp. „FABRIKA restaurant Poprad“ a od otvorenia reštaurácie – 16. októbra 2015 používa pri prevádzkovaní toto označenie.

Žalobca uviedol, že listom z 3. novembra 2015 vyzval žalovaného na zdržanie sa porušovania práv k ochrannej známke, žalovaný však svoje označenie neprestal používať. Tvrdil, že konaním žalovaného dochádza k porušovaniu jeho práv k ochrannej známke podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, lebo označenie žalovaného je podobné so slovnou aj grafickou časťou jeho ochrannej známky a existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti. Dovoľával sa ochrany súdom nie z dôvodu nekalosúťažného konania žalovaného, ale ochrany žalobcu z porušovania jeho práv vyplývajúcich z jeho ochrannej známky. Žalobca tiež poukázal na to, že od 15. mája 2014 používa na označenie svojho produktu na svojej internetovej stránke a vo svojich propagačných materiáloch slovo „šichta“ a slovné spojenie „šichta, na ktorú sa budeš tešiť“ a slovo „šichta“ od októbra 2015 používa aj žalovaný na rezerváciu pri rôznych akciách a udalostiach.

Žalovaný nespochybnil, že žalobca je majiteľom kombinovanej ochrannej známky pre triedu 43 – Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering), kaviarne, reštauračné (stravovacie) služby, svoje označenie však nepovažoval za identické ani za zameniteľné s ochrannou známkou žalobcu, pretože sa líšia farbou, textom, typom písma aj samotným vyobrazením. Poukázal na to, že slovo „fabrika“ sa bežne používa a žalovaný si ho zvolil pre industriálny štýl, v ktorom je jeho reštaurácia zariadená. Uviedol, že dôvetok žalobcu „pub“ znamená pohostinstvo, krčmu, piváreň a dôvetok žalovaného „restaurant“ znamená reštaurácia, teda obidva dôvetky majú jednoznačnú odlišovaciu schopnosť a oslovujú iné cieľové skupiny a potenciálnych zákazníkov, pričom prevádzky strán sporu sú od seba značne vzdialené, podnikajú v rôznych mestách Slovenska.

Súd prvej inštancie zistil, že žalobca je majiteľom ochrannej známky s minimálnou platnosťou do 28. marca 2024 zapísanou od 13. októbra 2014 pre tovary a služby 43 – dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštaurácie (jedálne). Taktiež z tohto registra zistil, že žalovaný podal 5. januára 2016 prihlášku na registráciu kombinovanej ochrannej známky vo vyobrazení, pričom do dňa pojednávania vo veci nebolo konanie o prihláške právoplatne skončené. Ďalej súd prvej inštancie z výpisov z Obchodného registra SR zistil, že ku dňu pojednávania existuje viacero podnikateľov, právnických osôb, ktorí vo svojom obchodnom mene používajú základ slova „fabrika“, napr. Fabrika na chute, s. r. o., Fabrika SK, s. r. o. Po zadaní slova „fabrika“ cez internetové prehliadače súd prvej inštancie našiel viacero internetových stránok obsahujúcich toto slovo a tiež internetovú stránku žalobcu www.fabrikapub.sk a žalovaného www.fabrikapoprad.sk a uviedol, že cez internetové prehliadače je možné nájsť odkaz aj na stránky žalobcu a žalovaného, ale aj na iné

reštauračné zariadenia využívajúce slovo „fabrika“ prostredníctvom iných webových stránok.

Z internetovej stránky žalobcu www.fabrikapub.sk súd prvej inštancie zistil, že žalobca používa ochrannú známku na prezentovanie svojej prevádzky v Bratislave, ponúka reštauračné služby spojené so stravovaním a konzumáciou piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, pričom ako reklamný slogan používa slovné spojenie „ŠICHTA, na ktorú sa budete tešiť.“ Žalovaný pri prezentácii svojich služieb na internetovej stránke www.fabrikapoprad.sk – stravovanie, organizovanie akcií spojených s ochutnávkou jedla, alkoholických a nealkoholických nápojov, používa čiernebiele označenie podlhovastého tvaru s horizontálnym názvom FABRIKA restaurant, nad ktorým je vyobrazená továreň, toto označenie možno nájsť vo fotogalérii žalovaného a žalovaný pri objednávaní rezervácie podujatia používa pojem „rezervovať ŠICHTU“. Súd prvej inštancie poukázal aj na internetové stránky ďalších podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú stravovacie služby, v názve internetovej stránky majú slovo „fabrika“ a aj ich slogany na prezentáciu poskytovaných služieb obsahujú toto slovo. V konaní súd prvej inštancie oboznámil aj s e-mailovou komunikáciou zaslanou z rezervácie 22. januára 2016, predmetom ktorej bola rezervácia stola pre osem osôb na 18.00 hod., ktorá bola následne o 6 minút zrušená s tým, že rezervujúci si pomýlil podnik žalobcu s podnikom v Poprade.

Súd prvej inštancie vec právne posúdil a dospel k záveru, že označenie žalovaného nie je zhodné s ochrannou známkou žalobcu, pretože označenie žalobcu je čiernebiele bez výrazného ohraničenia s textom „THE BEER PUB“ priamo pod slovom FABRIKA, nad ktorým je umiestnené vyobrazenie budovy „pohľad z boku“ (rohový pohľad) s tromi dymiacimi komínmi a vysvietenými oknami a označenie žalovaného je ohraničené, okrúhleho tvaru s použitím slova FABRIKA umiestneného v strede kruhu, nad týmto slovom je umiestnená budova továrne skladajúca sa z viacerých blokov, obrysami okien a tromi komínmi (pohľad spredu) a pod slovom fabrika je v polkruhu umiestnených päť hviezd, pod ktorými je dôvetok „restaurant“. Konštatoval, že žalovaný vo svojom označení použil iný typ písma ako žalobca, použil aj iné prvky na odlíšenie (hviezdy) a označenie žalovaného je farebné – použil oranžovú farbu na písmo a hviezdy.

Následne súd prvej inštancie hodnotil, či medzi označením žalovaného a ochrannou známkou žalobcu je taká podobnosť, ktorá vedie k pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti s prihliadnutím na to, že prevádzka žalobcu je v Bratislave a prevádzka žalovaného v Poprade a vzdialenosť medzi nimi je pre priemerného spotrebiteľa reštauračných služieb značná a dospel k záveru, že priemerný spotrebiteľ z Popradu a jeho blízkeho okolia nebude bežne využívať služby žalobcu, pričom pri hľadaní hodnotení cez internet vie rozoznať, či si chce objednať služby žalobcu v Bratislave alebo služby žalovaného v Poprade.

Ani žalobcom predložený dôkaz o zámene žalobcu za žalovaného podľa záveru súdu prvej inštancie dostatočne nepreukazuje pravdepodobnosť zámene, pretože e-mailová komunikácia preukázala iba to, že v rozpätí 6 minút došlo k rezervácii a jej zrušeniu u žalobcu a žalobca hodnoverným spôsobom nepreukázal, či osoba vykonávajúca rezerváciu si ich služby objednala na základe výberu podľa ich ochrannej známky, loga alebo iba na základe zadania slova „fabrika“ do internetového prehliadača. Súd prvej inštancie uzavrel, že ochranná známka žalobcu a označenie žalovaného vykazujú rovnaké prvky (slovo fabrika, použitie zobrazenia továrne nad slovom fabrika), ale tieto prvky pri ich dôkladnom posúdení jednotlivo a v súvislostiach nevyvolávajú rovnaký dojem, teda ako celok sú odlišné, nevyvolávajú vizuálnu pravdepodobnosť zámene. Poukázal na to, že slovo „fabrika“ používajú okrem strán sporu aj iné subjekty – podnikatelia pri vyhotovovaní svojich vyobrazení, sloganov, preto považoval slovo „fabrika“ za slovo bežne používané, ktoré by samostatne zrejme nemohlo byť registrované ako ochranná známka. Z týchto všetkých dôvodov súd prvej inštancie považoval žalobcom uplatnený nárok na ochranu práv majiteľa zapísanej ochrannej známky za nedôvodný, a preto žalobu zamietol.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobe žalobcu vyhovie, alebo aby napadnutý rozsudok zrušil a vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol žalobu zamietnuť.

Právne posúdenie veci odvolacím súdom

Odvolací súd (Krajský súd v Košiciach) prejednal odvolanie žalobcu, ktoré bolo podané v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania, pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, vec prejednal a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Žalobca založil žalobu na dominantnosti slova „fabrika“, ktoré sa nachádza tak v jeho ochrannej známke ako aj v označení žalovaného, keďže okrem návrhu, aby sa žalovaný zdržal užívania svojho označenia vo farebnom i čiernobielym vyhotovení, osobitne v petite žaloby navrhol, aby žalovaný bol povinný zdržať sa akéhokoľvek používania slova „fabrika“. V konaní nebolo sporné, že slovo „fabrika“ sa vyskytuje v obidvoch označeniach a ide o slovo s rovnakou výslovnosťou a rovnakým významom tak v ochrannej známke žalobcu ako aj v označení žalovaného. Súd prvej inštancie sa preto správne zamerl na vizuálne porovnanie celkového vzhľadu ochrannej známky žalobcu a označenia

žalovaného, ktoré bolo pre rozhodnutie vo veci podstatné, pričom v tejto súvislosti porovnával aj z fonetického a sémantického hľadiska ďalšie slovné a obrazové prvky nachádzajúce sa v kombinovanej ochrannej známke žalobcu a v označení žalovaného a ich vplyv na zhodu, resp. zameniteľnosť týchto označení. Odvolací súd nespochybňuje rovnako ako súd prvej inštancie, že ochranná známka žalobcu má platnosť na území celej Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kde v skutočnosti má žalobca svoju (jedínú) prevádzku. Vzhľadom na predmet sporu, tvrdenia strán sporu a predložené dôkazy podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie v potrebnom rozsahu zhodnotil v napadnutom rozsudku aj pravdepodobnosť zámene v podobe pravdepodobnosti asociácie medzi ochrannou známkou žalobcu a označením žalovaného, vychádzajúc predovšetkým z celkového vzhľadu ochrannej známky a označenia žalovaného a z toho, aké služby a kde obe strany sporu poskytujú, a teda ako ich môže vnímať priemerný spotrebiteľ.

Pri posudzovaní ochrannej známky žalobcu a označenia žalovaného je potrebné podľa odvolacieho súdu vychádzať z porovnania a zhodnotenia viacerých hľadísk, kde sa môžu prejaviť ich spoločné alebo naopak rozdielne znaky. Porovnaním služieb poskytovaných stranami sporu odvolací súd zistil, že žalobca je majiteľom kombinovanej ochrannej známky zapísanej do zoznamu tovarov a služieb č. 43 – dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštaurácie (jedálne). Žalovaný má v predmete podnikania okrem iného pohostinskú činnosť, pod ktorou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste, a prevádzkuje reštauráciu. Aj keď prevádzky strán sporu sú v rôznych mestách, ktoré sú značne vzdialené, ochranná známka žalobcu má celoslovenskú ochranu, a preto je potrebné posudzovať, či je s označením žalovaného zameniteľná, t. j. či vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže vyvolať nebezpečenstvo zámene.

Ochranná známka žalobcu je kombinovaná, t. j. obrazová a slovná a je čiernobiela. Nie je ohraničená, na bielom podklade tvorí základ čierná obdĺžniková tabuľa s bielymi bodkami v rohoch a bielym nápisom veľkými tlačnými písmenami THE BEER PUB. Na tomto základe sú umiestnené na kolíkoch veľké tlačené čierne písmená FABRIKA v šírke zhodnej s tabuľou. Nad nápisom je umiestnené zobrazenie budovy továrne z rohu, t. j. vidno jej celé dve rovnomerné strany oddelené bielou čiarou rohu, ktorá sa tiahne spodnou časťou zobrazenej továrne vpravo a vľavo, a tým vytvára jej priestorový obraz. Z bielej spodnej čiary na obidvoch bokoch továrne vystupujú v rovnakých vzdialenostiach tri biele čiary do polovice steny továrne a nad nimi je na obidvoch bokoch továrne umiestnených päť bielych okien. Z budovy vystupujú tri čierne komíny, z ktorých

stredný je najvyšší, nad ktorými je čiernou farbou ohraničený bohatý biely dym vystupujúci z komínov.

Označenie žalovaného je ohraničené kruhom a je farebné – oranžovo-čierno-sivé. Základ kruhu je sivý, v ktorom sú po vonkajšom okraji umiestnené dve čierne kružnice – bližšie k okraju hrubšia a pod ňou tenšia, oddelené sivým podkladom, ktoré sú v strede prerušené čiernym obdĺžnikom s veľkými tlačnými oranžovými písmenami FABRIKA. Pod týmto nápisom nad polkruhom dvoch kružníc je umiestnený tiež v polkruhu oranžový nápis malými tlačnými písmenami „restaurant“, nad ktorým je znova tenká a hrubšia polkružnica oddelená sivým podkladom končiaca pod písmenami A a K, nad ktorou je v polkruhu umiestnených päť oranžových hviezdíčiek. Nad nápisom je zobrazených niekoľko spojených objektov továrne spredu pri bočnom pohľade, t. j. vidno len krátky čierny bok pravého objektu továrne. Budova zľava je dvojpodlažná na čelnej strane s naznačenými oknami, nad ktorou sú umiestnené tri čierne komíny, dva krajné sa skoro dotýkajú užšej kružnice okraja, stredný komín je nepatrne vyšší ako krajné a jeho vzdialenosť od užšej kružnice okraja je väčšia.

Žalobca tak v žalobe ako aj v priebehu konania a v odvolaní poukazuje len na slovo FABRIKA, ktoré je spoločné tak pre ochrannú známku žalobcu ako aj pre označenie žalovaného a na existencii ktorého založil žalobca ich zhodnosť a aj zameniteľnosť. Odvolací súd zdôrazňuje, že žalobca nemá registrovanú slovnú ochrannú známku „FABRIKA“, má registrovanú kombinovanú ochrannú známku obrazovú a slovnú, ktorej súčasťou je aj slovo FABRIKA. To znamená, že na posúdenie zhodnosti a zameniteľnosti ochrannej známky žalobcu s označením žalovaného je potrebné vziať do úvahy a posudzovať aj ďalšie prvky ochrannej známky a tiež celé označenie žalovaného a vyhodnotiť, či z pohľadu priemerného spotrebiteľa sú zhodné, a tým aj zameniteľné. Odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie zastáva názor, že ochranná známka žalobcu a označenie žalovaného nie sú zhodné, majú dostatok jednotlivých prvkov, ktoré ich odlišujú a ani ich celkový dojem nie je spôsobilý vyvolať na strane verejnosti zámenu.

Z vizuálneho hľadiska pri porovnaní ochrannej známky žalobcu a označenia žalovaného súd prvej inštancie správne uviedol, že tieto sa líšia už tým, že ochranná známka je čiernobiela, bez ohraničenia a označenie žalovaného je ohraničené, tvorí kruh s farebným sivočiernym základom a výrazným oranžovým označením slovných prvkov. Slovo FABRIKA umiestnené v strede oboch označení je dominujúcim prvkom, hoci nemá veľkú rozlišovaciu schopnosť, keďže označuje vo všeobecnosti továreň, objekt priemyselnej výroby. Ďalšie slovné prvky sú významné v tom, že upozorňujú na zameranie a obsah poskytovaných služieb.

V ochrannej známke žalobcu pod slovom FABRIKA slovné spojenie THE BEER PUB evokuje spojitosť so zariadením, kde sa podáva, čapuje pivo a túto predstavu posilňuje dym nad komínmi továrne, ktorý vyzerá ako pena na pohári piva. Označenie žalovaného má tiež dodatok pod slovom FABRIKA, a to „restaurant“, ktorý sa všeobecne spája s poskytovaním stravovacích služieb, posedením pri jedle. Odvolací súd zastáva názor, že práve tieto dodatky pod všeobecným označením fabrika majú takú rozlišovaciu schopnosť, že dostatočne odlišujú ochrannú známku žalobcu od označenia žalovaného tak svojím obsahom ako aj farebnosťou. Aj samotný obrazový prvok ochrannej známky a označenia žalovaného – zobrazenie továrne nevytvára dojem zhodnosti. Kým fabrika v ochrannej známke je štylizovaná továreň, ktorá svojím umiestnením a veľkosťou dominuje ochrannej známke, zobrazenie továrne v označení žalovaného vzbudzuje dojem čiernobielej fotografie, je v úzadí a do popredia vystupujú najmä farebné – oranžové slová FABRIKA restaurant.

Z fonetického hľadiska je v ochrannej známke i v označení žalovaného zhodné slovo FABRIKA spojené v ochrannej známke s obdĺžnikom so slovným spojením THE BEER PUB a v označení žalovaného spojené polkružnicami so slovom restaurant, pričom dôvetky sa inak vyslovujú, a tým aj inak znejú. Treba prisvedčiť žalobcovi, že v prípade kombinovaných označení pozostávajúcich zo slovného a obrazového prvku vníma spotrebiteľ skôr slovný prvok. Aj keď slovo fabrika je v obidvoch označeniach v jeho strede, v spojení s dôvetkom vytvára iné znenie, a tým aj odlišnosť všeobecného názvu fabrika.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Odvolací súd opätovne odkazuje na dôvetky k slovu FABRIKA, ktoré je spoločné pre obidve označenia a je všeobecné, a práve dôvetok charakterizuje služby poskytované stranami sporu, aj keď v skutočnosti môžu poskytovať aj iné služby. Spotrebiteľovi totiž nie je známe, pre aké služby je ochranná známka žalobcu zapísaná, a teda až kým nenavštívi webové stránky alebo prevádzku žalobcu nemôže mu byť známe, že poskytuje aj iné služby ako piváreň.

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma

ochrannú známku žalobcu a označenie žalovaného a dotknuté služby, s prihliadnutím na všetko, čím sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ale miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb široká spotrebiteľská verejnosť, pri ktorej sa predpokladá nižší až priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily.

V rámci skúmania existencie pravdepodobnosti zámeny sa posúdenie podobnosti dvoch ochranných znáмок nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek, ale na druhej strane nevylučuje, aby význam prípadnej spoločnej zložky potlačili iné prvky označenia. Odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie konštatuje, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny ochrannej známky žalobcu a označenia žalovaného je určitá podobnosť z fonetického hľadiska pri použití rovnakého slova „FABRIKA“, ktoré má však slabú rozlišovaciu schopnosť v kompozícii s opisnými prvkami – dôvetkami pod týmto slovom, ale umožňuje spotrebiteľovi orientovať sa a vytvárať celkový odlišný dojem označení. Vizuálne a sémanticky sú porovnávané označenia odlišné do takej miery, že prevážia fonetickú totožnosť slova „FABRIKA“, a preto ich nemožno považovať za zameniteľné, aj keď sú určené pre obdobné služby poskytované stranami sporu.

Pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené. Podľa názoru odvolacieho súdu samotná odlišnosť ochrannej známky a označenia žalovaného zameniteľnosť vylučuje. Len slovo „FABRIKA“, ktoré je v súčasnosti zrejme módne a používajú ho tak obchodné spoločnosti ako aj fyzické osoby – podnikatelia v názve svojich firiem a na označenie svojich podnikateľských aktivít pre rôzne oblasti podnikania, nemôže u bežného spotrebiteľa vyvolať pravdepodobnosť, že nimi označené služby, resp. ich prevádzkovatelia, hospodársky, personálne, prípadne inak súvisia. Súvisí to najmä s charakterom stranami sporu poskytovanými službami a so značnou vzdialenosťou medzi ich prevádzkami, kde tieto služby poskytujú a aj priemerný spotrebiteľ s nižšou mierou pozornosti prevádzky strán sporu v krátkom čase rozlíši.

K návrhu žalobcu, aby žalovanému bolo uložené zdržať sa akéhokoľvek používania slova „FABRIKA“, odvolací súd opätovne poukazuje na to, že toto slovo nemá žalobca chránené slovnou ochrannou známkou, je len súčasťou jeho kombinovanej ochrannej známky. Ide teda o slovo všeobecne používané (podobne ako napr. maslo, cestoviny, potrubie a pod.), a preto nie je dôvod, aby bolo práve žalovanému zakázané toto slovo v jeho označení používať. Z týchto dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdil, vrátane výroku o náhrade trov konania rozhodol súd prvej inštancie v súlade s platnou právnou úpravou.

Literatúra:

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 2019 sp. zn. 3 Cob 36/2018.

Rozsudok Okresného súdu Košice I z 12. septembra 2017 sp. zn. 32 CbPv 2/2016.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Aktuálne z autorského práva



Novela Autorského zákona – zákon č. 71/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, bola schválená Národnou radou SR 16. februára 2022 a nadobudla účinnosť 25. marca 2022. Primárnym cieľom novely Autorského zákona bolo transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie.

Prvou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (ďalej smernica o autorskom práve). Smernica o autorskom práve harmonizuje rôzne oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom spojené najmä s rýchlym rozvojom digitálneho prostredia v EÚ. Prostredníctvom novely Autorského zákona a v zmysle smernice o autorskom práve pribudli v Autorskom zákone nové výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom (napr. výnimka na použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva alebo výnimka na použitie diela pri čerpaní údajov) a súčasne došlo k prispôsobeniu a úprave niektorých pôvodných výnimiek (napr. tzv. školskej výnimky). Rozšírené a doplnené boli aj ustanovenia týkajúce sa obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcej problematiky uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Novela tiež vytvorila nové právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík, na základe čoho sa do časti Autorského zákona o právach súvisiacich s autorským právom pridala nová piata hlava s vymedzením náležitostí predmetného práva. Novelizáciou sa podľa smernice o autorskom práve zaviedli v Autorskom zákone povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upravila sa tiež otázka zodpovednosti týchto subjektov za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu. Digitálnemu trhu súčasne pomôže doplnenie nových nástrojov transparentnosti (napr. dodatočné vyrovnanie alebo niekoľko dopĺňujúcich informačných či oznamovacích povinností) a dôraz na využívanie alternatívnych metód riešenia sporov, ako je mediácia alebo arbitrážne konanie. Prebratie smernice o autorskom práve prostredníctvom spomínanej novely si vyžiadalo rovnako menšie zásahy do problematiky zmlúv, do práv súvisiacich s autorským právom, do definícií, do spôsobov použitia diel a iných predmetov ochrany, ako aj do vzťahov medzi nositeľmi práv a používateľmi vrátane vzťahov s organizáciami kolektívnej správy.

Druhou smernicou prebratou do Autorského zákona uvedenou novelou je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (ďalej smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii). Novela Autorského zákona podľa smernice o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii reguluje predovšetkým doplnkové on-line služby spojené s vysielaním, vo vzťahu ku ktorým zavádza do ustanovení o rozšírených hromadných licenčných zmluvách zásadu krajiny pôvodu, podľa ktorej sa k vymedzeným autorskoprávnym spôsobom použitia vysporiadajú práva a uzavru licenčné zmluvy len v členskom štáte vysielateľa. Novela Autorského zákona tiež zohľadňuje nové metódy retransmisie (retransmisie cez internet) a upravuje ich režim vysporiadania práv. Rovnako bolo potrebné vyriešiť vysporiadanie práv v prípade prenosu programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu. V zmysle zachovania konzistentnosti Autorského zákona sa novela venuje najmä úprave relevantných autorskoprávných spôsobov použitia (napr. verejný prenos, retransmisia) a ich definícií, kým nové pojmy z oblasti vysielania a retransmisie, ktoré uvedená smernica zavádza, sa dopĺňajú do obsahovo príbuzného zákona o mediálnych službách. Z toho dôvodu sú novelizované prevažne ustanovenia o spôsoboch použitia, ku ktorým možno uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, ako aj ustanovenia o povinne kolektívne spravovaných právach.

Okrem transpozície smerníc sa novelou zároveň rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe v oblasti kolektívnej správy práv, najmä pri výbere príjmu z kolektívnej správy práv organizáciami kolektívnej správy, opätovne sa vkladá povinnosť organizácie kolektívnej správy vytvárať rezervný fond alebo sa dopĺňajú i spresňujú ustanovenia o dohode o spoločnej správe. Zároveň sa mierne posilňuje dohľad Ministerstva kultúry SR nad organizáciami kolektívnej správy a čiastočne sa pridávajú právomoci Ministerstva kultúry SR v konaní o udelenie oprávnenia alebo v konaní o zmenu oprávnenia organizácii kolektívnej správy.

Celkovo novela Autorského zákona prispieva k nastaveniu rovnováhy medzi subjektmi – používateľmi a nositeľmi práv prostredníctvom regulácie ich práv a povinností,

ako aj k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu tým, že prináša nové možnosti použitia predmetov ochrany a udeľovania licencií v digitálnom prostredí.

Protimonopolný úrad SR vydal v marci 2022 rozhodnutie týkajúce sa zneužívania dominantného postavenia v konaní vedenom proti organizácii kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť (ďalej LITA). Konanie, začaté ešte v júli 2020, sa týkalo kolektívnej správy práv a výberu odmien pre autorov za použitie ich diel prostredníctvom rozhlasových a televíznych prijímačov v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach. V zmysle Autorského zákona teda v konaní išlo primárne o posúdenie sadzieb za použitie diel technickým predvedením, resp. verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia. Protimonopolný úrad SR v rozhodnutí uložil organizácii kolektívnej správy LITA pokutu takmer 60-tisíc eur. Podľa rozhodnutia Protimonopolného úradu SR organizácia kolektívnej správy LITA, vyberajúca odmeny pre autorov z oblasti audiovizie, literatúry, divadla a výtvarného umenia, zneužila svoje dominantné postavenie a v rokoch 2015 až 2019 mala nastavené neprímerane vysoké sadzby pre používateľov, ktorými boli hotelieri a prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. LITA s rozhodnutím Protimonopolného úradu SR nesúhlasí, pričom argumentuje tým, že Protimonopolný úrad SR nevykonal pri posudzovaní sadzieb LITA dostatočnú ekonomickú analýzu, napr. nedostatočne porovnal sadzby LITA so sadzbami organizácií kolektívnej správy v iných európskych krajinách. Keďže LITA sa proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR odvolala, rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné.¹

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) po útlme spôsobenom pandemiou obnovuje v novom (tzv. hybridnom – možnosť vzdialeného pripojenia alebo fyzickej účasti) formáte zasadnutia výborov, ako aj substantívne rokovania o expertných témach vrátane autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Stály výbor WIPO pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (SCCR WIPO), ktorého zasadnutie sa konalo začiatkom mája 2022, sa tak vrátil k odborným diskusiám najmä o návrhu textu medzinárodnej zmluvy o ochrane vysielacích organizácií. Skupina tzv. priateľov predsedu (Friends of Chair) pripravila nový revidovaný a skonsolidovaný návrh textu medzinárodnej zmluvy o ochrane vysielacích organizácií, ktorý je založený predovšetkým na širokom výhradnom práve vysielateľov na retransmisiu ich signálov nesúcich programy. Nový návrh priznáva vysielateľom

aj ďalšie výhradné práva, napr. výhradné právo udeľovať súhlas na následný oneskorený (odložený) prenos už uložených programov verejnosti alebo výhradné právo udeľiť súhlas na retransmisiu alebo prenos tzv. predvysielacieho signálu. Okrem ochrany vysielateľov sa v rámci agendy SCCR WIPO bude pokračovať v negociáciách o téme autorskoprávných výnimiek a obmedzení s cieľom zamerať sa jednak na cezhraničné aspekty výnimiek (cezhraničná výmena autorskoprávne chránených materiálov) pre knižnice, archívy a múzeá, ako aj na prispôbenie výnimiek použitiu autorskoprávne chránených predmetov pri cezhraničnom on-line vyučovaní. Časť zasadnutia SCCR WIPO bola venovaná aj dopadom pandémie Covid-19 na autorskoprávny ekosystém, konkrétne v dvoch paneloch odzneli informácie a dáta o vplyve pandémie na kreatívny priemysel i na vzdelávacie, výskumné inštitúcie a inštitúcie kultúrneho dedičstva. Predmetné údaje boli zhromaždené na základe vstupov a príspevkov členských štátov, mimovládnych organizácií a ďalších zainteresovaných subjektov.²

Niekoľko zaujímavých noviniek priniesol tiež Súdny dvor EÚ (SD EÚ).

SD EÚ je čoraz častejšie konfrontovaný s digitálnymi použitiami diel a iných predmetov ochrany a s ich zahrnutím pod určité autorskoprávne spôsoby použitia. V rozsudku SD EÚ vo veci C-433/20 vydanom v marci 2022 stáli proti sebe rakúska organizácia kolektívnej správy Austro-Mechana a spoločnosť Strato AG poskytujúca zákazníkom službu „HiDrive“, prostredníctvom ktorej sprístupňuje úložný priestor v rámci cloud computingu. Austro-Mechana vyberá ako organizácia kolektívnej správy aj náhradu odmeny za výnimku na vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu a žiadala od spoločnosti Strato AG zaplatať náhradu odmeny za poskytovanie on-line služby úložného priestoru a ukladanie autorskoprávne chráneného obsahu do klaudu. Keďže spoločnosť Strato AG sa bránila tým, že za službu cloud computingu jej nevzniká nárok na zaplatať náhradu odmeny, lebo jednak v štáte (v Nemecku), kde sú umiestnené jej servery, už poplatok zaplatila v cene týchto serverov ich výrobcom, resp. dovozcom, a jednak používatelia v Rakúsku náhradu odmeny zaplatili zase v cene koncových zariadení potrebných na nahrávanie obsahu do klaudu. Rakúsky Vyšší krajský súd nakoniec na objasnenie položil SD EÚ dve prejudiciálne otázky, v ktorých žiadal o výklad smernice 2001/29/ES³. Konkrétne sa pýta, či sa výnimka na vyhotovenie rozmnoženiny

1 Viac informácií na stránke organizácie kolektívnej správy LITA – <https://www.lita.sk/magazin/stanovisko-lita-ku-konaniu-pmu> alebo na stránke Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRs) – <https://www.zhrs.sk/pre-media/1432-organizacia-kolektivnej-spravy-zneuзивala-svoje-dominantne-postavenie-rozhodol-o-tom-protimonopolny-urad-sr>.

2 Viac informácií je dostupných na stránke SCCR WIPO: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69311; odkaz na vstupy a príspevky k informačným panelom o dopadoch pandémie Covid-19 je dostupný na stránke: <https://www.wipo.int/meetings/en/2022/info-session-impact-covid-19-copyright-ecosystems.html>.

3 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladiení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

diela pre súkromnú potrebu a za ňu prislúchajúca náhrada odmeny má uplatniť aj na rozmnoženiny ukladané v rámci cloud computingu a či je v súlade s právom EÚ, ak národné právo vylúči poskytovateľa služby cloud computingu z povinnosti platiť náhradu odmeny. SD EÚ v rozsudku rozhodol, že výnimka na vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu sa vzťahuje aj na rozmnoženiny diel na serveri, na ktorom poskytovateľ služieb cloud computingu sprístupňuje používateľovi úložný priestor. SD EÚ sa tu oprel predovšetkým o široký výklad pojmu „vyhotovenie rozmnoženiny“ a výrazu „akékoľvek médium“. Zároveň však SD EÚ dodal, že ČŠ nemajú povinnosť uložiť poskytovateľom služieb cloud computingu zaplataenie náhrady odmeny podľa tejto výnimky, pokiaľ je zaplataenie náhrady odmeny v prospech nositeľov práv upravené iným spôsobom. V tomto prípade SD EÚ skonštatoval, že ujma spôsobená nositeľom práv využitím výnimky na vyhotovenie rozmnoženín pre súkromnú potrebu sa musí nahradiť alebo kompenzovať, no ponecháva sa na ČŠ, aby zabezpečili primeraný systém náhrady odmeny. ČŠ teda môžu určiť, či náhradu odmeny bude znášať osoba, ktorá vyhotoví rozmnoženinu na súkromné použitie (t. j. osoba používajúca služby úložného priestoru v rámci cloud computingu) alebo ak sa dá takýto konečný používateľ identifikovať len s ťažkosťou, môžu byť náhradou odmeny zaťaženie výrobcovia alebo dovozcovia serverov, prostredníctvom ktorých sa ponúkajú služby cloud computingu súkromným osobám. Týmto rozsudkom tak SD EÚ upozornil, že nie všetky použitia v digitálnom prostredí sa musia klasifikovať ako verejný prenos, ale treba mať na pamäti aj iné spôsoby použitia a s nimi súvisiace výhradné práva (právo na vyhotovenie rozmnoženiny), ktoré môžu byť dotknuté.⁴

So žiadosťou o výklad smernice 2014/26/EÚ o kolektívnej správe práv sa na SD EÚ obrátil taliansky vnútroštátny súd v prejudiciálnom konaní vo veci C-10/22 Liberi editori e autori (ďalej LEA, talianska organizácia kolektívnej správy) proti Jamendo SA (nezávislý subjekt správy zriadený podľa luxemburského práva)⁵. Spoločnosť Jamendo SA je nezávislým subjektom správy, ktorý umožňuje stiahnuť si hudobné skladby na osobné použitie a počúvať ich zdarma z internetovej stránky Jamendo v súlade s podmienkami licenčných zmlúv, pričom časť digitálneho hudobného katalógu Jamendo sa sprístupňuje aj na komerčné účely, ak nositelia práv dali na takéto použitie súhlas. LEA v pozícii organizácie kolektívnej správy podala na vnútroštátny

súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti spoločnosti Jamendo SA, aby sa zdržala nezákonnej sprostredkovateľskej činnosti v oblasti autorských práv. LEA súčasne navrhla, aby vnútroštátny súd uložil spoločnosti Jamendo SA povinnosť zdržať sa kompletne vykonávania podnikateľskej činnosti v Taliansku a uhradiť penále za porušenie tejto povinnosti. LEA tvrdí, že spoločnosť Jamendo SA nie je zapísaná v zozname organizácií kolektívnej správy v Taliansku a nespĺňa osobitné požiadavky stanovené talianskym legislatívnym dekrétom, ktorým sa v Taliansku prebrala smernica 2014/26/EÚ. Predmetný dekrét totiž vyhradil činnosť sprostredkovateľa autorských práv a zástupcu nositeľov práv výlučne Talianskej spoločnosti autorov a vydavateľov (SIAE) a ostatným organizáciám kolektívnej správy uvedeným v danom dekréte. Okrem týchto organizácií môžu nositelia práv vykonávať svoje práva ešte aj priamo. Na základe uvedeného ustanovenia dekrétu sa spoločnosť Jamendo SA domnieva, že pri prebratí smernice 2014/26/EÚ do talianskej autorskoprávnej legislatívy došlo k nesprávnej transpozícii, keďže nezávislé subjekty správy boli v dekréte úplne opomenuté a nepriznávajú sa im v Taliansku akékoľvek práva stanovené smernicou 2014/26/EÚ. Spoločnosť Jamendo SA sa tým odvoláva na smernicu 2014/26/EÚ, podľa ktorej si nositeľ práv môže slobodne vybrať organizáciu kolektívnej správy alebo nezávislý subjekt správy, ktorým sa nechá zastupovať alebo ktorým si nechá spravovať svoje práva k dielam a iným predmetom ochrany. Z toho dôvodu spoločnosť Jamendo SA navrhla SD EÚ položiť prejudiciálnu otázku, či je v súlade so smernicou 2014/26/EÚ, že platná právna úprava v dotknutom štáte (Taliansku) vyhradzuje prístup na trh v oblasti sprostredkovania autorských práv alebo udeľovania licencií iba subjektom, ktoré sú organizáciami kolektívnej správy a vylučuje tak ostatné subjekty, ktoré možno kvalifikovať ako nezávislé subjekty správy založené v príslušnom štáte alebo pochádzajúce z iných ČŠ. Z hľadiska budúceho rozsudku SD EÚ môže byť toto rozhodnutie prelomové, a to s ohľadom na to, že služba Jamendo je dostupná v mnohých ČŠ EÚ a možné rozhodnutie SD EÚ by mohlo spoločnosti Jamendo SA všeobecne priznať status nezávislého subjektu správy.

*JUDr. Jakub Slovák
Odbor autorského práva, Sekcia kreatívneho priemyslu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky*

⁴ Celé znenie rozsudku vo veci C-433/20 je dostupné na stránke SD EÚ: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-433/20>.

⁵ Znenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-10/22 je dostupné na stránke SD EÚ: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=255202&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2568348>.

COINTT 2022

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk.

Aktuálne o zjednodušení komunikácie

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí.

Tohtoročný COINTT zacieli na
zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

„V jednotlivých programových vstupoch budeme hľadať odpovede na otázky: V čom sú open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva? Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách? Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou pracoviská využívajú? Ako zatriktívniť ich činnosť pre súkromný sektor? Akú úlohu má zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR ako celonárodné pracovisko? Akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách?“ upresňuje z programového zamerania konferencie Želmíra Gerová z CVTI SR.

Tradičné ocenenie s tradičným významom

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj **slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže *Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS)***. Za prácu a sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách: inovácia, inovátor/inovátorka a počín v oblasti transferu technológií. Tento rok sa udeľovanie cien plánuje počas slávnostného večera.

Organizátori pripomínajú, že hlavným cieľom oceňovania je ďalšia motivácia akademického prostredia, vedy a výskumu k aktívnemu prístupu k procesu transferu technológií. V reči podnikania, ich výskum a ich inovácie sa, vďaka ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii, stávajú tým, čo „predáva“.

Premiéra výlučne prezenčnej formy konferencie

COINTT 2022 sa bude konať **18. až 19. októbra 2022**. Hostiť ho budú priestory bratislavského hotela Saffron a po prvýkrát sa konferencia uskutoční len ako takzvané in-site podujatie, čiže výlučne v prezenčnej forme. Ako každý rok základnú programovú štruktúru budú tvoriť: **transfer technológií, inovácie a spolupráca.**

REGISTRUJTE SA na www.cointt.sk

Organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s., a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce sedem verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR s cieľom podporiť transfer technológií na Slovensku a jeho systematizáciu.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II./Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: tel.: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: Eva Vašková, tel.: 02/ 69 25 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Z GALÉRIE TVORCOV



Rozhovor s Tomášom Žáčekom, inovačným riaditeľom spoločnosti Ecocapsule

Pán Žáček, predstavte nám vaše technické riešenie a jeho prínos.

Pri tejto otázke vždy použijeme pripravenú vetičku: Ecocapsule je krásny, mobilný, energeticky nezávislý mikrodom, resp. mikrojednotka, ktorú možno využiť nielen na bývanie, ale aj ako kanceláriu, stánok, malú reštauráciu, obchodík atď. Fantázii sa medze nekladú. Tým, že jednotku poháňa vietor a slnko, je ideálna na pozemky, kde nie je žiadna infraštruktúra. Viete ju umiestniť do prostredia a žiť nezávisle. A práve spomínaná nezávislosť nás najviac odlišuje od iných dostupných riešení. Naša vízia bola vždy vytvoriť kapsulu, umiestniť ju do prírody a žiť v nej najdlhšie, ako sa dá z dostupných prírodných zdrojov.

K nápadu vytvoriť kapsulu vás privedla osobná skúsenosť?

My sme architekti a navrhujeme moderné, častokrát aj ekologické domy. Práve koncept udržateľnosti je pre našu tvorbu typický. V roku 2009 sme sa zúčastnili súťaže v USA, ktorej zadaním bolo vytvoriť na obrovskom pozemku mobilný dom pre divadelníkov. Vytvorili sme ekokapsulu štyrikrát väčšiu ako súčasný model. Súťaž sme síce nevyhrali, no podarilo sa nám dostať do povedomia ľudí a médiá začali o našu tvorbu prejavovať záujem. Tému sme sa začali viac venovať a v roku 2015 sme navrhli svoj prvý prototyp, ktorý voláme „šeredka Betty“. Dnes je to už starší muzeálny

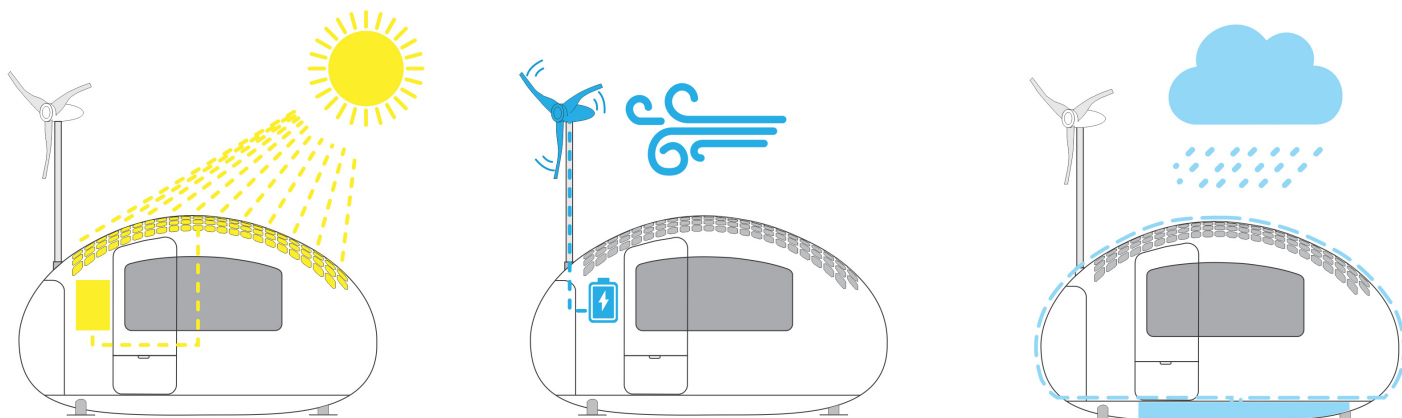
typ, no stále ho máme. Následne sme dostali väčšiu investíciu a začali sme sa venovať tejto téme profesionálnejšie.

Je udržateľnosť vášho konceptu podľa vás budúcnosť, ktorou sa musia firmy uberať?

Je fakt, že ceny energií aktuálne prudko stúpajú a zdroje nie sú nevyčerpatelné. Preto je potrebné využívať zdroje, ktorú sú vlastne zadarmo, samozrejme po počiatkovej investícii do technológií. Naša kapsula je v podstate energeticky sebestačná. Energia je z dvoch zdrojov, slnka a vetra, a skladuje sa v batérii. V prípade potreby kapsula disponuje aj vymeniteľnou externou batériou, ktorú možno v prípade potreby dobíjať. Práve preto považujeme udržateľnosť za budúcnosť v tvorbe inovácií.

Opíšte nám váš tím...

Náš tím architektov a dizajnérov spojila pôvodne myšlienka. V roku 2017 po získaní prvej investície cez Crowdberry tak začali pribúdať ľudia do tímu z iných odvetví, či už z marketingu, financií, resp. výroby. Podstatnou časťou tímu je skupina ľudí venujúca sa developmentu, resp. zdokonaľovaniu ekokapsuly. Sú to prevažne strojní inžinieri či dizajnéri. Spolupracujeme pri vývoji aj so slovenskými univerzitami, napríklad Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline či Technickou univerzitou v Košiciach.





Majú Slováci záujem o produkt tohto typu alebo odberateľskú základňu tvorí skôr zahraničie?

Absolútne primárnu skupinu zákazníkov tvorí zahraničie. Aktuálne vystavujeme kapsulu v Dubaji, v Karibiku máme viacero kapsúl, ďalšie sú v USA, v Japonsku, Kazachstane či vo Švajčiarsku. Nemáme jednu dominantnú krajinu, no Karibik je perfektný na umiestnenie kapsuly, keďže tam fúka a aj dlho svieti slnko, čím môže byť kapsula využitá plnohodnotne. Na Slovensku aktuálne rokujeme o umiestnení kapsuly vo Vysokých Tatrách. Viacero našich kapsúl využívame na prenájom B2B partnerom či hotelom, ktorí ich prevádzkujú tri až šesť mesiacov. Ľudia hľadajú zážitkové formy ubytovania, čo Ecocapsule rozhodne ponúka.

Ako vnímate duševné vlastníctvo? Je pre vašu firmu podstatná jeho ochrana?

Sú to hodnoty, ktoré tvoríme duševnou prácou a ktoré nám v budúcnosti môžu prinášať zisk. Uvedomujeme si potrebu ich chrániť. V súčasnosti využívame inštitút ochrannej známky a dizajnu. Chránime ich na trhoch, ktoré sú pre nás kľúčové z hľadiska vývozu, ako napríklad Európska únia, USA, Japonsko, Kórejská republika alebo Čína.

Stretli ste sa s tým, že by chcel niekto profitovať na vašom mene, resp. by niekto vytvoril napodobeninu ekokapsuly?

Áno, prvé skúsenosti aj tohto typu máme už za sebou. V spomínanej Číne sme videli dokonca aj vyrobené kvázi ekokapsuly. Technicky sa však toto riešenie ani zďaleka nepodobalo na našu kapsulu. Zariadenie bolo na plyn a bolo vidno, že ho pravdepodobne vyrábali podľa obrázka, a preto to bolo skôr úsmevné než problematické. Kopírovaniu sa v dnešnej dobe ľahko dostupných informácií asi vyhnúť úplne nedá. Vzhľadom na komplexnosť nášho riešenia je ho veľmi ťažko kopírovať, a tým, že neustále inovujeme, by bol falzifikát už zrejme zastaraný, kým by sa dostal na trh.

Pri tvorbe využívate projektové schémy?

Využívame podporné schémy, ktoré ponúka Slovak Business Agency, investoval do nás aj Slovak Investment Holding a v neposlednom rade sme využili ponuku prezentovať Slovensko v Dubaji, čo je taká „win-win“ spolupráca so štátom, kde si my robíme PR a zároveň sa prezentuje inovačný kapitál pochádzajúci zo Slovenska.

Kam smerujú vaše kroky do budúcnosti?

Rozhodne by sme chceli rozšíriť predaj. S novou kapsulou sa chystáme na trh ku koncu budúceho roka.



Sú Slováci podľa vás inovatívni?

Máme jednu čarovnú vlastnosť, dokážeme vytvoriť z mála zdrojov veľké veci. V porovnaní so západnými krajinami máme rozhodne menej kapitálu, a preto sme sa naučili vymýšľať rôzne cestičky a skratky, no v cieľi sme rovnako konkurencieschopní. Viem si predstaviť, že by sme dostali do vienka viac sebavedomia, to by nám rozhodne pozíciu posilnilo.

Foto: archív ECOCAPSULE

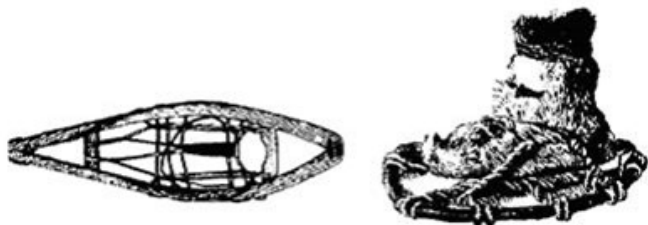


SPEKTRUM DOBRÝCH NÁPADOV A RIEŠENÍ

História vývoja lyží a jeho súčasné trendy na Slovensku

Lyžiarsky šport patrí medzi najzastúpenejšie športy na svete. Lyžiarska výstroj prešla veľmi dlhým technickým vývojom, ktorý sa zintenzívil predovšetkým v poslednom storočí, preto aj dnešná podoba lyžovania je jednou z najdokonalejších zo všetkých športov. O to viac pocítujeme hrdosť na celosvetové úspechy slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej, ktoré predviedla aj na tohtoročnej olympiáde v Pekingu.

Prvé lyže boli pravdepodobne vyrobené už v strednej dobe kamennej (približne pred 5 000 rokmi) ako životná potreba človeka v krajinách s dlhým zimným obdobím v strednej Ázii v Altajských horách a na území dnešnej Škandinávie. Najprv to neboli lyže v podobe, v akej ich poznáme dnes. Používali sa rôzne druhy snežníc, ktoré pomáhali pri chôdzi po snehu. Snežnice pozostávali z opracovaného dreveného rámu s prevrtanými otvormi na funkčný výplet, zhotovený obyčajne z konopného vlákna. Postupne sa snežnice zdokonaľovali, a tak sa chôdza s nimi zmenila na sklz na lyžiach.



Snežnice

Zdrojom poznatkov o prehistorických lyžiach sú vykopávky a jaskynné kresby. Najstaršou objavenou kresbou je skalná kresba lyžiara z ostrova Rodoy v Nórsku približne z roku 2 500 p. n. l.



(Prevzaté z <http://www.ski.de/technik/norwegenski.php>)

Najstarší zvyšok lyže bol nájdený v Hotingu vo Švédsku. Hotingská lyža, ktorá je dlhá približne 110 cm a široká 20 cm, bola vyrobená pred viac ako 4 tisícmi rokmi.



Hotingská lyža

(prevzaté z www.schneestation.de/sportarten/alpinski.htm)

Severania spočiatku využívali lyže ako prostriedok na prepravu, lov a boj. Lyže mohli mať rôznu dĺžku. Kratšia, odrazová lyža mala klznú plochu pokrytú kožušinou, dlhšia lyža bola hladká a slúžila na sklz. Jazda na takýchto lyžiach sa podobala jazde na kolobežke. Na udržanie rovnováhy lyžiar používal jednu dlhú palicu, ktorú držal v oboch rukách.

História lyží zaznamenala významný pokrok začiatkom 18. storočia, kedy rezbári v nórskej provincii Telemark začali vyrábať vyklenuté lyže – klenuli sa smerom do stredu, aby rovnomerne rozložili hmotnosť lyžiara po celej dĺžke lyže. Predtým museli byť lyže hrubé, aby sa vôbec mohli ako-tak kĺzať bez toho, aby sa pod váhou lyžiara nezaborili do snehu. Klenutie umožnilo vytvoriť tenšie a ľahšie lyže, ktoré lepšie absorbovali nárazy, dosahovali vyššiu rýchlosť a dalo sa s nimi výrazne lepšie manévrovať, dokonca aj v mäkkom snehu.

Ďalším revolučným krokom boli telemarkové lyže s vykrojením podľa návrhu Sondre Norheima. Došlo k zúženiu lyže v mieste pod lyžiarovú nohu, zatiaľ čo špica a koniec lyže zostali širšie. Na jazdné vlastnosti mala táto úprava podobný efekt ako stúpacia komora – lyže sa pri zatáčaní nešmýkali, ale hranovali a lepšie držali stopu aj v zákrutách. Norheim takisto spopularizoval typ viazania, ktoré držalo pätu pevne nad lyžou.

Takmer celé 19. storočie sa lyže v Európe vyrábali zo silného a pružného jaseňa, až kým v Nórsku v roku 1882 nezačali používať biely orech. Tvrdé drevo umožňovalo výrobu tenšej a pružnejšej lyže s dostatočnou pevnosťou, ktorá mala pomerne stabilné vlastnosti. Čoskoro došlo aj na prvé dvojvrstvové lyže – vyrobil ich H. M. Christiansen v roku 1893 v Nórsku. Základ tvoril jaseň alebo biely orech v kombinácii s drevom zo smrekka alebo lipy. Lepidlá však neboli v tej dobe veľmi kvalitné a lyže sa pomerne rýchlo

ničili. To sa zmenilo po takmer 30 rokoch, kedy prišli na trh dokonca trojvrstvové a oveľa odolnejšie lyže (v Európe pod značkou Splitkein).

V 20. rokoch 19. storočia sa začali používať ocelové hrany (nápad Rudolpha Lettnera), vďaka ktorým mali lyže lepší záber na tvrdom snehu. Hrany sa však museli na lyže naskrutkovať a mali tendenciu uvoľňovať sa, preto lyžiarri nosili so sebou aj skrutkovač, lepidlo a náhradné diely. V rovnakom desaťročí prišlo na svet aj viazanie kandahár s pružinou, ktorá držala pätu na svojom mieste. Dlhé, ťažké a neohrabané lyže z dreva postupne od 40. rokov minulého storočia nahrádzali lyže z laminovaného kovu (firma Head), ktoré lyžovanie masovo spopularizovali, pretože jazdiť na ľahších a vo všetkých smeroch modernejších lyžiach už mohol doslova každý. Ďalšie desaťročia sa niesli v znamení neustáleho zlepšovania a zaraďovania nových materiálov do výroby, napríklad sklenených vlákien v kombinácii s materiálmi ako karbón a kevlar.

A teraz do súčasnosti. Technická úroveň značne pokročila a nie je to inak ani na Slovensku. Hoci svetový prím tvoria alpské krajiny, ani slovenskí výrobcovia lyžiarskeho náčinia nezaostávajú za svetovou konkurenciou. Za všetkých predstavujeme dva projekty, ktorých tvorcovia získali medzinárodné ocenenia.

Zakladateľom prvého projektu GRIZZLY.SKI je Jozef Gáborík. Vášeň pre hory a skialpinizmus ho pohltila natol'ko, že sa neustále snažil vyvinúť niečo, čo by ľuďom pomohlo uľahčiť v zime prístup do hôr a zažiť krásu zasneženej prírody, ako aj prežívať radosť z víťazstva na pretekoch. Devätnásť rokov práce prinieslo mnoho prototypov, výsledkom ktorých bolo vyvinutie revolučnej platformy pre najľahšie viazanie na svete. Bol to model GR 45, ktorý má úplne nový koncept zamykania. Jeho hmotnosť je len 45 gramov. Na základe modelu GR 45 potom vznikali ďalšie verzie viazaní doplnené o nové funkcie a systémy.

Výsledkom dlhoročného vývoja je **najľahšie komerčne využívané skialpinistické viazanie na svete** s obchodným názvom GR 48, ktoré je určené pretekárom a fanúšikom ultralightu s váhou 48 gramov. Špička tohto viazania ponúka komfortný a jednoduchý zaistovacia systém GRIZZLY FIX, pričom päťka viazania je pevná. V hornej časti má preklápaciu hrazdičku s aretáciou. Viazanie je vhodné na vertikálové preteky, ale aj na akýkoľvek zjazd.



<https://grizzly.ski/sk/produkt/gr-48/>

Ocenenie GOLD WINNER ISPO AWARD 2020 získalo ultralightové viazanie určené skialpinistom s najvyššími ambíciami GR Olympic s váhou 120 gramov. Jeho súčasťou je aj bezpečnostná brzda, ktorá sa aktivuje jedným prstom. Špička viazania obsahuje zaistovacia systém GRIZZLY FIX doplnený o funkciu, ktorá umožňuje nastaviť rozsah umiestnenia pinov. Na špičke na bezpečnostnej pružine je integrovaný GRIZZLY STEP, ktorého úlohou je zvýšiť presnosť polohovania lyžiarky pri zapínaní do špičky viazania. Špička má prípravu na adaptér na použitie skialpinistických mačiek. Úplne nová a revolučná je aj otočná päťka, ktorá umožňuje bezpečnostné vypínanie lyžiarky v prípade pádu. V hornej časti päťky má preklápaciu hrazdičku s aretáciou.



<https://grizzly.ski/sk/produkt/gr-olympic/>

Pôvodca a zároveň prihlasovateľ Jozef Gáborík má svoje technické riešenia chránené úžitkovými vzormi:

- **SK8337 Y1 2018-11-23** s názvom Predný diel viazania na lyže v MPT A63C9/20, A63C9/086,
- **SK8458 Y1 2019-04-05** s názvom Zadný diel viazania na lyže v MPT A63C9/084, A63C9/086 a
- **SK9433 Y1 2022-01-11** s názvom Skialpinistické viazanie na lyže s brzdou v MPT A63C9/085.

Vývoj a testovanie nových produktov však stále pokračuje.

Ďalším ambicióznym projektom je **Forest Skis**. Ide o high-tech, vysokokvalitné ručne vyrábané freeridové, skialpové a zjazdové lyže, ktoré ich pôvodcovia začali vyvíjať ešte ako univerzitní študenti. Inžinier Viktor Devečka a dizajnérka Bronislava Brtáňová sú freerideri a bývalí inštruktori lyžovania, preto sa špecializujú na freeridové lyže, ale aj na vysokovýkonné lyže na zjazd a skialpinizmus. Značku od začiatku budujú sami, aby sa vyhli kompromisom. Lyže sú preto vyrobené presne tak, ako ich navrhnu. Nemusia sa prispôbovať cene materiálov ani masovým požiadavkám.

Vymysleli jedinečný spôsob, ako zmeniť jazdné vlastnosti lyží úpravou tvaru pätiiek vrátane špecializovaného tvaru päťky navrhnutého zvlášť na telemarkové lyžovanie. Tento tvar je rokmi testovaný a schválený ako vysoko funkčný aj nóorskymi telemarkermi. Vytvorili systém pružín a tlmivcov, aby lyže mohli byť agresívne, ale zároveň predvídateľné. To sa dosahuje presnými matematickými kombináciami

karbónových vlákien, kevlaru a Dyneema® vlákien. Svoje riešenie majú chránené **zapísaným dizajnom 28533 2018-07-24** v LOC(11) 21/02.02.

V inováciách sa nezastavili a posúvajú dizajn lyží ešte ďalej. Navrhli asymetrické lyže s hybridnou geometriou s názvom LOTOR. Ich hlavnou črtou je odlišná dĺžka efektívnej hrany na každej strane lyže. Jednoduchou výmenou lyží vznikne možnosť používať ich ako dva rôzne typy – jedna strana je vhodná pre freeride lyže, druhá pre backcountry lyže. Je to jedinečný koncept, prvý svojho druhu na svete. Lyže už získali hlavnú cenu Národnej ceny za dizajn pre profesionálny produktový dizajn na Slovensku, boli highlightom na ISPO v Mníchove a získali aj RED DOT AWARD za produktový dizajn. Nový užší model asymetrickej série s názvom DRUID je zase určený na skialpinizmus a na zjazdovky v rovnakom čase. Všetko, čo sa musí urobiť, je vymeniť si pravú lyžu za ľavú a naopak.

Drevo nie je jediný spôsob, ako v lyžiach použiť nadčasový dizajn. Najnovším projektom v spolupráci s Matejom Rabadom je použitie lanových vlákien sfarbených modrotlačou, ktoré vytvárajú jedinečný dizajn.

Lyže Forest Skis sa ručne vyrábajú v malom lyžiarskom a snoubordovom laboratóriu, čo garantuje najvyššiu presnosť a kvalitu výroby. Ich životnosť sa zvyšuje použitím vysokokvalitných materiálov, čo je potvrdené aj predĺženou trojročnou zárukou. Vďaka drevenému organickému povrchu je každá lyža unikátna. Drevo je tiež omnoho ekologickejšie ako plast a zároveň má lepšie tlmivé a technické vlastnosti ako štandardný plastový povrch. Používajú sa európske drevy, resp. drevy z našich regiónov, ktoré svojou ťažbou nezatažujú biotopy. Na lyžiach Forest Skis sa používa 0,6 mm hrubá lúpaná dyha.



Dyhy pripravené na nalepenie na lyže.

V konštrukcii lyží sa používajú výlučne drevené jadrá a vždy sa pri nich kombinuje niekoľko typov drevín. Pri štandardných jadrách ide o kombináciu jaseňa, osiky a kombináciu tretej dreviny. Jadrá sú zamerané na výkon. Nachádza sa v nich hlavný jaseňový blok, ktorý pod viazaním zabezpečuje tvrdosť a pevnosť. Druhou drevinou v štandardnom jadre je osika, ktorá mu dodáva ľahkosť a flexibilitu. Výber tretej dreviny sa volí v závislosti od toho, do akých podmienok je konkrétna lyža určená. Pri odľahčovaných jadrách sa používa

paulovnia a topol. Tu je hlavným kritériom nízka hmotnosť a vysoká flexibilita lyže. Tieto jadrá sú podporené agátovými bočnicami (sidewallmi), vďaka čomu lyže nabierajú odolnosť a tvrdosť. Pri všetkých jadrách sa používa numerický kalkulovaný priebeh hrúbky jadra, ktorý zabezpečuje dokonalý lineárny priebeh flexie. To znamená, že hrúbka jadra je dopyčovaná na základe modelovej simulácie, vďaka čomu majú lyže prirodzený gradient tvrdosti od špičky k päte. Výsledkom je maximálna presnosť týchto parametrov, čo jadrám zabezpečuje naturálnu flexiu.



V jadrách sa na dosiahnutie optimálnych výsledkov kombinujú tri druhy drevín.

Drevené jadro je chránené a podporované štyrmi druhmi vlákien. Prvým z nich je dyneemové vlákno, ktoré sa používa v celokarbónových lyžiach pod jadrom ako jeho ochrana proti vniknutiu kameňov do jadra. Dyneema® je jedno z najpevnejších balistických vlákien na svete a do lyží ho vedia zapracovať len dvaja výrobcovia lyží na svete. Forest Skis a švajčiarsky výrobca lyží Zai. Dyneema sa zároveň používa ako inerciálny tlmič v sústave uhlíkových, kevlarových a sklenených vlákien. Lyže nie sú čisto karbónové – obsahujú kombináciu vlákien. Karbón, teda uhlíkové vlákno, je nesmierne ľahké, výkonné, tvrdé a zároveň flexibilné, vďaka čomu dodáva lyžiam veľkú energiu. Čisto karbónové lyže by ale boli nepoužiteľné, dostávali by sa totiž do obrovských vibrácií. Karbónové vlákno samo osebe funguje ako pružina. Kombináciou uhlíkových, kevlarových dyneemových a sklenených vlákien je v lyžiach vytvorený systém, ktorý okrem spomínaných „pružín“ obsahuje aj tlmiče, a zaručuje tak lyžiam optimálne jazdné vlastnosti. Kombináciou týchto vlákien, nazvanou „anizotropná celokarbónová“ konštrukcia vlákien, sa dosahuje vysoká rýchlosť, tvrdosť a tlmivá charakteristika lyží, pričom sa zachováva ich nízka hmotnosť. Na povrchu lyží je aj lanové vlákno farbené modrotlačou, pričom lanový povrch zabezpečuje tlmivú funkciu. Na ľadových zjazdovkách lyže idú hladko, tlmia vibrácie.

Ostáva veriť, že predstavené úspešné projekty slovenských pôvodcov neostanú osamotené a že nedávne výnimočné úspechy Slovenska v lyžiarskom športe budú motivovať ďalších inovátorov, ktorí nás posunú aj v oblasti vývoja lyžiarskeho výstroja na popredné priečky v svetovom meradle.

Ing. Eva Galátová, Ing. Ján Laco, Ing. Karol Makovník

Škola ti ponúka vzdelanie, my ti ponúkame PRAX

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva SR
v Banskej Bystrici



ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EUIPO
ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Prečo práve MY?

- sme ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva
- sme jediní, ktorí ti povedia všetko o patentoch, ochranných známkach a dizajnoch
- sme posledný článok v procese zavádzania myšlienok a inovácií do života
- sme v strede Slovenska, zovšade je k nám blízko ☺

Čo získaš?

- praktické a odborné znalosti
- kontakty
- prax do tvojho CV
- skvelých kolegov

Akých študentov hľadáme?

- právo
- medzinárodné vzťahy
- technické smery
- dizajn

Kde a kedy?

Banská Bystrica, Švermova 43, september/október 2022

Ďalšie informácie?



www.indprop.gov.sk



Úrad priemyselného vlastníctva SR



[upv_sr](https://www.instagram.com/upv_sr)

ZAÚJALO NÁS

Výročná správa 2021: Chránime hodnotu myšlienok!¹

Rok 2021 sa nám do pamäti zapíše ako rok, počas ktorého sme ešte stále bojovali s neviditeľným nepriateľom. Zároveň to bol rok, kedy sme si aj vďaka tejto nepríjemnej skúške uvedomili, aký význam má pre našu spoločnosť veda, výskum a inovácie. Práve vďaka nim sa nám podarilo celú situáciu dostať pod kontrolu a, čo je najpodstatnejšie, zachrániť nevýčisliteľné množstvo ľudských životov.

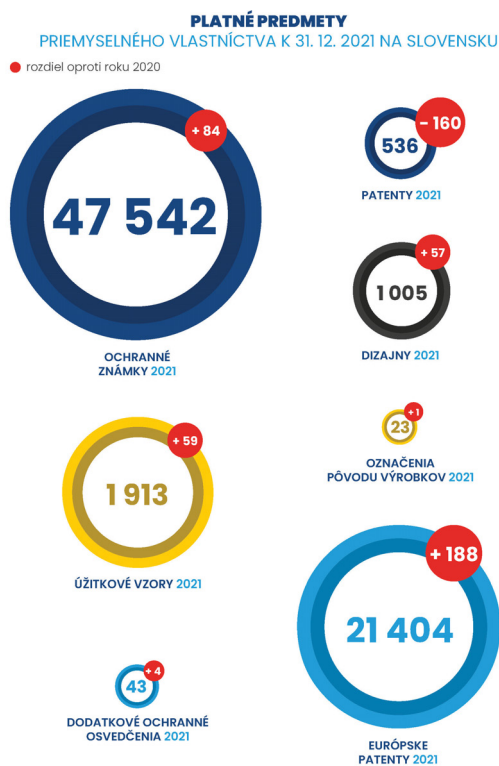
V napĺňaní hesla – inovácie potrebujú rýchlость – pokračujeme aj ďalej. Po zrýchlení konania v oblasti ochranných známok sme sa pustili do ešte odvážnejšej úlohy, a to skrátiť dobu konania o prihláške patentu. Možnosť získať patent na vynález v zrýchlenom konaní majú prihlasovatelia od 1. 3. 2021. Je evidentné, že u prihlasovateľov zmena zarezonovala a ku koncu decembra sme mali do zrýchleného konania zaradených 24 patentových prihlášok.

Úrad priemyselného vlastníctva sa minulý rok intenzívne venoval rozširovaniu povedomia o možnostiach ochrany regionálnych produktov, ktoré môžu (a mali by) nosiť chránené zemepisné označenie alebo označenie pôvodu. Identifikovali sme vďaka tomu takmer 30 nových výrobkov, ktoré môžu byť chránené ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie. Rozvojom ochrany jednotlivých produktov pomáhame udržiavať tradíciu výroby priamo v regióne, čo má priamy dosah na podporu regiónov. Vďaka cestám po Slovensku sme si opätovne uvedomili, akou sme krásnou a bohatou krajinou či už na samotné produkty, ale aj na ľudí, ktorí vykonávajú prácu s láskou a zisk pre nich častokrát nie je prioritou.

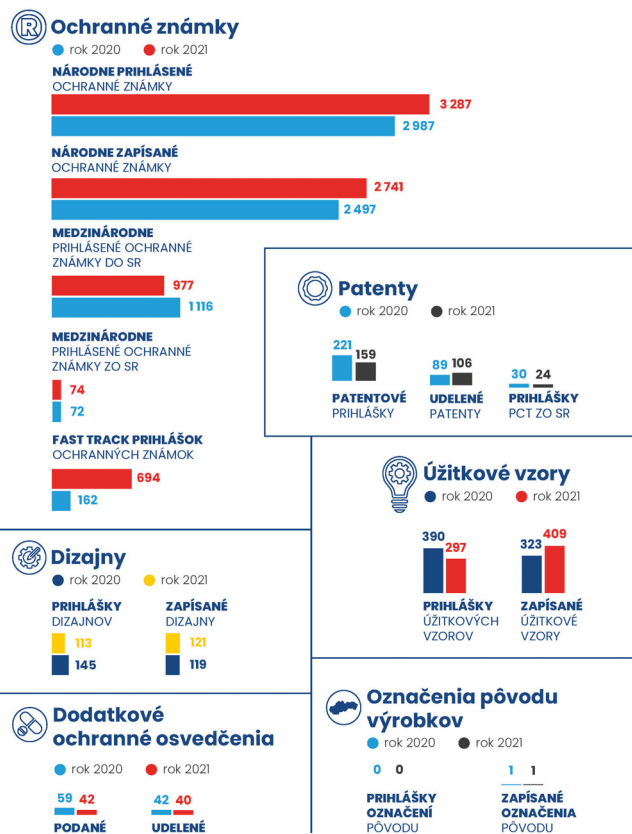
Pozývam vás nahliadnuť do našej cesty rokom 2021.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

Priemyselné práva 2021 v číslach

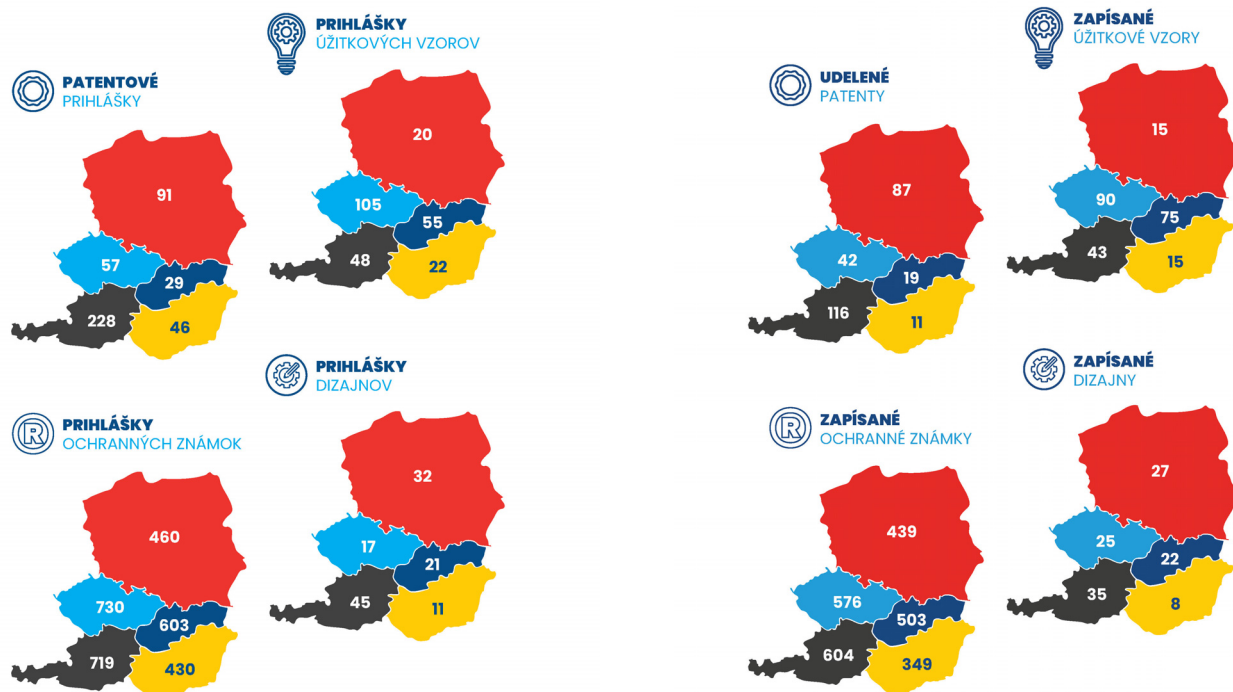


PRIHLÁSENÉ A UDELENÉ PRÁVA V ROKU 2021 NA SLOVENSKU

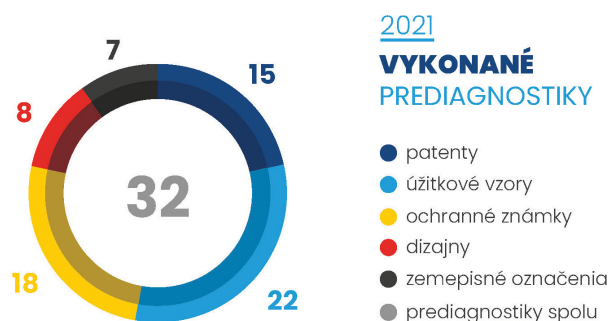


Priemyselné práva v regióne (v prepočte na 1 000 000 obyvateľov)²

● Slovensko ● Česko ● Maďarsko ● Poľsko ● Rakúsko



Služby úradu



1 Celú výročnú správu 2021 nájdete na https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahnutie/vyrocné_spravy/Vyrocná%20správa%202021.pdf
 2 Jednotlivé dáta sú čerpané z oficiálnych štatistík patentových úradov príslušných krajín za rok 2021

ZAUJALO NÁS

Posúdenie hrozieb trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva 2022

Zhrnutie

Spoločné posúdenie hrozieb EUIPO a Europolom je strategickou správou, v ktorej sa tvorcom politík, odborníkom, podnikom a širokej verejnosti poskytujú aktuálne informácie o hrozbe trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva, ktorej čelí Európska únia (EÚ).

Hodnota falšovaného a pirátskeho tovaru v EÚ sa odhaduje až na 119 miliárd eur, čo predstavuje 5,8 % dovozu (1). Celkový počet odhalených falšovaného tovaru colnými orgánmi na hraniciach EÚ a na vnútornom trhu sa od roku 2019 znížil. V roku 2020 bolo zadržaných približne 66 miliónov kusov v porovnaní so 76 miliónmi v roku 2019. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvnila výsledky zaistovania v roku 2020, keďže v prvých mesiacoch pandémie pokleslo obchodovanie, znížil sa objem tovaru prechádzajúceho cez hranice a pri uplatňovaní obvyklých kontrol orgány presadzovania práva čelili dodatočným ťažkostiam.

S pandemiou ochorenia COVID-19 rovnako súvisí aj rozmach hospodárskej trestnej činnosti. Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva, ako je výroba a distribúcia falšovaného tovaru, sa počas tohto obdobia prudko zvýšila.

Falšovateľia často využívajú komplikované obchodné cesty na prepravu tovaru z krajiny výroby na cieľové trhy. Hoci sa falzifikáty do EÚ vo veľkom množstve prepravujú nákladnou dopravou, v posledných rokoch sa podstatne častejšie využívajú expresné prepravné služby, najmä formou malých balíkov. Tento trend súvisí s rozvojom online trhov.

Zločinecké siete, ktoré organizujú dovoz falzifikátov do EÚ, sídlia prevažne mimo EÚ, kde sa uskutočňuje väčšina výroby falzifikátov. Zločinecké siete sídlia v EÚ sú zodpovedné za distribúciu tohto dovážaného falšovaného tovaru a v niektorých prípadoch za prevádzku zariadení, v ktorých prebieha kompletizácia polovýrobov.

Z nárastu dovozu falšovaných obalových materiálov a polovýrobov do EÚ jasne vyplýva prítomnosť nelegálnych výrobných zariadení v EÚ. V mnohých členských štátoch boli objavené výrobné prevádzky, ktoré zahŕňajú laboratória vyrábajúce falošné farmaceutické výrobky, továrne na označovanie falšovaného oblečenia a luxusného tovaru, zariadenia na výrobu a prebalovanie nelegálnych pesticídov a cigariet, továrne na plnenie pravých aj falošných prázdnych fliaš s alkoholickými nápojmi a tajné závody prebalujúce falošné parfumsy.

Tak ako mnohé iné trestné činnosti, aj falšovanie sa teraz vo veľkej miere pri získavaní komponentov a distribúcii (hmotných aj nehmotných) výrobkov spotrebiteľom spolieha na digitálnu oblasť, a to prostredníctvom online platforiem, sociálnych médií a služieb odosielania rýchlych správ.

Páchateľia trestných činov pri dovoze a preprave nezákonného tovaru využívajú falošné doklady. Zneužívanie legálnych obchodných štruktúr, ako sú maloobchodné kanály na uľahčenie pohybu tovaru a pranie nezákonných ziskov, je neoddeliteľnou súčasťou obchodu s falšovaným tovarom.

Okrem luxusných výrobkov sa falšovateľia čoraz viac zameriavajú na široký sortiment tovarov každodennej spotreby.

Oblečenie, príslušenstvo a luxusný tovar sú stále medzi najpopulárnejšími kategóriami výrobkov, ktoré sa falšujú. Takéto falšované predmety sa stále bežne predávajú na fyzických trhoch a v obchodoch.

Porušovanie práv duševného vlastníctva čoraz viac ovplyvňuje elektronické/elektrické zariadenia, mobilné telefóny a komponenty. V prípade niektorých najžiadanejších elektronických výrobkov existuje riziko, že budú falšované a propagované na online trhoch ešte predtým, ako budú k dispozícii na predaj samotné pravé výrobky. Falšovateľia sa môžu pokúsiť využiť zvyšujúci sa celosvetový nedostatok polovodičových čipov tým, že na trh uvedú falšované polovodiče, napríklad diódy.

U falšovateľov sú obľúbené potraviny a nápoje, čo predstavuje vážnu hrozbu pre spotrebiteľov. Výroba nelegálnych potravinových výrobkov, najmä nápojov, je čoraz profesionálnejšia a sofistikovanejšia. Niektorí falšovateľia prevádzkujú medzi koncovými bodmi obchodný model, ktorý pokrýva celý dodávateľský a distribučný reťazec. Páchateľia trestnej činnosti falšujú alebo manipulujú všetky druhy potravinových výrobkov a zavádzajú spotrebiteľov tým, že menia etikety, výrobné postupy, podvádzajú pri uvádzaní zemepisného pôvodu a/alebo nahrádzajú výrobky.

Falšované parfumsy a kozmetické výrobky sú v EÚ odhalované ako predmety na priame použitie alebo aj ako zložky výrobkov, ktoré sa používajú na vytvorenie konečných falšovaných výrobkov v nezákonných laboratóriách v EÚ. Falšovateľia naďalej vyrábajú tovar každodennej spotreby vrátane šampónov, zubnej pasty, kozmetiky a čistiacich prostriedkov. Nárast predaja falšovaného tovaru online je pokračujúcim trendom.



Pesticídy eliminujú škodlivé organizmy v rastlinách alebo na rastlinách. Obchodovanie s nelegálnymi pesticídmi je pre páchatelov aj naďalej nízkorizikovou, vysoko ziskovou trestnou činnosťou, ktorá reaguje na vysoký dopyt po nelegálnych výrobkoch, pričom podlieha režimu, v rámci ktorého sa páchatelom ukladajú len nízke sankcie. Nízke počítačové investície prinášajú v tomto obchode značné zisky.

Falšované farmaceutické výrobky naďalej vo veľkej miere pochádzajú z krajín mimo EÚ, hoci sa môžu vyrábať aj v nezákonných laboratóriách v rámci EÚ. Distribúcia falšovaných farmaceutických výrobkov sa takmer úplne presunula z fyzických trhov na online trhy vrátane špecializovaných platforiem, ako sú online lekárne, a všeobecne využívaných platforiem sociálnych médií. Zločinecké skupiny falšujú čoraz väčšiu škálu liekov. Páchatelia trestných činov naďalej využívajú príležitosti vznikajúce v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Piráctvo je v súčasnosti takmer výlučne počítačovou trestnou činnosťou. V oblasti spotreby médií sa preferencie spotrebiteľov posunuli k streamingovým službám, ktoré umožňujú prístup k digitálnemu obsahu prostredníctvom rôznych aplikácií a platforiem. Zapojení páchatelia trestných činov sa vyznačujú vo využívaní moderných technických protipatrení.

V niektorých prípadoch je piráctvo digitálneho obsahu spojené s inými činnosťami v oblasti počítačovej kriminality, ako je napríklad nelegálne generovanie kryptomien na napadnutom počítači (tzv. crypto-jacking) alebo distribúcia malvéru.

Tabakové výrobky patria medzi najčastejšie nahlasované falšované tovary. Zločinecké siete si dokázali zachovať obchodný model trestnej činnosti, pričom zriaďujú moderné a profesionálne výrobné zariadenia bližšie k cieľovým trhom. Hoci sa spotreba tabaku v EÚ v posledných rokoch znížila, podiel nelegálnych tabakových výrobkov na trhu zostáva vysoký.

Hračky porušujúce práva duševného vlastníctva sú často odhaľované a zaistené v EÚ, ako aj pri vstupe do EÚ. Nevyhovujú pravidlám v oblasti zdravia a bezpečnosti a vystavujú deti vážnym bezpečnostným rizikám. Úrady obvykle zaznamenávajú prudký nárast počtu zaistení v období pred sviatkami a počas období sviatkov.

Trestné činy v oblasti duševného vlastníctva majú značné hospodárske dôsledky na verejný aj súkromný sektor. Falšovaný tovar môže mať okrem toho aj závažný vplyv na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj negatívne dôsledky na životné prostredie.

Hlavné trendy

- Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva naďalej predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Okrem toho má negatívny vplyv na hospodárstvo EÚ, keďže v roku 2019 sa do EÚ doviezol falšovaný a pirátsky tovar v hodnote 119 miliárd eur, čo predstavuje až 5,8 % dovozu do EÚ. Je to obzvlášť znepokojujúce, keďže EÚ sa usiluje o prechod na oživenie hospodárstva po skončení pandémie.
- Zatiaľ čo väčšina falšovaného tovaru distribuovaného v EÚ sa vyrába mimo EÚ, existujú náznaky, že k výrobe falšovaného tovaru a tovaru nevyhovujúcej kvality čoraz častejšie dochádza v rámci EÚ. Z častého zaistovania falšovaných obalových materiálov a polotovarov pri vstupe do EÚ jasne vyplýva prítomnosť výrobných zariadení v EÚ – v niektorých prebieha čiastočná kompletizácia a v niektorých prebieha úplný výrobný cyklus.
- Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla nové obchodné príležitosti v oblasti distribúcie falšovaného tovaru a tovaru nevyhovujúcej kvality. Zločinecké siete zapojené do trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva sa veľmi rýchlo prispôsobili a zmenili svoj obchodný model tým, že zmenili zameranie na výrobky a marketing.
- Tak ako mnohé iné trestné činnosti, aj falšovanie sa teraz vo veľkej miere pri získavaní komponentov a distribúcii (hmotných aj nehmotných) výrobkov spotrebiteľom spolieha na digitálnu oblasť, a to prostredníctvom online platforiem, sociálnych médií a služieb odosielania rýchlych správ. V súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 sa tento trend ešte viac zakorenil.
- Hoci o finančnej stránke falšovateľskej činnosti, ku ktorej dochádza v EÚ, z veľkej časti chýbajú spravodajské informácie, existujú dôkazy, že falšovatelia legalizujú svoje príjmy z trestnej činnosti pomocou tradičných aj sofistikovanejších schém, ktoré využívajú technológie, pranie špinavých peňazí na základe obchodu a jurisdikcie v daňových rajoch.

Predpokladá sa, že zločinecké siete, ktoré organizujú dovoz falšovaných tovarov do EÚ a ich distribúciu, sídlia prevažne mimo EÚ, kde sa uskutočňuje väčšina výroby falšovaných tovarov. Zločinecké siete sídlia v EÚ distribuujú dovážaný falšovaný tovar a v niektorých prípadoch prevádzkujú zariadenia, v ktorých prebieha kompletizácia polovýrobov.

- Oblečenie a odevné doplnky sú propagované formou živého vysielania ich predaja, videonahrávok a sponzorovanej reklamy na sociálnych médiách, pričom zákazníkom ponúkajú klamlivé zľavy alebo lacné značkové výrobky.

- Falšovatelia zneužívajú celosvetový nedostatok dodávok polovodičových čipov. Mobilné telefóny, ich príslušenstvo a komponenty patria medzi najviac zasiahnuté komodity, na ktoré sa zameriava porušovanie práv duševného vlastníctva z dizajnov a ochranných známk.
- Výroba nelegálnych potravinových výrobkov, najmä nápojov, je čoraz profesionálnejšia a sofistikovanejšia. Niektorí falšovatelia prevádzkujú medzi koncovými bodmi obchodný model, ktorý pokrýva celý dodávateľský a distribučný reťazec. Porušovanie chránených zemepisných označení sa vzťahuje na širokú škálu výrobkov a naďalej sa vo veľkej miere nahlasuje.
- Porušovanie práv duševného vlastníctva súvisiacich s parfumami a kozmetikou sa týka výroby tovaru každodennej spotreby: sú to najmä šampóny, zubná pasta, kozmetika a čistiace prostriedky.
- Obchodovanie s nelegálnymi pesticídmi je pre páchatelov aj naďalej nízkorizikovou, vysoko ziskovou trestnou činnosťou, ktorá reaguje na vysoký dopyt po nelegálnych výrobkoch, a podlieha len nízkym sankciám pre páchatelov, pričom nízke počiatkové investície tu prinášajú značné zisky.
- Výroba nelegálnych farmaceutických výrobkov v súčasnosti často prebieha v nezákonných laboratóriách v rámci EÚ. Je ťažké ich odhaliť a zásobujú viacerých distribútorov. Tieto výrobky však do veľkej miery naďalej pochádzajú z krajín mimo EÚ.
- Webové stránky, ktoré nezákonne distribuujú audiovizuálny obsah, sú umiestnené na serveroch v celej Európe, Ázii a na Blízkom východe. Zapojení páchatelia trestných činov sa vyznajú vo využívaní moderných technických protiopatrení. V niektorých prípadoch je pirátstvo digitálneho obsahu spojené s inými činnosťami v oblasti počítačovej kriminality, ako je napríklad nelegálne generovanie kryptomien na napadnutom počítači (tzv. crypto-jacking) alebo distribúcia malvéru. Piráti využívajú nové technológie na utajenie digitálnych stôp a využívajú proxy služby na vytvorenie odolných hostingových sietí. Výsledkom online prítomnosti počas pandémie ochorenia COVID-19 bolo zvýšenie ponuky vysokokvalitných streamingových zariadení a rôzne ponuky nezákonného obsahu.
- Zločinecké siete zaoberajúce sa nezákonnou výrobou si dokázali zachovať obchodný model trestnej činnosti, pričom zriaďujú moderné a profesionálne výrobné zariadenia bližšie k cieľovým trhom.

Vplyv trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva v EÚ

Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva má negatívny vplyv na hospodárstvo, životné prostredie a zdravie a bezpečnosť občanov EÚ.

V nedávnej štúdii, ktorú realizovali EUIPO a OECD sa odhadlo, že v roku 2019 sa do EÚ doviezol falšovaný a pirátsky tovar v hodnote 119 miliárd eur, čo predstavuje až 5,8 % dovozu do EÚ (2).

Väčšina spoločností, ktorých práva duševného vlastníctva sú porušované falšovateľmi, sa nachádza v krajinách s vysoko inovatívnym hospodárstvom. Takmer 39 % zaistení colnými orgánmi v rokoch 2017 – 2019 súviselo s výrobkami, ktoré porušili práva duševného vlastníctva držiteľov práv v USA, na druhom mieste nasledovali držiteľia práv EÚ z Francúzska (18 %), Nemecka (16 %) a Talianska (9,8 %) (3).

Vo viacerých odvetvových štúdiách EUIPO odhadol ušlý objem predaja v dôsledku falšovania na viac ako 83 miliárd eur ročne v období rokov 2013 – 2017. Zodpovedá to odhadovaným stratám daňových príjmov celkovo vo výške 15 miliárd eur (4) a 671 000 pracovných miest.

Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva poškodzuje povesť legálnych výrobcov, zároveň poškodzuje spravodlivú výrobu a narúša hospodársku súťaž na trhu. Okrem toho niektoré druhy trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva, ako je farmaceutická kriminalita, vedú k strate finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výskum a verejné inovácie (5).

Trestné činy v oblasti duševného vlastníctva predstavujú vážnu hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov v EÚ, najmä tie, ktoré sa týkajú falšovaných a falošných liekov, potravín a nápojov, kozmetiky, elektrických výrobkov pre domácnosť a hračiek. Tieto kategórie výrobkov predstavovali viac ako 15 % celkového množstva predmetov zaistených na vonkajších hraniciach EÚ (6).

Falšované lieky a hygienické výrobky môžu vážne poškodiť zdravie spotrebiteľov. Často ich vyrába nekvalifikovaný personál v nehygienických podmienkach a môžu obsahovať vysoké hladiny toxických zložiek, nesprávne účinné látky, nesprávne množstvá týchto látok alebo ich nemusia obsahovať vôbec. Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k oživeniu výroby a obchodovania s niektorými nezákonnými a falošnými zdravotníckymi a hygienickými výrobkami (7), pričom sa ešte viac prehĺbilo riziko trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva.

Vážne obavy vyvoláva aj falšovanie potravín a nápojov. Falšované výrobky majú väčšinou nevyhovujúcu kvalitu a môžu obsahovať nebezpečné alebo škodlivé látky. Páchatelia trestnej činnosti napodobňujú širokú škálu luxusných potravinových výrobkov aj potravinových výrobkov každodennej spotreby, ak sú ziskové (8).

Falšované a falošné hračky, elektronické zariadenia a súčiastky vozidiel takisto ohrozujú ľudské zdravie a bezpečnosť. Falošné hračky nepodliehajú prísny bezpečnostným testom, ktoré sú vyžadované podľa zákona a nemajú na obale žiadne upozornenia ani pokyny. Pri nelegálnych

elektronických výrobkoch, ako sú settopboxy, hrozí riziko prehriatia a elektrické poruchy. Kazy, ako napríklad nekvalitné zásuvkové zapojenie, môžu spôsobiť požiare.

Falšované pesticídy a pesticídy s nevyhovujúcou kvalitou predstavujú významnú a rastúcu hrozbu pre environmentálnu bezpečnosť EÚ, pretože tieto výrobky môžu dlhodobo výrazne kontaminovať poľnohospodársku pôdu, potraviny, ktoré sa na nej pestujú, ovzdušie a vodu. Ďalšie riziká sú spojené s nesprávnym skladovaním a zneškodňovaním chemických výrobkov (9), ako sú nelegálne pesticídy a farmaceutické výrobky. Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva predstavuje vysoké riziko pre prírodné prostredie, ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj pre legálne hospodárstvo.

Literatúra

EUIPO, OECD, 2021, „Global Trade in Fakes – A worrying threat, 2021“, k dispozícii na <https://www.oecd.org/publications/global-trade-in-fakes-74c81154-en.htm>.

EUIPO, OECD, 2021, „Global Trade in Fakes – A worrying threat, 2021“, k dispozícii na <https://www.oecd.org/publications/global-trade-in-fakes-74c81154-en.htm>.

EUIPO, OECD, 2021, „Global Trade in Fakes – A worrying threat, 2021“, k dispozícii na <https://www.oecd.org/publications/global-trade-in-fakes-74c81154-en.htm>.

EUIPO, 2020, „2020 Status Report on IP Infringement: why IP rights are important, IPR infringement and the fight against counterfeiting and piracy“, k dispozícii na <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement>.

Europol, 2021, „European Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU SOCTA) 2021“, k dispozícii na <https://www.europol.europa.eu/socta-report>.

Európska komisia, 2020, „Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights- Results at the EU border, 2019“, k dispozícii na https://ec.europa.eu/taxation_customs/intellectual-property-rights-facts-and-figures_en.

Europol, 2021, „European Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU SOCTA) 2021“, k dispozícii na <https://www.europol.europa.eu/socta-report>.

Interpol – Europol, 2021, „OPSON IX Analysis Report“, k dispozícii na <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/operation-opson-ix-%E2%80%93-analysisreport>.

OECD a EUIPO, 2020, „Trade in counterfeit pharmaceutical products“, k dispozícii na <http://www.oecd.org/gov/trade-in-counterfeit-pharmaceutical-products-a7c7e054-en.htm>.

Finančná správa Slovenskej republiky



Kriminálny úrad Finančnej správy

Falzifikátmi značkového tovaru spôsobili škodu takmer 50 tisíc eur

Za posledný polrok pribudlo žilinským príslušníkom finančnej správy do skladu zadržaného tovaru viac ako 504 párov obuvi a 447 kusov ďalších vecí, ktorými došlo k porušeniu práv oprávnenej osoby k ochrannej známke, keďže išlo o falzifikáty. Medzi nimi bol zväčša športový tovar, ale tiež šľapky, papuče, hodinky, kabelky aj hračky pre deti. Výrobky pochádzajú pôvodom z Číny, Vietnamu, Turecka či Švajčiarska. Z uvedených vecí stojí za zmienku napodobenina kabelky označená známkou svetoznámej značky, ktorá má v originálnom prevedení hodnotu neuveriteľných 6 250 eur. Z finančného pohľadu sú zaujímavé aj iné predmety, napríklad plastové emblémy na automobil s označením ochrannej známky, ktoré prišli v dvoch poštových zásielkach po 100 kusov. Celková suma originálov takýchto výrobkov bola vyčíslená na 5 600 eur, pričom sprievodné doklady uvádzali 17 eur. Aj ďalšia kabelka spolu s kufrom z Turecka by v pravom prevedení dosahovali hodnotu niekoľkých tisíc eur. Na dovolenke si ich tam kúpila pani a nechala poslať poštou. Pri colnej kontrole však vykazovali znaky falzifikátov, pre ktoré nemohli byť prepustené. Príslušníci finančnej správy napodobeniny odhalili v obchodoch, dopravných prostriedkoch a poštových zásielkach. Pri kontrolách tovaru postupujú podľa nariadenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva. Tento predpis sa neuplatňuje na tovar neobchodnej povahy, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich.



Foto: archív FS SR

TRÉNING, MENTORING, NETWORKING

v oblasti praktického využívania práv duševného vlastníctva v kurze
Stretnutie tradície s podnikaním: príbehy podnikateliek

Čo je obsahom kurzu?

Tréning, mentoring a networking zameraný na poznanie, praktické využívanie a ochranu práv duševného vlastníctva konkrétneho subjektu.

Komu je určený?

Ženám, ktoré podnikajú v oblasti tradičného textilného priemyslu (výšivky, čipky, háčkovany textil a iné) a ovládajú anglický jazyk na komunikačnej úrovni.

Kedy, kde a za koľko?

Aktivity v rámci kurzu budú prebiehať hybridnou formou počas celého roka 2023 – teoretická časť online a praktický networking prezenčne. Kurz je BEZPLATNÝ.

Čo je cieľom?

- Rozlíšiť relevantné formy ochrany práv duševného vlastníctva (PDV)
- Orientovať sa v službách na ochranu PDV na národnej úrovni
- Pochopiť dôležitosť ochrany značky
- Vytvoriť si stratégiu ochrany PDV ako súčasť obchodnej stratégie
- Registrovať a komercializovať označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
- Rozlišovať kolektívne a certifikačné ochranné známky
- Vytvoriť si vhodnú marketingovú stratégiu (sociálne siete)
- Sociálne podnikanie
- Vytvoriť regionálnu spoluprácu a partnerstvá
- Aplikovať základy projektového manažmentu

Chcete vedieť viac?

Neváhajte nás kontaktovať

na e-mailovej adrese:

lucia.spisiakova@indprop.gov.sk,

resp. telefonicky na **048/4300 209**.



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Z rozhodnutí ÚPV SR

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 887-2020/II-48-2021 z 25. 5. 2021 (právoplatnosť 8. 6. 2021)

ABSTRAKT

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľmi podaná pre tovary a služby v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru dotknutých tovarov a služieb. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovom „PROCLEANER“ znázorneným štandardným veľkým tlačným písmom v dvoch farbách, pričom písmeno „O“ je šikmo akoby preškrtnuté, bude príslušný spotrebiteľ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5, 35 a 37 okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti. Farebnú úpravu a jednoduchú štylizáciu písmena „O“ prihláseného označenia nepovažoval za ničím zvláštnu ani dostatočne originálnu, resp. dištinktívnu na to, aby spotrebiteľ na základe nej dokázal identifikovať takto označené tovary alebo služby ako pochádzajúce práve od prihlasovateľov.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for goods and services in Classes 5, 35 a 37. The Trademark Division refused the application for all the goods and services applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for, which consists of a word „PROCLEANER“ in standard capital letters in two colours and the letter „O“ is crossed out diagonally, will be by consumers in respect of the goods and services applied for in Classes 5, 35 and 37 immediately and without further consideration perceived as descriptive and non-distinctive. The colour scheme and the simple stylization of the letter „O“ of the sign applied for was not considered as to be anything special or sufficiently original or distinctive.

Kľúčové slová

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – obrazové označenie

Keywords

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – figurative mark

Prihlásené označenie (POZ 887-2020)



Prihlásené označenie (POZ 887-2020)

trieda 5 – antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; alkoholy na farmaceutické účely; alkoholy na liečebné účely; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; fungicídy; glycerín na lekárske účely; herbicídy; hygienické nohavičky; hygienické tampóny; chemické dezinfekčné prostriedky na WC;

chemicko-farmaceutické prípravky; insekticídy; ovínadlá; peroxid vodíka na lekárske účely; pesticídy

trieda 35 – poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby

trieda 37 – bielenie bielizne; dezinfekcia; čistenie odevov; deratizácia; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve); čistenie ciest; čistenie interiérov a exteriérov budov

Prihláška obrazovej ochrannnej známky bola prihlasovateľmi podaná 27. apríla 2020 pre tovary a služby v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovacu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru dotknutých tovarov a služieb. Prihlásené označenie poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu, že poskytovateľom prihlásené tovary (dezinfekčné, čistiacie, antiseptické prípravky) a služby budú určené na čistenie alebo zamerané na dosiahnutie čistoty. Uvedené vyplynulo z významu jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia, ktoré hoci sú spojené do jedného celku, sú farebne odlišené tak, že ich spotrebiteľia vnímajú ako dve samostatné slová. Konkrétne ide o spojené slová „pro“ vo význame „pre, za, určený na dačo, s prihliadnutím na dačo, vzhľadom na dačo“ a „cleaner“ vo význame „čistý, resp. čistič, upratovač, čistiaci prostriedok“. V súvislosti s prihlasovateľmi predloženými dôkaznými materiálmi prvostupňový orgán konštatoval, že prostredníctvom nich nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Prihlasovatelia v podanom rozklade spochybnili konštatovanie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovacu spôsobilosť a uviedli, že v registri ochranných známkov úradu nie je zapísané žiadne označenie, ktoré by bolo v kolízii s prihláseným označením a ani žiaden iný subjekt na trhu v Slovenskej republike nevyrába výrobky pod rovnakým označením.

Odvolačný orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a keďže vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám len opisuje ich účel, charakter a zameranie, napĺňa zároveň zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené slovom „PROCLEANER“ znázorneným štandardným veľkým tlačeným písmom, pričom písmeno „O“ je šikmo akoby preškrtnuté. Zároveň je predmetný slovný prvok znázornený v dvoch farbách, časť „PRO“ je zelená a časť „CLEANER“ modrá, vďaka čomu spotrebiteľ okamžite identifikuje, že ide o spojenie dvoch slovných prvkov. V tejto súvislosti odvolací orgán uviedol, že prihlasovatelia nespochybnili konštatovanie prvostupňového orgánu, že slovný prvok „PRO“ predstavuje v anglickom

jazyku predponu s významom „pre, za, určený na niečo“ a slovný prvok „CLEANER“ znamená v preklade z anglického do slovenského jazyka „čistič, upratovač, čistiaci prostriedok“ (In: PC translator). S ohľadom na uvedené podľa odvolacieho orgánu spotrebiteľ bude prihlásené označenie ako celok vnímať vo význame „podporujúci čistotu, určený na čistenie“.

V nadväznosti na uvedené odvolací orgán konštatoval, že prihlásené označenie je nárokované pre tovary v triede 5, ktoré možno súhrne označiť ako chemické, prípadne iné prostriedky na čistenie, dezinfekciu, ničenie škodcov a pod., a pre služby v triede 37, ktoré možno súhrne označiť ako služby zamerané na čistenie, dezinfekciu a ničenie škodcov. Vzhľadom na význam prihláseného označenia bude relevantný spotrebiteľ, ktorým je v danom prípade spotrebiteľ zaujímajúci sa o čistenie, dezinfekciu či deratizáciu, vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 5 a 37 prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich účele, charaktere a zameraní, tzn. že ide o tovary a služby určené na čistenie. Rôzne obchodné a reklamné služby v triede 35, pre ktoré je prihlásené označenie tiež nárokovvané, označil odvolací orgán za služby podporné alebo súvisiace s tovarmi a službami nárokovými v triedach 5 a 37, a teda aj vo vzťahu k nim konštatoval naplnenie uplatnených zápisných výluk.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia (farebná úprava spočívajúca v použití dvoch farieb), táto nie je podľa odvolacieho orgánu ničím zvláštna ani dostatočne originálna na to, aby spotrebiteľ na základe nej dokázal identifikovať takto označené tovary alebo služby ako pochádzajúce práve od prihlasovateľov. Rovnako jednoduchú štylizáciu písmena „O“ nemožno vnímať ako dištinkívny prvok, keďže ide o takú nenápadnú úpravu, že spotrebiteľ ju môže ľahko prehliadnuť.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľov, že na území Slovenskej republiky nie je zapísané žiadne iné kolízne označenie obsahujúce slovo „PROCLEANER“ a ani žiadny iný subjekt takéto označenie na trhu nepoužíva, odvolací orgán uviedol, že skutočnosť, že určité označenie nie je registrované ako ochranná známka a v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známkov nie je používané iným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Neexistencia zápisu určitého označenia ako ochrannej známky ani absencia jeho používania inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovacu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené podľa odvolacieho orgánu vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom neexistencia zápisu určitého označenia ako ochrannej známky ani absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne

nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Odvolací orgán doplnil, že pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľov na zápisy označenia obsahujúcich slovný prvok „PROCLEANER“ v iných štátoch a ich tvrdením, že známkové právo je vo všetkých štátoch harmonizované a podmienka rozlišovacej spôsobilosti sa uplatňuje všade rovnako, odvolací orgán konštatoval, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahranicnými národnými úradmi preto nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, nakoľko je na správnej úvahe toho-ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľov na prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2738-2018 „Tutky“, medzinárodnú ochrannú známku č. 948448 „TUTKU“ a ochrannú známku EÚ č. 7528821 „TUTKU“, odvolací orgán uviedol, že prihlasovatelia nevysvetlili, akým spôsobom uvedené

označenia súvisia s predmetnou vecou, a preto tento poukaz pre rozhodnutie v predmetnej veci považoval za irelevantný. Za irelevantný označil odvolací orgán aj poukaz prihlasovateľov na rozhodnutie úradu zn. POZ 2249-2015/Z-29-2017 z 23. februára 2017, resp. na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-38/08 P z 21. januára 2010 a C-311/11 P z 12. júla 2012 a uviedol, že tieto pojednávajú o zápisnej spôsobilosti/nespôsobilosti reklamného sloganu, čo nie je prípad predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu zastal názor, že závery z týchto rozsudkov nie je možné uplatniť na daný prípad (kde bola namietaná opisnosť prihláseného označenia a z toho vyplývajúci nedostatok rozlišovacej spôsobilosti), keďže sa vyznačuje odlišným skutkovým stavom.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1966-2018/II-30-2021 z 8. 4. 2021 (právoplatnosť 8. 4. 2021)

ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku slovnej ochrannej známky pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej slovnej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť ich zámény. Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam vyhovieť a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, a to napriek vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú táto kolíznym tovarom venuje. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for goods in Class 5. An opposition was based on an earlier word mark registered for goods in Class 5 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public. The Opposition Division upheld the opposition and rejected the trade mark application. The Opposition Division found likelihood of confusion between the compared marks, despite the greater attention paid by the relevant consumer. The Appeal Body, which came to the same conclusion that there was a likelihood of confusion between the marks in relation to all claimed goods which were found to be identical, dismissed the appeal and confirmed the decision.

Kľúčové slová

Pravdepodobnosť zámery podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – splnenie kumulatívnych podmienok – vyhovenie námietkam – zamietnutie prihlášky ochrannej známky – zamietnutie rozkladu.

Key words

Likelihood of confusion – Article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Cumulative conditions has been fulfilled – Opposition upheld – Trade mark application rejected – Appeal dismissed.

Staršia ochranná známka
(OZ EÚ č. 14985261)

SOLQUA

Zverejnené označenie
(POZ 1966-2018)

Solixa

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 14985261)

trieda 5 – antidiabetic preparations (antidiabetické prípravky)

Zverejnené označenie (POZ 1966-2018)

trieda 5 – liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 21. 12. 2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pričom ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou pravdepodobnosť zámery. Tovary zverejneného označenia „*liečivá; lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 označil prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ zapísanými v tej istej triede, pretože tovary zverejneného označenia patria do všeobecnej kategórie tovarov uvedených v zozname staršej ochrannej známky. Zároveň konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť. Pokiaľ ide o spotrebiteľa, prvostupňový

orgán uviedol, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál, veterinári), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti a majitelia zvierat, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán uzavrel, že spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia ani napriek vyššej miere pozornosti bezpečne odlišiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Prihlasovateľ v podanom rozklade s konštatovaním existencie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom nesúhlasil. Nestotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej a fonetickej podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Poukázal tiež na to, že záver o zhodnosti tovarov nezodpovedá skutočnému stavu na príslušnom trhu a ani rozsahu ochrany. Vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*antidiabetické prípravky*“, teda pre veľmi úzky rozsah farmaceutických prípravkov určených na liečenie diabetu (ľudovo cukrovky), namietateľ si podľa neho nemôže nárokovať práva v súvislosti s akýmikoľvek liečivami, lekáorskými prípravkami a zverolekáorskými prípravkami.

Odvolačný orgán vo vzťahu k podmienke zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov porovnávaných označení uviedol, že s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhode nárokováných tovarov „*liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ v rovnakej triede súhlasí. Nárokované tovary totiž predstavujú široko formulované tovary, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať aj tovary staršej ochrannej známky, ktoré sú určené na liečbu cukrovky ľudí aj zvierat. Keďže užší pojem je zahrnutý v širšom, kolízne tovary sú zhodné. K argumentu prihlasovateľa, že podľa skutočnej situácie na trhu s liečivami je zjavné, že porovnávané označenia chránia tovary odlišného charakteru (liek „Solixa“ spadá do oblasti urológie a liek „SOLQUA“ spadá do oblasti diabetológie), odvolací orgán uviedol, že na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa porovnanie tovarov a služieb musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov a služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných známk, resp. nárokované na zápis do registra ochranných

známok. Odvolací orgán tiež poznamenal, že akékoľvek skutočné alebo zamýšľané použitie, ktoré nie je uvedené v zozname tovarov a služieb, nie je pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb podstatné. S ohľadom na uvedené odvolací orgán nepovažoval argumentáciu prihlasovateľa ohľadom skutočného používania zverejneného označenia na označovanie liekov určitej kategórie, ako ani dôkazy predložené v tejto súvislosti za relevantné.

Čo sa týka vizuálneho porovnania posudzovaných označení „Solixa“ vs. „SOLLIQUA“, odvolací orgán konštatoval, že majú takmer rovnakú dĺžku, nakoľko pozostávajú zo šiestich, resp. siedmich písmen. Na ich začiatku sa nachádzajú štyri rovnaké písmená „SOLI-“ a ukončené sú rovnakým koncovým písmenom „-A“, pričom sa líšia len v písmenách „-x-“ vs. „-QU-“, ktoré sa nachádzajú na piatej, resp. piatej a šiestej pozícii. Porovnávané slovné prvky sa teda zhodujú v piatich zo šiestich, resp. siedmich písmen a odlišujú sa len v jednom, resp. dvoch písmenách pred koncovým písmenom „-A“. V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že písmená „x“ a „Q“ sú v slovenskom jazyku neobvyklé, a preto zabezpečia odlišenie porovnávaných označení, odvolací orgán uviedol, že tieto písmená sa v názvoch liekov vyskytujú pomerne často. Rozdiel v písmenách „x“ vs. „QU“, ktoré sa nachádzajú vnútri slov, nie je preto dostatočný na to, aby potlačil vizuálnu podobnosť označení vyvolanú zhodnými písmenami „SOLI-“ na začiatku a rovnakým koncovým písmenom „-A“. S ohľadom na uvedené sa odvolací orgán stotožnil so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Poukaz prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-273/02 z 20. apríla 2005 odvolací orgán nepovažoval za relevantný pre posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z dôvodu, že predmetom hodnotenia v danom rozsudku boli v porovnaní s preskúmaným prípadom odlišné označenia „CALYPSO“ vs. „CALPICO“.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sa odvolací orgán stotožnil s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí – zverejnené označenie bude zvukovo realizované ako „so-li-ksa“ a staršia ochranná známka ako „so-li-kva“. Porovnávané fonetické podoby hodnotených označení sa teda zhodujú v počte slabík (tri) pozostávajúcich z rovnakého počtu hlások. Taktiež sa zhodujú v dvoch začiatkových slabikách „so-li“ a ich koncové slabiky „-ksa-“ vs. „-kva-“ sa odlišujú len v stredovej spoluhláske. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán dospel k záveru o vysokej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska odvolací orgán zastal názor, že slová „Solixa“ a „SOLLIQUA“, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, nebudú

u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné označenia. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne z hodnotených označení nemá pre spotrebiteľa konkrétny význam, nebolo možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto sémantické hľadisko nemalo vplyv na posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Odvolací orgán za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov považoval dve skupiny, a to odbornú verejnosť reprezentovanú profesionálmi z oblasti medicíny a farmácie a širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú predstavujú pacienti ako koncoví spotrebiteľia liekov. Uviedol, že relevantná spotrebiteľská verejnosť (odborná aj laická) pritom venuje označeniam farmaceutických výrobkov zvýšenú pozornosť tak v prípade liekov na predpis, ako aj v prípade voľne dostupných liekov.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny odvolací orgán tiež zohľadnil rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení, nakoľko spotrebiteľia venujú dištingtívnym prvkom väčšiu pozornosť ako prvkom opisným bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. V posudzovanom prípade majú porovnávané označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom podľa odvolacieho orgánu priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatoval, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa napriek zvýšenej miere jeho pozornosti reálna. Porovnávané slovné označenia sú podobné z vizuálneho a vysoko podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie kolíznych označení a tovary je potrebné považovať za zhodné. V súvislosti s pozornosťou spotrebiteľa odvolací orgán uviedol, že ani jeho zvýšenú pozornosť nie je možné vnímať ako skutočnosť, ktorá je samotne spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámeny bez ohľadu na ostatné okolnosti prípadu. Vychádzajúc z uvedených skutočností zastal názor, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou v prípade ich použitia na zhodných tovaroch, aj napriek zvýšenej pozornosti relevantných spotrebiteľov, nie je možné vylúčiť, a to najmä v prípadoch, keď spotrebiteľ nemá možnosť ich priameho porovnania.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán na vyššiu pozornosť spotrebiteľskej verejnosti pri výbere predmetných tovarov neprihliadal, odvolací orgán uviedol, že z napadnutého rozhodnutia je zjavné, že prvostupňový orgán predpokladanú vyššiu pozornosť spotrebiteľa zohľadnil. Napriek tomu však konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny posudzovaných označení, a to s ohľadom na ostatné okolnosti prípadu, s čím sa odvolací orgán stotožnil.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom zverejneného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona

o ochranných známkach, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo námietkam vyhovievané a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na:

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie OZ 249808/I-15-2021 zo 6. 4. 2021 (právoplatnosť 21. 5. 2021)

ABSTRAKT

Slovná ochranná známka „telové suflé“ bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary a bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis stanovenými § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

ABSTRACT

The word trademark “telové suflé” was declared invalid pursuant to Article 35 (1) Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended, on the basis of the proposal of a third party on the grounds that trade mark possesses no distinctive character for registered goods and so had been registered in breach of the conditions for its registration set out in Article 5 (1) (b), (c) and (d) of Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended.

Klíčové slová

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, slovná ochranná známka, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, opisný charakter

Key words

invalidity proceedings, word trademark, non distinctive character, descriptive character

Ochranná známka (OZ 249808)

telové suflé

Návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249808 „telové suflé“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú bol podaný 9. 4. 2020. Návrh bol okrem iného uplatnený aj podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne údajom, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je opisný, pomenúva druh tovaru a stal sa obvyklým v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných obchodných zvyklostiach. Výraz „telové suflé“ je podľa navrhovateľov v oblasti kozmetiky bežne používaný, pomenúva druh tovaru, rovnako ako „telové mlieko“ či „telový krém“,

pomenúva typ pletového mlieka, ktoré je hustej alebo šľahanej konzistencie a je používané ako náhrada telového mlieka alebo krému vzhľadom na jeho jednoduchšie vstrebávanie a vo vzťahu k tovarom „kozmetické prípravky“ je opisný. Zdôraznili, že na relevantnom trhu sa vyskytuje množstvo takto označovaných výrobkov a tiež, že harmonizovaná databáza tovarov a služieb TMclass obsahuje v triede 3 výraz „body soufflé“, resp. „telové suflé“ a na podporu svojich tvrdení predložili viacero dôkazov.

Úrad v predmetnom konaní opätovne preskúmal zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom „kozmetické prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom pri skúmaní dôvodnosti návrhu rozhodujúcim okamihom je dátum zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, t. j. 15. 5. 2019.

Napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne slovným spojením „telové suflé“, pozostávajúcím z dvoch slov. Slovo „telové“ je prídavné meno vytvorené od podstatného

mena telo a slovo „suflé“ podľa Slovníka cudzích slov z roku 2005 (na čo poukázali aj navrhovatelia) znamená jemný nákyv kyprený snehom.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov, tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže ako pozitívna alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže ako negatívna. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známkov. Rovnako označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

V prípade posúdenia splnenia zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

Na základe predložených dôkazov bolo preukázané, že v oblasti kozmetiky boli už v roku 2012 aj v roku 2016 dostupné na trhu rôzne výrobky označované ako „body soufflé“, že v roku 2013 aj v roku 2018 boli na slovenský trh dodávané výrobky navrhovateľa „NIVEA Telové suflé, Smoth Sensation“. Taktiež bolo konštatované, že výraz „body

soufflé“ v slovenskom preklade „telové suflé“ je obsiahnutý ako termín na označenie tovaru v systéme triedenia TM-class spravovanom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej EUIPO).

Posúdením dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že slovné spojenie „telové suflé“, resp. jeho anglická verzia „body soufflé“, bolo v relevantnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používané viacerými subjektmi v súvislosti s kozmetickými prípravkami a že termín „telové suflé“ pomenúva druh tovaru, kozmetického prípravku, ktorý v podstate nahrádza telové mlieko či telový krém a odlišuje sa od nich svojou konzistenciou. Tiež bolo zistené, že výraz „body soufflé“ je obsiahnutý v harmonizovanej databáze tovarov a služieb EUIPO – TMclass, jeho slovenský preklad je „telové suflé“ a je zaradený v triede 3 ako podkategória kozmetických prípravkov, konkrétne kozmetických prípravkov na ošetrovanie pleti, očí a nechťov.

S prihliadnutím na uvedené zistenia bolo konštatované, že dotknutá verejnosť, ktorou je v prípade zapísaných tovarov široká verejnosť, bude slovné spojenie „telové suflé“ chápať ako označenie druhu tovaru. Spotrebiteľia si pod uvedeným označením nebudú predstavovať výrobok konkrétneho výrobcu – majiteľa, ale len druh tovaru, preto takéto slovné spojenie nemôže byť viazané len na jedného výrobcu, ale musí zostať voľné pre všetkých potenciálnych výrobcov kozmetických prípravkov tohto druhu.

V rozhodnutí úrad na záver konštatoval, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známkov zapísaná v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach a slovné spojenie „telové suflé“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne slovami, ktoré slúžia v obchode na určenie konkrétnej vlastnosti kozmetického výrobku, resp. výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a nemôže tovary „kozmetické prípravky“ v triede 3 odlíšiť od tovarov pochádzajúcich od iných výrobcov, na základe čoho bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na:

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Janka Boháľová



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 96/22

Luxemburg 2. júna 2022

Návrhy generálneho advokáta v spojených veciach C-148/21 a C-184/21 | Louboutin
(Používanie porušujúceho označenia v internetovom obchode)

Internetový predaj falšovaných lodičiek Louboutin: podľa generálneho advokáta Macieja Szpunara nemožňuje osobitý spôsob fungovania spoločnosti Amazon viesť k záveru o používaní označenia v zmysle práva Únie

Hoci tento internetový sprostredkovateľ zahŕňa do svojej ponuky všetky služby od uverejňovania ponúk na predaj až po zasielanie tovaru, nemôže byť priamo zodpovedný za porušenia práv majiteľov ochranných známk, ku ktorým dochádza na jeho platforme v dôsledku ponúk tretích osôb

Skupina Amazon je známym distribútorom a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu. V tejto súvislosti spoločnosť Amazon uverejňuje na svojej stránke internetového predaja inzeráty týkajúce sa jej vlastného tovaru, ktorý predáva a zasiela vo svojom mene, ako aj inzeráty pochádzajúce od tretích predajcov. Okrem toho Amazon ponúka tretím predajcom doplnkové služby skladovania a zasielania tovaru vystaveného online na jej platforme, pričom potenciálnych kupujúcich informuje, že je poverená týmito činnosťami.

Christian Louboutin je francúzsky tvorca obuvi, ktorého najznámejším tovarom sú dámske lodičky s vysokými podpätkami. Typická vonkajšia podrážka červenej farby je zapísaná ako ochranná známka Európskej únie a Beneluxu.

Na internetových stránkach spoločnosti Amazon sa pravidelne objavujú reklamy na obuv s červenými podrážkami, o ktorých pán Louboutin tvrdí, že sa týkajú tovaru, ktorý bol uvedený na trh bez jeho súhlasu. Prostredníctvom dvoch žalôb podaných v Luxembursku (C-148/21) a Belgicku (C-184/21) proti spoločnosti Amazon tvrdí, že táto platforma používa označenie zhodné s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je dotknutá ochranná známka zapísaná, a trvá najmä na tom, že sporné reklamy sú neoddeliteľnou súčasťou obchodnej komunikácie spoločnosti Amazon.

V analytickom rámci charakterizovanom hybridným spôsobom fungovania spoločnosti Amazon sa oba vnútroštátne sudy pýtajú najmä na to, či prevádzkovateľ takej platformy internetového predaja môže byť priamo zodpovedný za porušenie práv majiteľov ochranných známk, ku ktorému došlo na jeho platforme. Táto otázka, na rozdiel od otázky týkajúcej sa nepriamej zodpovednosti, podlieha harmonizovanému režimu v práve Únie¹.

Generálny advokát Maciej Szpunar vo svojich návrhoch z dnešného dňa objasňuje pojem „používanie“ ochrannej známky sprostredkovateľom pôsobiacim na internete, ktorý sa má podľa jeho názoru uplatniť z pohľadu používateľa dotknutej platformy. V tejto súvislosti pripomína, že z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že **konanie internetového sprostredkovateľa, ktoré predstavuje používanie**, predpokladá „prinajmenšom to, že táto tretia osoba používa označenie **v rámci svojej obchodnej komunikácie**.“²

Generálny advokát sa domnieva, že táto podmienka je splnená, ak **si príjemca tejto komunikácie vytvorí konkrétnu spojitosť medzi sprostredkovateľom a dotknutým označením**, a dodáva, že taká podmienka sa musí analyzovať z pohľadu **používateľa dotknutej platformy**, aby mohol posúdiť, či sa mu dotknuté označenie javí ako súčasť tejto obchodnej komunikácie.

Podľa názoru generálneho advokáta je vnímanie používateľa platformy internetového predaja, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, nevyhnutným prvkom na určenie toho, či bolo označenie použité v obchodnej komunikácii prevádzkovateľa tejto platformy.

Ďalej, pokiaľ ide o vplyv spôsobu fungovania spoločnosti Amazon na uznanie „používania“ ochrannej známky v zmysle práva Únie, generálny advokát pripomína, že jediným prípadom je prípad **priamej zodpovednosti** prevádzkovateľa platformy internetového predaja, keďže používa označenie zhodné s ochrannou známkou. Okrem toho hoci

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).
2 Rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 56 (pozri tiež tlačové komuniké č. 32/10); z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, bod 102 (pozri tiež tlačové komuniké č. 69/11); z 2. apríla 2020, Coty Germany, C-567/18, bod 39 (pozri tiež tlačové komuniké č. 39/20).

generálny advokát uvádza, že ponuky tretích predajcov a ponuky spoločnosti Amazon sú uverejňované jednotným spôsobom a všetky obsahujú logo Amazonu, poznamenáva, že v inzerátoch je **vždy spresnené, či tovar predávajú tretí predajcovia, alebo priamo spoločnosť Amazon.**

Samotná skutočnosť, že inzeráty spoločnosti Amazon a inzeráty tretích predajcov sú umiestnené vedľa seba, teda nemôže viesť k tomu, že bežne informovaný a primerane pozorný používateľ internetu môže vnímať označenia zobrazené v inzerátoch tretích predajcov ako **súčasť obchodnej komunikácie spoločnosti Amazon.** To isté platí aj na **doplňkové služby asistencie, skladovania a zasielania tovaru s označením zhodným s ochrannou známkou,** pri ktorých spoločnosť Amazon tiež aktívne prispela k tvorbe a uverejneniu ponúk na predaj.

Generálny advokát zastáva názor, že za týchto podmienok taký prevádzkovateľ internetovej platformy, akým je spoločnosť Amazon, **označenie nepoužíva.**

UPOZORNENIE: Súdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta. Úlohou generálnych advokátov je nezávisle navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie veci, ktorá im bola pridelená. Sudcovia Súdneho dvora od tohto momentu začínajú v tejto veci poradu. Rozsudok bude vyhlásený neskôr.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

*Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke*

*CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
Obrazový záznam z prednesenia návrhov
je k dispozícii na „Europe by Satellite“.*



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 65/22

Luxemburg 26. apríla 2022

Rozsudok vo veci C-401/19
Poľsko/Parlament a Rada

Povinnosť poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu kontrolovať obsah, ktorý si užívatelia želajú nahrať na svojich platformách pred ich šírením verejnosti, je zabezpečená primeranými zárukami, aby sa zaručila jej zlučiteľnosť s právom na slobodu prejavu a na informácie

Súdny dvor zamietá žalobu podanú Poľskom proti článku 17 smernice o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu

V článku 17 smernice 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu³ (ďalej smernica) sa stanovuje zásada, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu (tzv. web 2.0) sú priamo zodpovední, ak používatelia ich služieb nezákonne nahrajú predmety ochrany (diela atď.). Príslušní

poskytovatelia však môžu byť od tejto zodpovednosti oslobodení. Na tento účel sú v súlade s ustanoveniami tohto článku 17⁴ najmä povinní aktívne monitorovať obsah nahraný používateľmi, aby sa zabránilo sprístupneniu predmetov ochrany, ktoré si nositelia práv neželajú sprístupniť na týchto službách.

Poľsko podalo na Súdny dvor žalobu o neplatnosť článku 17 smernice 2019/790. Podľa žalobcu tento článok porušuje slobodu prejavu a právo na informácie zaručené Chartou základných práv Európskej únie (ďalej charta).⁵

Rozsudkom z dnešného dňa **Súdny dvor žalobu Poľska zamietol.**

Súdny dvor najskôr uvádza, že na to, aby mohli byť poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu oslobodení od zodpovednosti stanovenej v článku 17 smernice 2019/790,

³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 2019, s. 92).

⁴ Pozri článok 17 ods. 4 písm. b) a článok 17 ods. 4 písm. c) na konci smernice 2019/790.

⁵ Článok 11.

sú de facto povinní vykonať predchádzajúcu kontrolu obsahu, ktorý používatelia chcú na svojich platformách nahráť, pokiaľ získali od nositeľov práv relevantné a nevyhnutné informácie na tento účel. Okrem toho na to, aby poskytovatelia mohli vykonať takúto predchádzajúcu kontrolu, sú v závislosti od počtu nahrávaných súborov a dotknutého druhu predmetu ochrany povinní využívať automatické nástroje na rozpoznávanie a filtrovanie. Podľa Súdneho dvora predchádzajúca kontrola a filtrovanie môžu viesť k obmedzeniu dôležitého prostriedku online šírenia obsahu. Za týchto podmienok **režim osobitnej zodpovednosti zavedený smernicou pre poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu zahŕňa obmedzenie výkonu práva na slobodu prejavu a na informácie používateľov týchto služieb zdieľania.**

Pokiaľ ide ďalej o odôvodnenie takéhoto obmedzenia a osobitne jeho proporcionality vzhľadom na legitímny cieľ sledovaný článkom 17 smernice 2019/790 spočívajúci v ochrane duševného vlastníctva, Súdny dvor uvádza po prvé, že **normotvorca Únie** na to, aby zabránil riziku, ktoré predstavuje najmä používanie nástrojov automatického rozpoznávania a filtrovania pre právo na slobodu prejavu a na informácie používateľov online služieb zdieľania obsahu, **stanovil jasnú a presnú hranicu, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré možno prijať alebo vyžadovať** pri vykonávaní povinností stanovených v tomto ustanovení, a to **najmä vylúčením opatrení, ktoré pri nahrávaní filtrujú a blokujú oprávnený obsah.** V tomto kontexte pripomína, že systém filtrovania, ktorý by nemusel dostatočne rozlišovať medzi nezákonným a oprávneným obsahom, takže jeho používanie by mohlo viesť k blokovaniu komunikácie s oprávneným obsahom, by bol nezlučiteľný s právom na slobodu prejavu a na informácie a nebol by v súlade s primeranou rovnováhou medzi týmto právom a právom duševného vlastníctva. Po druhé článok 17 smernice 2019/790 stanovuje, že používatelia týchto služieb budú vnútroštátnym právom oprávnení nahrávať a sprístupňovať obsah, ktorí vytvorili, napríklad na účely paródie alebo pastiša, a že budú informovaní prostredníctvom poskytovateľov uvedených služieb, že môžu používať diela a iné predmety ochrany na základe výnimiek alebo obmedzení autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom stanovených v práve Únie. Po tretie podľa článku 17 zodpovednosť poskytovateľov týchto služieb za zabezpečenie nedostupnosti určitého obsahu môže byť vyvozená len pod podmienkou, že im dotknutí nositelia práv poskytnú relevantné a potrebné informácie týkajúce sa

tohto obsahu. Po štvrté uvedený článok 17 spresňuje, že jeho uplatnenie nezakladá žiadnu všeobecnú povinnosť monitorovať, čo znamená, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu nemôžu byť povinní predchádzať nahrávaniu a sprístupneniu obsahu verejnosti, ktorého konštatovanie neoprávnenej povahy by si vyžadovalo z ich strany samostatné posúdenie obsahu vzhľadom na informácie poskytnuté nositeľmi práv, ako aj prípadné výnimky a obmedzenia autorského práva. Po piate tento istý článok 17 zavádza viaceré procesné záruky, ktoré chránia právo užívateľov týchto služieb na slobodu prejavu a na informácie v prípadoch, keď by napriek zárukám stanoveným v týchto ustanoveniach poskytovatelia týchto služieb omylom alebo bezdôvodne blokovali oprávnený obsah.

Súdny dvor z toho vyvodil, že **povinnosť poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu kontrolovať obsah, ktorý si užívatelia želajú nahráť na svojich platformách pred ich šírením** na verejnosti, ktorá vyplýva z osobitného režimu zodpovednosti zavedeného smernicou, **bola normotvorcom Únie zabezpečená primeranými zárukami, aby sa zabezpečilo dodržiavanie práva na slobodu prejavu a na informácie používateľov týchto služieb,** ako aj primeraná rovnováha medzi týmto právom na jednej strane a právom duševného vlastníctva na strane druhej. Členským štátom pri preberaní článku 17 smernice do svojho vnútroštátneho práva však prináleží dbať na to, aby vychádzali z výkladu tohto ustanovenia, ktorý umožňuje zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi rôznymi základnými právami chránenými chartou.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke

CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Obrazový záznam z prednesenia návrhov je k dispozícii na „Europe by Satellite“.

Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

petrzalskenoviny.sk

Rozhodnutie 7/2019 z 21. júna 2019

SUMMARY

The Complainant requested that a domain name petrzalskenoviny.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to trademark „PETRŽALSKÉ NOVINY“. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the petrzalskenoviny.sk domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark with the petrzalskenoviny.sk domain and the resultant likelihood of confusion between them. The distinctiveness of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark was at low to average level. The Expert stated only local character of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark limited only to the district of Petržalka. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did not sufficiently prove the Holder's knowledge of the existence of „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark and it was not possible to attribute the circumstances and behaviour of the previous holder to the current Holder. The Complainant did not sufficiently prove a lack of good faith in acquiring or using the Domain by the Holder. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the request in its entirety.

Kľúčové slová

zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámery; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; dôkazné bremeno sťažovateľa; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, protected signs under ADR

Doména: petrzalskenoviny.sk

Číslo a dátum rozhodnutia: 7/2019, 21. júna 2019

Rozhodoval expert Centra ADR¹: JUDr. Tomáš Klinka

Citácia v iných rozhodnutiach: Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 33/2021 (tam bod 46)

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia:

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/07/PETRZALSKENOVINY_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf

Vybrané právne vety

„Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, je potrebné vziať do úvahy viac aspektov. Po prvé, v abstraktnej rovine, inherentná rozlišovacia spôsobilosť

oboch slovných prvkov „PETRŽALSKÉ“ a „NOVINY“, ktoré výlučne tvoria ochrannú známku – v súvislosti s novinami, publikáciami, reklamou, distribučnou a vydavateľskou činnosťou – je z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa a s ohľadom na jednoznačný význam v slovenskom jazyku (petržalský = majúci vzťah k Petržalke; noviny = periodická tlač) na minimálnej až nulovej úrovni. Tieto slovné prvky totiž doslovne opisujú povahu a druh označovaných tovarov a služieb a priemerný spotrebiteľ bude pod označením „Petržalské noviny“ očakávať akékoľvek noviny so vzťahom k Petržalke, a to bez toho, aby mu toto označenie umožňovalo odlíšiť jedny noviny so vzťahom k Petržalke od iných novín so vzťahom k Petržalke. Po druhé, už samotná skutočnosť, že ochranná známka bola do registra ÚPV SR zapísaná, bez ďalšieho implikuje, že uvedená slovná ochranná známka má aspoň nevyhnutnú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ktorý platil v čase zápisu ochrannej známky do registra (11. 1. 1999), v § 2 ods. 1 písm. b) vylučoval zo zápisu označenie, ktoré

1 Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

nemá rozlišovacia spôsobilosť. Tento prístup priznania aspoň minimálnej rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochranej známke pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sa štandardne uplatňuje aj zo strany Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj Súdneho dvora EÚ (SD EÚ); možno v tomto smere poukázať na rozsudky SD EÚ zo 16. januára 2014, MICRO, T-149/12, bod 36, a rozsudok SD EÚ z 20. júla 2016, e@sy Credit, T-745/14, bod 43. Nemožno preto tvrdiť, že ochranná známka je druhová, opisná alebo nemá žiadnu – resp. že má nulovú – rozlišovacia spôsobilosť, čo je v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ, napr. rozsudok SD EÚ z 21. januára 2015, cat&clean, T-587/13, bod 44, rozsudok SD EÚ z 24. mája 2012, Formula One Licensing, C-196/11 P, body 51 a 52, a rozsudok SD EÚ z 2. marca 2017, Panrico, C-655/15 P, body 53 a 54. Za týchto okolností nemožno usudzovať, že by ochranná známka nemala rozlišovacia spôsobilosť alebo že by bola opisná pre dotknuté tovary a služby. Po tretie, skutočnosť, že periodikum (dvojtýždenník) s názvom „Petržalské noviny“ sa vydáva kontinuálne už viac ako 24 rokov, naznačuje, že pod označením „Petržalské noviny“ si priemerný spotrebiteľ (so vzťahom k Petržalke) pravdepodobne spojí konkrétne periodikum, tzn. predmetný dvojtýždenník „PETRŽALSKÉ NOVINY“ vydávaný v r. 1998 až 2019, a nie prípadné iné noviny so vzťahom k Petržalke.“ (bod 58)

„Držiteľ nijakým spôsobom netvrdí a ani nepreukazuje, že by medzi predchodcom držiteľa a držiteľom existoval nejaký osobitný vzťah zakladajúci ich ekonomické alebo iné prepojenie. Takýto vzťah nie je zrejmy ani z iných bežne dostupných zdrojov, akým je napríklad obchodný register. Je však potrebné pripustiť, že vo všeobecnosti takýto vzťah medzi dvomi fyzickými osobami často ani nie je možné „zvonku“ spoľahlivo identifikovať, nakoľko nemusí ísť o verejne dostupné informácie. Keďže v tomto prípade absentujú akékoľvek indície (nieto ešte dôkazy) o vzájomnom prepojení držiteľa a predchodcu držiteľa, nemožno takéto prepojenie jednoducho predpokladať a je tak potrebné sa prikloniť k záveru, že takéto prepojenie neexistuje. Nevyučujeme, že v prípadnom súdnom spore by mohol súd na základe vykonaného dokazovania dôjsť aj k inému záveru, čo by mohlo mať vplyv na celkový výsledok tohto sporu, keďže u predchodcu držiteľa existujú náznaky konania v zlej viere.“ (bod 67)

„Sťažovateľ síce v návrhu tvrdí, že držiteľ objektívne vedel o tom, že doména je zhodná s ochrannou známkou, toto tvrdenie však nie je nijako preukázané. Domnienku vedomosti držiteľa o existencii ochranej známky nemožno vyvodit' zo samotného faktu, že ochranná známka má dátum prednosti (9. 4. 1998) viac ako dvadsať rokov skôr, ako došlo k prevodu domény na držiteľa. Hypotetickým akceptovaním tohto predpokladu by sme popreli osobitný význam inštitútu dobrej viery v známkovom práve, keď by sme ho fakticky rozšírili na akékoľvek zhodné alebo podobné neskoršie ochranné známky, čo je v priamom rozpore s § 7 zákona o ochranných známkach, ktoré rozlišuje celý katalóg tzv. relatívnych dôvodov odlišných od nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky. Ako naznačil panel expertov ADR v rozhodnutí z 1. 2. 2018

v konaní č. 1/2017 Vogue (pozri bod 66 tohto rozhodnutia), určitý význam by v tomto smere mohla mať známosť predmetného označenia, ktorá však je v prípade ochranej známky pomerne výrazne lokálne obmedzená (vo vzťahu k Petržalke) a nemožno predpokladať, že by s týmto označením bola štandardne oboznámená verejnosť bez akéhokoľvek vzťahu k Petržalke.“ (bod 70)

„Vzhľadom na celkové okolnosti prípadu a na fakt, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav, ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), preto nemáme za preukázané, že držiteľ nezískal, resp. nepoužíva doménu v dobrej viere. Expert, ktorému je zverené rozhodovanie v tomto spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 rokovacieho poriadku o povinnosť strán. Uvedené je v súlade s rozhodnutím experta č. 5/2018 z 24. 8. 2018, Apas (bod 59).“ (bod 75)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény petrzalskenoviny.sk z jej držiteľa na sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv ochranej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia experta nebola doména petrzalskenoviny.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochranej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“ s doménou petrzalskenoviny.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Zároveň bola konštatovaná nízka až priemerná rozlišovacia spôsobilosť ochranej známky, ako aj jej lokálny charakter obmedzený na m. č. Petržalka. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Nebola preukázaná vedomosť držiteľa o existencii ochranej známky a držiteľovi nebolo možné pričítať okolnosti a správanie jeho predchodcu. Sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Z rozhodnutia vo veci domény petrzalskenoviny.sk je možné odvodiť predovšetkým nasledujúce dva zovšeobecňujúce závery:

Z Pravidiel ADR, najmä z bodu 3.2, druhá veta v spojení s bodom 3.1.3 písm. b), jednoznačne vyplýva, že je len na sťažovateľovi, či a ako preukáže nedostatok dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Navyše expert, ktorému je zverené rozhodovanie v doménovom spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 rokovacieho poriadku o povinnosť strán, pričom vo vzťahu k absencii dobrej viery držiteľa ide o povinnosť sťažovateľa.

Podobne ako známkové úrady a sudy, aj expert v ADR nahliada na každú zapísanú ochrannú známku tak, že má aspoň minimálnu inherentnú rozlišovacia spôsobilosť nevyhnutnú na jej zápis. To platí dovtedy, kým daná ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú.

lincolnelectric.sk**Rozhodnutie 6/2018 z 28. septembra 2018****SUMMARY**

The Complainant requested that a domain name lincolnelectric.sk be transferred from its current domain name holder to the Complainant's representative on the basis of an infringement of its right to the EU trademarks „LINCOLN“ and „LINCOLN ELECTRIC“, the Complainant's trade name with its distinctive part „Lincoln“, as well as in relation to Complainant's foreign trade marks used in trade since 1915 in the USA. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name lincolnelectric.sk was not publicly used. It was proven that from 2001 to 2005 the domain name holder was a distributor of the Complainant's goods or the goods of the Complainant's subsidiary LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V., Netherlands. The domain name holder stated that the domain lincolnelectric.sk was registered upon verbal consent of the president of the LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. that was granted when a distributor agreement was signed; however this statement was not proven. Even if such content was indeed granted, considering the absence of exit conditions regarding the domain name applying for the time after the termination of the distribution agreement, the domain name holder was obliged to transfer the domain to the Complainant or to the person designated by the Complainant. The Expert highlighted that a distributor with its business and marketing activities does not build his own brand, but the brand of distributor's foreign partner. The Expert accepted analogical application of the trade mark institute "disloyal agent" in the meaning of the Article 6 septies of the Paris Convention, which is not limited in time according to Slovak law. The Expert concluded that the trademark „LINCOLN ELECTRIC “ and the domain name lincolnelectric.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder's lack of good faith in holding of the domain name after the termination of the distribution agreement because the holder has not publicly used the domain name for a long time and asked unreasonably high amount (39,000 EUR) as a compensation of time barred alleged claims related to certain problems in distribution relationship from 2001 to 2005 that even did not relate to the domain name. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant's representative.

Kľúčové slová

zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; dôkazné bremeno držiteľa; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; distribútor a jeho záväzok lojality; analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru; chránené označenie; geografický rozsah (dosah); časové (ne)obmedzenie nárokov uplatnených v ADR

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, distributor and its duty of loyalty, analogy with Article 6 septies of the Paris Convention, protected signs under ADR; geographical scope; ADR claims (un)limited in time

Doména: lincolnelectric.sk**Číslo a dátum rozhodnutia:** 6/2018, 28. septembra 2018**Rozhodoval expert Centra ADR:** JUDr. Tomáš Klinka**Citácia v iných rozhodnutiach:** Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 33/2021 (tam bod 27)**Citácia v literatúre:** Doteraz necitované v literatúre**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:**

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/10/LINCOLN-ELECTRIC_Rozhodnutie.pdf

Vybrané právne vety

„Pokiaľ ide o geografický rozsah (dosah) ochranných známkov EÚ, ako už bolo uvedené v bode 30 tohto rozhodnutia, tieto v zmysle príslušnej legislatívy majú účinky na území SR. V súlade s princípom teritoriality, ktorý sa štandardne uplatňuje v známkovom práve, ochranné známky zapísané v USA nemajú účinky mimo územia USA, tzn. ani na území SR. Zahraničné ochranné známky v zmysle princípu teritoriality tiež nemajú účinky v SR. Jednou z mála výnimiek z uplatňovania princípu teritoriality je však inštitút tzv. neverného agenta (obchodného zástupcu), kde princíp ochrany dôvery a lojality prevažuje nad princípom teritoriality. Inštitút neverného agenta (obchodného zástupcu)

² Pozri pozn. 1

je právne zakotvený v Parížskom dohovore, konkrétne v čl. 6 septies.“ (bod 33)

„Bol jednoznačne preukázaný – a obidvomi stranami sporu potvrdený – distribútorový zmluvný vzťah medzi sťažovateľom (resp. jeho príslušnou dcérskou spoločnosťou) a držiteľom (resp. jeho predchodcom jediným spoločníkom a konateľom držiteľa), ktorý existoval od júla 2001 do druhej polovice r. 2005 (ďalej len „distribútorový vzťah“).“ (bod 35)

„V súlade s procesnými zásadami dokazovania uvedeními v § 15 rokovacieho poriadku, konkrétne v súlade s rozložením dôkazného bremena (§ 15 ods. 1), princípom formálnej pravdy a jeho legitímnymi výnimkami (§ 15 ods. 2), so zásadou koncentrácie a hospodárnosti (§ 15 ods. 3), zásadou kontradiktórnosti (§ 15 ods. 4), zásadou voľného hodnotenia dôkazov expertom (§ 15 ods. 5) a zásadou písomnosti (§ 15 ods. 7) sme tak prišli k záveru, že držiteľ neunesol dôkazné bremeno o udelení súhlasu sťažovateľa s registráciou domény. S cieľom posilniť presvedčivosť tohto rozhodnutia sa však ďalej vysporiadame aj s hypotézou, či by prípadný udelený súhlas či pokyn sťažovateľa vo vzťahu k registrácii domény bol spôsobilý zmeniť náš konečný záver v tomto doménovom spore.“ (bod 36)

„Z uvedeného podľa nášho názoru vo vzťahu k prejednávaniu doménovému sporu vyplýva, že ani hypotetické preukázanie existencie súhlasu sťažovateľa s registráciou domény by bez ďalšieho nezakladalo právo držiteľa ponechať si doménu aj po ukončení distribútorového vzťahu. To platí o to viac, keď podľa vtedy platných pravidiel poskytovania domén v najvyššej doméne .sk držiteľom akejkoľvek slovenskej domény nemohla byť zahraničná osoba. Dôležité v tomto smere by bolo znenie exit podmienok, ktoré však expertovi nie sú známe, nakoľko obsah distribútorovej zmluvy držiteľ odmietol predložiť. V prípade, ak exit podmienky neupravujú otázky súvisiace s doménou, je potrebné vychádzať z účelu a povahy distribútorového vzťahu, ktorý sa prejavuje aj v používaní domény a ktorý podľa názoru experta možno charakterizovať tým, že distribútor svojou obchodnou a marketingovou aktivitou v danej krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, tzn. značku svojho zahraničného partnera, a preto po ukončení distribútorového vzťahu bol držiteľ povinný na požiadanie sťažovateľa odovzdať, resp. previesť všetky registrované a neregistrované práva, ktoré používal v prospech sťažovateľa, vrátane domény. Navyše, registráciou domény držiteľovi žiadne výlučné práva obdobné právam zo zapísanej ochrannej známky ani nevznikli. Sám držiteľ zdôvodnil nepoužívanie domény po r. 2005, kedy došlo k ukončeniu distribútorového vzťahu so sťažovateľom, tým, že odmietal robiť reklamu sťažovateľovi zdarma (pozri bod 23 tohto rozhodnutia). Tieto naše závery a právna argumentácia sú relevantné aj pri posudzovaní existencie, resp. absencie legitímneho záujmu držiteľa a jeho (ne)dobrej viery pri registrácii a používaní domény, ako je vysvetlené ďalej (pozri body 58 a nasl. tohto rozhodnutia).“ (bod 38)

„Nedostatok dobrej viery držiteľa je potrebné vidieť najmä v pokračujúcom blokačnom držaní domény držiteľom

aj po ukončení distribútorového vzťahu, pričom sám držiteľ doménu dlhodobo nevyužíva a od sťažovateľa požaduje neprimerane vysokú protihodnotu (39 000 eur) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné pohľadávky držiteľa voči sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribúčnom vzťahu v r. 2001 až 2005, ale bez akéhokoľvek súvisu s doménou. Doména bývalého distribútora nemôže byť použitá ako prostriedok nátlaku a vydierania voči bývalému zahraničnému partnerovi a to bez ohľadu na to, či údajné pohľadávky držiteľa voči sťažovateľovi sú opodstatnené alebo nie, čo navyše zrejme presahuje kompetenciu a účel samotného ADR.“ (bod 64)

„Žiadny právny predpis a ani Pravidlá ADR neupravujú časový limit na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z chráneného označenia v ADR. Nie je vylúčené, že k uplatneniu nárokov dôjde aj so značným časovým odstupom, ako tomu je aj v prejednávanom prípade. Osobitosťou tohto prípadu je pritom analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru (neverný agent), ktorý vo svojom odseku 3 síce umožňuje, aby bola v národnom práve stanovená „spravodlivá lehota, v ktorej by majiteľ známky mohol uplatňovať nároky podľa tohto článku“, ale slovenský zákonodarca túto možnosť nevyužil, čo bez ďalšieho znamená, že uplatňovanie nárokov podľa čl. 6 septies Parížskeho dohovoru nie je v SR časovo obmedzené.“ (bod 66)

Sťažovateľ požiadal o prevod domény lincolnelectric.sk z jej držiteľa na zástupcu sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z viacerých ochranných známkov EÚ „LINCOLN“ a „LINCOLN ELECTRIC“, z obchodného mena sťažovateľa s dištinktívnou časťou „Lincoln“, ako aj v súvislosti s jeho zahraničnými ochrannými známkami používanými už od r. 1915 v USA. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia experta nebola doména lincolnelectric.sk verejne používaná. Bolo preukázané, že držiteľ bol v r. 2001 až 2005 na Slovensku distribútorom výrobkov sťažovateľa, resp. jeho dcérskej spoločnosti LINCOLN ELECTRIC EUROPE B. V., Holandsko. Držiteľ tvrdil, že doménu lincolnelectric.sk zaregistroval na základe ústneho súhlasu prezidenta LINCOLN ELECTRIC EUROPE B. V. udeleného pri podpise distribútorovej zmluvy, čo však nebolo preukázané. Ak by aj takýto súhlas existoval, pri absencii tzv. exit podmienok upravujúcich vzťah k doméne po ukončení distribútorového vzťahu by mal držiteľ po ukončení distribútorového vzťahu na požiadanie sťažovateľa doménu previesť na sťažovateľa, resp. ním označený subjekt. Expert v tomto zmysle zdôraznil, že distribútor svojou obchodnou a marketingovou aktivitou v danej krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, tzn. značku svojho zahraničného partnera. Expert pripustil analogickú aplikáciu známkového inštitútu tzv. neverného agenta v zmysle čl. 6 septies Parížskeho dohovoru, ktorá nie je slovenským právom nijakom časovo limitovaná. Expert konštatoval zhodnosť zahraničnej ochrannej známky „LINCOLN ELECTRIC“ s doménou lincolnelectric.sk a existenciu pravdepodobnosti zámieny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery

pri držaní domény držiteľom aj po ukončení distribútor-ského vzťahu tým, že držiteľ sám doménu dlhodobo nevyužíva a od sťažovateľa požaduje neprimerane vysokú protihodnotu (39 000,- eur) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné pohľadávky držiteľa voči sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribučnom vzťahu v r. 2001 až 2005, ale bez akéhokoľvek súvisu s doménou. Konštatujú splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na zástupcu sťažovateľa.

Z rozhodnutia vo veci domény lincolnelectric.sk je možné odvodiť predovšetkým nasledujúce dva zovšeobecňujúce závery:

Obdobne, ako sme uviedli v predchádzajúcom čísle časopisu Duševné vlastníctvo v súvislosti s rozhodnutím vo veci domény primat.sk,³ vo všeobecnosti platí, že Pravidlá ADR apriori nevyklúčujú, aby chránené označenie bolo neskoršie ako registrácia, resp. nadobudnutie domény a nevyklúčujú ani, aby chránené označenie bolo – napr. ako ochranná známka – registrované mimo územia SR. Typickým

prípacom, kedy podľa konkrétnych okolností môžu byť oba tieto zásadné aspekty, tzn. časová priorita a princíp teritoriality, „prelomené“, predstavuje registrácia domény tzv. neverným agentom (napr. distribútorom), kedy je na účely ADR možné zohľadniť aj ochranné známky či obchodné mená s účinkami mimo územia SR.

Nároky z chráneného označenia uplatniteľné v ADR v zásade nepodliehajú žiadnym časovým obmedzeniam. Neuplatňuje sa inštitút premlčania, preklúzie a dokonca ani strpenia. Jednak žiadne časové obmedzenie nie je upravené v Pravidlách ADR a jednak prípady tzv. zlej viery výslovne vylučuje spod dôsledkov strpenia dikcia čl. 9 ods. 1 známkovej smernice (možno sa však v tomto smere stretnúť aj s inými názormi a rozhodnutiami⁴). Ak by však majiteľ chráneného označenia váhal príliš dlho, sám sa vystavuje zvýšenému riziku, že v dôsledku zmeny rozhodujúcich okolností – napr. doména sa začala verejne používať, resp. došlo k prevodu domény – mohlo mať za následok zánik nevyhnutných predpokladov úspešnosti v ADR konaní, teda absencie legitímneho záujmu a dobrej viery držiteľa.

³ KLINKA, T.: Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory) primat.sk. Duševné vlastníctvo 3 – 4/2021. s. 83.

⁴ HAVLIK, M.: Czechia: Acquiescence causes rejection of trademark owner's claim for recovery of domain name. 8. 7. 2016, <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2016/07/08/czechia-acquiescence-causes-rejection-of-trademark-owners-court-claim-for-recovery-of-domain-name-from-former-distributor/>

ONLINE SEMINÁR V SLOVENSKOM JAZYKU

pre slovenských odborníkov v oblasti duševného vlastníctva

- Ochranné známky s dobrým menom v konaniach pred EUIPO: ako úspešne uplatniť tento dôvod odmietnutia zápisu?
- Klasifikácia tovarov a služieb – nové aspekty
- Fond pre malé a stredné podniky

21. septembra 2022 od 9.30 do 12.00 hod.



IP for you

Zaregistrujte sa na
www.upv.sk





Správy z ÚPV SR

ÚPV SR uplatňuje od 1. júla 2022 štandard WIPO ST.26

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola 29. apríla 2022 vyhlásená **vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 145/2022 Z. z.** z 20. apríla 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení vyhlášky č. 278/2018 Z. z. V prípadoch, kedy podávaná patentová prihláška uvádza nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO Standard ST.26), táto vyhláška, s účinnosťou od 1. júla 2022, zavádza povinnosť prihlasovateľa vypracovať zoznam nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií v súlade so štandardom WIPO ST.26 a poskytnúť ho v samostatnom elektronickom súbore. **Vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 146/2022 Z. z.** z 20. apríla 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z., s účinnosťou od 1. júla 2022, bola analogická požiadavka ustanovená aj vo vzťahu k prihláškam úžitkových vzorov.

Štandard WIPO ST.26 sa vzťahuje na každú sekvenciu opísanú v prihláške vymenovaním jej zvyškov, ktorá môže byť vyjadrená ako:

- a) nerozvetvená sekvencia alebo lineárny úsek rozvetvenej sekvencie, ktoré obsahujú desať alebo viac špecificky definovaných nukleotidov, pričom susediace nukleotidy sú spojené:
 - 3',5'-fosfodiesterovou väzbou alebo 5',3'-fosfodiesterovou väzbou; alebo
 - akoukoľvek chemickou väzbou, ktorej dôsledkom je usporiadanie susedných nukleobáz, ktoré napodobňuje usporiadanie nukleobáz v prirodzene sa vyskytujúcich nukleových kyselinách; alebo
- b) nerozvetvená sekvencia alebo lineárny úsek rozvetvenej sekvencie, ktoré obsahujú štyri alebo viac špecificky definovaných aminokyselín, pričom tieto aminokyseliny tvoria jednotnú peptidovú kosť, t. j. susediace aminokyseliny sú spojené peptidovými väzbami.

Znenie štandardu WIPO ST.26 vrátane jeho príloh je uverejnené na internetovej stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (<https://www.wipo.int/standards/>

[en/part_03_standards.html](https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html)). Svetová organizácia duševného vlastníctva súčasne poskytla softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý umožní prihlasovateľom pripraviť zoznam nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súbor XML v súlade so štandardom WIPO ST.26. **WIPO Sequence** je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html>. Na tejto stránke sú dostupné všetky podstatné informácie k tomuto softvérovému nástroju vrátane užívateľskej príručky.

Od 1. júla 2022 takisto v prípade medzinárodných prihlášok podávaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) (príloha C Administratívnych smerníc k Zmluve o patentovej spolupráci, v znení účinnom od 1. júla 2022) a európskych patentových prihlášok (rozhodnutie prezidenta Európskeho patentového úradu z 9. decembra 2021 o podávaní zoznamov sekvencií, OJ EPO 2021, A96; OJ EPO 2021, A97) platí požiadavka, že zoznamy nukleotidových a aminokyselinových sekvencií musia byť v súlade so štandardom WIPO ST.26.

Účelom uplatňovania štandardu WIPO ST.26 samého osebe je umožniť prihlasovateľom pripraviť zoznam sekvencií v patentovej prihláške, ktorý bude akceptovateľný na účely medzinárodných, ako aj národných alebo regionálnych konaní; zlepšiť presnosť a kvalitu opisov sekvencií; uľahčiť vyhľadávanie v údajoch o sekvenciách a umožniť, aby údaje o sekvenciách mohli byť sprostredkované v elektronickej forme a začleňované do počítačových databáz.

Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom, má väčšiu hodnotu ako čokoľvek iné...

V Ženeve sa stretli predstavitelia národných úradov pre duševné vlastníctvo spolu s generálnym riaditeľom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Darenom Tangom. Predmetom stretnutia bola **komercializácia duševného vlastníctva** a možnosti konkrétnej implementácie v rámci krajín V4. Komercializácia, resp. určenie hodnoty duševného vlastníctva a jeho ďalšie speňažovanie môže výrazne pomôcť malým a stredným podnikom využiť ich aktíva, a to napríklad vo forme zábezpeky pri úvere. Práve malé a stredné podniky a startupy by najviac pocítili ekonomický prínos opatrenia, vďaka ktorému by sa urýchlil ich rast. Pozornosť by tak mohli plne obrátiť na predmet svojej činnosti a nie na otázku, ako činnosť financovať.

Predpokladá sa, že duševné vlastníctvo tvorí **90 % celosvetových aktív**. Čo znamená, že viac ako trištvrte hodnoty každej spoločnosti je práve duševné vlastníctvo. Jeho obrovskú hodnotu si začínajúce spoločnosti často neuvedomujú a nevedia, ako výrazne im môže pomôcť napredovať. „Inovácie si vyžadujú obrovské množstvo trpezlivosti, času

a peňazí. Každý podnikateľ musí v prvom rade zvážiť, ako a či vôbec bude znášať náklady súvisiace s výskumom, vývojom a uvádzaním na trh. Ak túto cestu uľahčíme na jej začiatku, zvyšujeme tým šancu, že tento náročný boj bude mať úspešný koniec, z ktorého bude benefitovať celá spoločnosť. Som rád, že všetky zúčastnené strany vyjadrili iniciatívne podporu, a teda je vysoký predpoklad, že sa v tejto oblasti pohneme dopredu," povedal po stretnutí predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR sa spojili na pomoc slovenským vynálezcom



INOVAČNÉ
CENTRUM

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zriadili spoločné pracovisko – **Inovačné centrum priemyselného vlastníctva**, na ktorého príprave sa podieľa i Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR).

„Veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo na okraji záujmu. Preto akúkoľvek pomoc pre tento sektor vítame a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí upriamiť pozornosť elit a verejnosti na to, že máme na Slovensku veľa šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia našu podporu, pretože prácou preukazujú službu celej spoločnosti. Práve univerzity boli, sú a budú centrom intelektuálneho kapitálu, z ktorého profitujeme my všetci. O tom svedčí aj fakt, že viac ako 30 % všetkých prihlásených patentov na Slovensku pochádza práve z akademického prostredia,“ povedal predseda ÚPV SR Mgr. Matúš Medvec, MBA.

Úrad priemyselného vlastníctva SR navštívili zástupcovia Ukrajinského inštitútu duševného vlastníctva

Na pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici sme 20. júna privítali delegáciu z Ukrajinského inštitútu duševného vlastníctva. Predmetom neformálneho stretnutia bolo nielen vyjadrenie solidarity v aktuálnej situácii, ale aj nastavenie ďalšej spolupráce a pomoci pri ukotvovaní Ukrajiny v európskych štruktúrach. Je v našom záujme podporiť prístup Ukrajiny k Európskemu patentovému dohovoru (členstvo v Európskej patentovej organizácii), nadviazať spoluprácu s Vyšehradským patentovým inštitútom a rozvíjať technickú pomoc a spoluprácu na obnove infraštruktúry.

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva spoznal Slovensko a jeho inovačný potenciál

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) **Daren Tang** strávil týždeň na Slovensku. Pricestoval kvôli medzinárodnej konferencii Vodíkové technológie v doprave – pripravení na budúcnosť! organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva SR a Ministerstvom hospodárstva SR, na ktorej participovalo aj WIPO.

Počas návštevy mal Daren Tang skutočne bohatý program a Slovensko mal možnosť spoznať z niekoľkých perspektív. Cestu začal stretnutiami s kľúčovými **vládnymi predstaviteľmi**, predovšetkým s premiérom, ministerkou kultúry, ministrom hospodárstva a ministrom zahraničných vecí. Predmetom stretnutí bola dôležitosť ochrany duševného vlastníctva a jeho významného dopadu na celú spoločnosť.

Okrem vládných predstaviteľov ho privítali aj **slovenské univerzity s technickým zameraním**, ktoré aktívne podporujú študentov a pedagógov v procese kreovania a tvorby inovácií – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Významnou súčasťou ciest po Slovensku boli stretnutia s úspešnými slovenskými startupistami a podnikateľmi, ktoré ukazujú, že máme veľa šikovných mladých ľudí a ich potenciál je potrebné oceniť a podporovať.

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva Daren Tang neobišiel ani Banskú Bystricu, kde s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúšom Medvecom podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o postupoch alternatívneho riešenia sporov, identifikovať a školiť špecializovaných IP mediátorov a rozhodcov so sídlom v SR či poskytovať mediálne a rozhodcovské semináre a podporovať vzdelávacie programy pre záujemcov zo Slovenska.



Foto: archív ÚPV SR

Webinár

Mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva

5. október
2022

ŠTART 13.30 h
KONIEC 15.00 h



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrujte sa na upv.sk

Pozvánka na webinár Mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva 5. októbra 2022 od 13.30 do 15.00 h (on-line)

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci s Arbitrážnym a mediácnym centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ADR) si Vás dovoľujú pozvať na webinár na tému mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva.

Webinár je prvou z aktivít, ktoré vyplývajú z memoranda o porozumení podpísaného medzi ÚPV SR a WIPO ADR v máji tohto roka, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o postupoch alternatívneho riešenia sporov z oblasti duševného vlastníctva, identifikovať a školiť špecializovaných mediátorov a rozhodcov so sídlom v SR či poskytovať mediálne a rozhodcovské semináre a vzdelávacie programy.

Experti – mediátori z oblasti mimosúdnych národných či medzinárodných sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva Vám poradia, kde, kedy a na koho sa môžete obrátiť v prípade, ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému súdnemu konaniu a na riešenie sporu zvažujete využiť mediáciu.

Dozviete sa:

- čo je Arbitrážne a mediálne centrum pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO),
- ako funguje mediácia podľa pravidiel Arbitrážneho a mediálneho centra WIPO a
- aká je situácia v oblasti mediácie obchodných sporov a sporov z duševného vlastníctva na Slovensku.

Webinár sa uskutoční v anglickom/slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením.

Alternatívne riešenie sporov v oblasti duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR a **Arbitrážne a mediačné centrum Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)** začali aj na Slovensku spolupracovať pri propagovaní využívania možností alternatívneho riešenia sporov vrátane mediácie a arbitráže pre spory z duševného vlastníctva.

Služby Arbitrážneho a mediačného centra WIPO využívajú napríklad nadnárodné korporácie, ale aj malé a stredné podniky, startupy, výskumné a vývojové centrá, univerzity, individuálni vynálezcovia, umelci, výrobcovia a organizácie kolektívnej správy z celého sveta.

Dizajny ako nosná téma roku 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa v roku 2022 intenzívnejšie venuje významu ochrany a registrácie dizajnov na národnej i nadnárodnej úrovni (dizajn Spoločenstva).

Cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s kľúčovými partnermi a napomôcť k zvýšeniu **ochrany dizajnov na Slovensku**, vyzdvihnúť významných slovenských dizajnérov, dizajnérske firmy a rozvíjať spoluprácu s jednotlivými partnermi a inštitúciami zameranými na danú oblasť.

Spoločne chceme spojiť silu ÚPV SR ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vedie register a zabezpečuje právnu ochranu dizajnov s jednotlivými orgánmi štátnej správy, s dizajnérmami, školami a ich fakultami zameranými na dizajn. Spoluprácou dokážeme vyzdvihnúť a podporiť tých dizajnérov, ktorí ochranu majú a takisto tých, ktorí o ochrane svojho duševného vlastníctva ešte len uvažujú.

Notifikácie o stave konania vašej prihlášky

Úrad spúšťa **službu voliteľných emailových a SMS notifikácií o priebehu konania konkrétnej prihlášky** ochrannej známky, dizajnu, patentu a úžitkového vzoru. Možnosť prihlásiť sa na emailové (a podporné SMS) notifikácie bude mať prihlasovateľ, jeho zástupca, prípadne obaja. Notifikovaný môže byť každý prihlasovateľ (ak je ich viac na prihláške) spoločne s jeho zástupcom.

Vol'bu bude potrebné vykonávať pre každú prihlášku samostatne. Prihlásiť sa bude možné už pri podaní prihlášky alebo neskôr v priebehu konania. Rovnako sa bude dať v priebehu konania aj z notifikovania odhlásiť. Podmienkou zasielania notifikácií bude uvedenie emailovej adresy, na ktorú budú notifikácie chodiť.

Notifikácie sú „šité na mieru“ každému konaniu a ich cieľom je transparentne informovať účastníka konania o aktuálnom dianí v jeho spise.



Správy z WIPO

Globálny inovačný index 2022



Svetová organizácia duševného vlastníctva počas hybridného podujatia 29. septembra 2022 sprístupní závery **Globálneho inovačného indexu 2022**. Podujatia sa zúčastnia čelní predstavitelia ústredných orgánov, zástupcovia podnikateľského sektora a inovační experti. Nosnou témou je budúcnosť poháňaná inováciami a ich vplyv na spoločnosť v nasledujúcich desaťročiach.

Živý prenos môžete sledovať na oficiálnej stránke Svetovej organizácie Duševného vlastníctva www.wipo.com.

Prvé globálne ocenenia WIPO: Víťazi z Číny, Japonska, Holandska a Singapuru

Malé a stredné podniky z Číny, Japonska, Holandska a Singapuru sú vôbec prvými víťazmi nového programu **WIPO Global Awards**, ktorý oceňuje výnimočné podniky a jednotlivcov, ktorí využívajú duševné vlastníctvo na dosiahnutie pozitívneho vplyvu doma aj v zahraničí. Na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa konalo počas zhromaždenia WIPO 14. až 22. júla, odovzdal generálny riaditeľ Daren Tang ocenenia zástupcom piatich víťazov, ktorými boli Hydraloop z Holandska, Lucence zo Singapuru, Raycan z Číny, Shylon z Číny a Splink so sídlom v Japonsku.



Skupina siedmich porotcov z celého sveta vybrala víťazov spomedzi 272 kandidátov zo 62 krajín. Ocenenia oslavujú inovatívne komerčné riešenia založené na právach duševného vlastníctva, ktoré podporujú ekonomický, sociálny a kultúrny pokrok.

63. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie duševného vlastníctva

Cez 900 delegátov zo 193 členských štátov sa zúčastnilo na v poradí 63. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Aj valné zhromaždenie bolo ovplyvnené aktuálnymi celospoločenskými témami.

„Invázia na Ukrajinu, globálna inflácia, narušenie potravinových a energetických dodávateľských reťazcov, to všetko robí spoločenskú situáciu mimoriadne náročnou. Aj napriek týmto výzvam sa nemôžeme obzerať dozadu ani zastaviť našu prácu na budovaní globálneho ekosystému duševného vlastníctva,“ otvoril zhromaždenie generálny riaditeľ WIPO Daren Tang.

Slovensko prečítalo úvodné vyhlásenie v mene skupiny CEBS, v ktorom zdôraznilo v mene 19 štátov CEBS skupiny výborné výsledky WIPO nielen vo finančnej oblasti, ale najmä pri rozvoji a propagácii duševného vlastníctva ako vhodného nástroja inovácií a ekonomického rastu. Rovnako bola vyzdvihnutá úloha WIPO ako vedúcej organizácie podieľajúcej sa na obnove ekonomík krajín prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov, startupov či iných subjektov v oblasti duševného vlastníctva.

Slovensko zároveň prezentovalo národné vyhlásenie, v ktorom ocenilo kvalitné služby poskytované WIPO pre členské štáty a poďakovalo za skvelú spoluprácu s WIPO, ktorej dôkazom bola aj nedávna návšteva generálneho riaditeľa WIPO Darena Tanga na Slovensku i jeho účasť na konferencii o vodíkových technológiách v doprave. Veríme, že nastavená spolupráca s WIPO bude úspešne pokračovať a prinesie Slovensku nové výzvy v témach inovácií i celkovo duševného vlastníctva.

Odporúčanie WIPO k vytváraniu zoznamu sekvencií ako prílohy k patentovej prihláške. Svetová organizácia duševného vlastníctva oznámila prechod zo štandardu č. 25 na WIPO ST. 26

1. júla 2022 vstúpil do platnosti WIPO štandard č. 26, ktorý prináša formálnu zmenu formátu prílohy so zoznamom sekvencií.

Pre **prihlasovateľov**, ktorí potrebujú pripojiť k patentovej prihláške zoznam sekvencií, je k dispozícii aplikácia **WIPO Sequence** na zhotovenie takéhoto zoznamu v požadovanom **formáte XML**.

Na účely štandardu je **sekvenciou**, pre ktorú sa vyžaduje zaradenie do zoznamu sekvencií taká sekvencia, ktorá je uvedená kdekolvek v patentovej prihláške vymenovaním jej zvyškov a môže byť reprezentovaná ako:

- nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie, obsahujúca **desať alebo viac** špecificky definovaných nukleotidov, alebo
- nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie, obsahujúca **štyri alebo viac** špecificky definovaných aminokyselín.

Od 1. júla 2022 ÚPV SR prijíma zoznam sekvencií podľa odporúčania WIPO ST. 26.

Inštalácia aplikácie WIPO Sequence pre prihlasovateľov

Aplikácia je dostupná na stiahnutie z webovej stránky WIPO: <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html>

Webová stránka bola vytvorená špeciálne na podporu používateľov, obsahuje pokyny na inštaláciu aplikácie i znenie samotného štandardu ST. 26.

Práca v aplikácii WIPO Sequence

Aplikácia a jej nové verzie sú priebežne testované vo WIPO a v ďalších spolupracujúcich úradoch (EPO, USPTO, JPO). Práca s ňou je hodnotená pozitívne. Pre odborníka v oblasti je relatívne jednoduchá, funkcie nástroja sú intuitívne. Výstupom je zoznam sekvencií vo formáte XML, ktorý prihlasovateľ podá ako prílohu prihlášky.

Odporúča sa, aby sa prihlasovatelia oboznámili s aplikáciou a mohli ju plnohodnotne používať na uľahčenie svojej práce.

WIPO ponúka informačné videonahrávky o používaní aplikácie WIPO Sequence: https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330&items=10

TECHNOLOGY SUPPORTING HUMANITY

SUSTAINABILITY • CONNECTIVITY • LONGEVITY

**Najväčšia technologická konferencia + Expo
2 dni, 3 pódia a viac ako 100 spíkov**

Vstup je bezplatný, podmienkou je iba registrácia na slovakiatech.sk

SLOVAKIA
TECH
FORUM · EXPO

2022

20.-21. september
Kulturpark Košice

Žijeme inováciami

**„ENERGETICKÁ KRÍZA JE PREDO DVERMI, NO SITUÁCIA MÁ RIEŠENIA! O VODÍKU
A ELEKTROMOBILITE, ALE AJ O VESMÍRNYCH TECHNOLOGIÁCH A MODERNOM ZDRAVOTNÍCTVE,
BUDŮ HOVORIŤ DOMÁCI A ZAHRANIČNÍ EXPERTI V KOŠICIACH NA KONFERENCII A VEĽTRHU
SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2022.“**

V dňoch 20. – 21. septembra 2022 sa v košickom Kulturparku otvoria brány už 4. ročníka najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu u nás SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2022. Predstavitelia vedy, výskumu, univerzít, firiem a štátu pod jednou strechou predstavujú to najlepšie, čo v oblasti nových technológií a inovácií na Slovensku máme.

Sloganom tohtoročného SlovakiaTechu je „Technology supporting humanity.“

Počas 2 dní sa na 3 pódia vystrieda viac ako stovka domácich a zahraničných spíkov z prostredia technologických firiem, startupov a investorov.

Hlavnými témami konferencie SlovakiaTech Forum – Expo 2022 budú:

- SUSTAINABILITY DecarbonisationTech
- CONNECTIVITY AerospaceTech
- LONGEVITY HealthTech

SlovakiaTech 2022 sa zameria na bezuhlíkové technológie, jadrovú energetiku, využitie vodíka, elektromobilitu a veľkokapacitné úložiská energií. Prinesie novinky z oblasti vesmírnych technológií, vesmírnej dopravy, turizmu či ťažby nerastných surovín, ako aj komunikácie a riadenia družíc či problematiky vesmírneho odpadu. Domáci a zahraniční experti predstavujú aj budúcnosť digitálneho zdravotníctva, využívanie moderných aplikácií, telemedicíny a dát na lepšiu diagnostiku v zdravotníctve, či napríklad aplikácie rozložiteľných implantátov a virtuálnu realitu v medicíne.



Správy z EPO

Dopadová štúdia Európskeho patentového úradu (EPÚ) k zavedeniu „grace period“ do európskeho patentového systému



Účelom štúdie je poskytnúť faktické dôkazy o dopadoch dodržiavania požiadavky novosti v zmysle Európskeho patentového dohovoru (EPD) a neexistencie tzv. grace period v európskom patentovom systéme. Grace period možno charakterizovať ako časové obdobie pred podaním patentovej prihlášky, počas ktorého vynálezca môže zverejniť svoj vynález

aj bez ohrozenia novosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou patentovateľnosti.

Na tento účel bol vykonaný prieskum na veľkom počte prihlasovateľov. Tí väčšinou uviedli, že prísne požiadavky na novosť podľa EPD pre nich predstavujú len malé komplikácie, respektíve nepredstavujú žiadne komplikácie. Prieskum poukázal najmä na univerzitný výskumný sektor najmä v Európe, kde zverejnenie riešenia môže predstavovať problém pri následnom podaní patentovej prihlášky. Len 7 % amerických prihlasovateľov uviedlo, že im zverejnenie pred podaním prihlášky spôsobilo v minulosti neúspech ich prihlášky v EPÚ. Možno preto odhadovať, že ak by bola požiadavka grace period zavedená, bola by potenciálne využitá pre približne 6 % prihlášok. Samozrejme v konečnom dôsledku by jej využívanie záviselo od jej finálnej podoby, a najmä od toho, či by boli prijaté nejaké obmedzenia, požiadavky na vyhlásenie alebo práva predchádzajúceho užívateľa, aby sa systém vyvážil, čo by potom ovplyvnilo, či by prihlasovatelia zmenili svoju politiku a správanie v oblasti zverejňovania informácií v dôsledku zmien právneho rámca.

Celú štúdiu nájdete na <https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=80#tab3>

Čierna Hora sa 1. októbra 2022 stane 39. zmluvným štátom EPC

Čierna Hora sa má stať 39. členským štátom Európskej patentovej organizácie. Krajina 15. júla vykonala posledný krok k pristúpeniu k Európskemu patentovému dohovoru (EPC) uložením listiny o pristúpení. V dôsledku toho pristúpenie Čiernej Hory nadobudne účinnosť 1. októbra 2022 – podľa článku 169 ods. 2 EPC.

Spolupráca medzi EPO a Čiernou Horou sa začala v roku 2007, keď štát informoval úrad o svojom pláne uzavrieť s EPO dohodu o pristúpení. Podpísanie dohody v roku 2009 umožnilo Čiernej Hore získať od 1. marca 2010 štatút pozorovateľskej krajiny v správnej rade EPÚ.

O osem rokov neskôr, 23. júla 2018, Čierna Hora formálne požiadala o pristúpenie k EPC. Správna rada Európskej patentovej organizácie 10. októbra 2018 oficiálne pozvala Čiernu Horu, aby pristúpila k EPC. Začiatkom roka 2019 sa začali diskusie o legislatívnych zmenách potrebných na splnenie záväzkov vyplývajúcich z plného členstva v Európskej patentovej organizácii. Nakoniec 29. decembra 2021 parlament Čiernej Hory schválil pristúpenie Čiernej Hory k EPC.

Nová služba zameraná na vyhľadávanie skorších národných práv

Od 1. septembra 2022 bude EPO vykonávať systematické rešerše s cieľom nájsť skoršie národné práva a posúdiť ich relevantnosť. Táto nová vylepšená služba bude bezplatne dostupná pre všetkých žiadateľov.



Na rozdiel od európskych a PCT prihlášok sa národné prihlášky označované ako skoršie národné práva nepovažujú za stav techniky na účely európskeho vecného prieskumu patentovateľnosti (článok 54 EPC). Tieto skoršie vnútroštátne práva možno uplatniť len vo vnútroštátnych

konaniach ako dôvody na zrušenie po udelení európskeho patentu (článok 139 ods. 2 EPC). Žiadatelia sa preto môžu rozhodnúť podať samostatné žiadosti pre krajinu so skorším národným právom pred dokončením skúmania (pravidlo 138 EPC).

Táto možnosť môže byť zaujímavá pre prihlasovateľov v súvislosti s jednotným patentom, pretože na jednotnú patentovú ochranu sú oprávnené iba európske patenty udelené s rovnakým súborom nárokov pre všetky zúčastnené členské štáty EÚ, pozri článok 3 ods. 1 nariadenia (EÚ), č. 1 257/2012).

Na základe úspešného pilotného projektu EPO ponúkne žiadateľom ďalšiu službu, ktorá im pomôže rozhodnúť sa, či podať samostatné súbory nárokov. Skúmajúca divízia bude hľadať skoršie národné práva, posúdi ich prima facie relevantnosť a oznámi citácie všetkých prima facie relevantných národných práv v oznámení o zámere udeliť (pravidlo 71 ods. 3 EPC). Na základe toho budú môcť žiadatelia vykonať hĺbkové posúdenie akéhokoľvek citovaného skoršieho vnútroštátneho práva.

Nová služba sa prejaví v pravidelnej aktualizácii smerníc plánovaných na zverejnenie na jar 2023.

Umelá inteligencia nemôže byť označovaná ako pôvodca vynálezu

Právny odvolací senát EPO vydal písomné rozhodnutie vo veci J 8/20, v ktorom potvrdil, že podľa Európskeho patentového dohovoru (EPC) vynálezcom určeným v patentej prihláške musí byť človek. Rozhodnutie oznámené po vypočutí odvolateľa na verejnom ústnom konaní 21. decembra 2021 sa týkalo zamietnutia dvoch európskych patentových prihlášok, v ktorých bol za vynálezcu označený systém umelej inteligencie s názvom DABUS.



Európsky patentový úrad vzal na vedomie písomné rozhodnutia, ktoré zverejnili odvolacie senáty, a víta objasnenie témy umelej inteligencie označovanej za vynálezcu.

Výročná správa Európskeho patentového úradu: rok prispôsobenia sa a odolnosti

Výročná správa 2021 Európskeho patentového úradu sa zameriava na úspechy odzrkadľujúce snahu stať sa agilnejšou a udržateľnejšou inštitúciou. Správu dopĺňa osem príloh, ktoré poskytujú pohľad na rôznorodú škálu tém od ochrany údajov až po kvalitu procesov.

Výročná správa sa zameriava na päť kľúčových oblastí, na ktoré sa úrad v poslednom roku sústredil:

- budovať angažovanú, informovanú a spolupracujúcu inštitúciu,
- zjednodušiť a modernizovať IT systémy,
- doručiť vysokokvalitné produkty a efektívne služby,
- budovať európsky patentový systém a sieť s globálnym vplyvom a
- zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.

Napriek pandémie EPÚ napredoval v plnení strategického plánu 2023. 71 % aktivít zo štvorročného plánu už bolo zrealizovaných koncom decembra 2021.

Celú výročnú správu nájdete na webe: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2021.html>

Správna rada EPO zvolila staronového prezidenta

Správna rada Európskej patentovej organizácie opätovne vymenovala Antónia Campinosa za prezidenta Európskeho patentového úradu. Súčasný mandát predsedu sa končí 30. júna 2023. Nový začne plynúť na ďalších päť rokov od 1. júla 2023.



Foto: www.epo.org



Správy z EUIPO

Nový formulár podávania prihlášok EUTM

EUIPO spustil od 1. augusta nový elektronický formulár na prihlasovanie ochranných známk EÚ, vďaka ktorému sa podávanie prihlášok ochranných známk stáva užívateľsky prijateľnejšie a efektívnejšie. Nový online formulár je intuitívnejší, jednoduchšie sa používa, má nové funkcie a charakterizuje ho:

- možnosť prispôbiť podávanie potrebám prihlasovateľa,
- nový dizajn s prehľadným návodom a kontextovou pomocou,
- rýchlejší manažment tried tovarov a služieb a
- zvýšená bezpečnosť.

Počas posledných mesiacov mohlo 25 používateľov v pilotnom teste prihlásiť svoje ochranné známky EÚ pomocou tohto nového systému podávania. Ich spätná väzba bola pozitívna a návrhy, ktoré poskytli, boli zapracované na zlepšenie konečného produktu.

EUIPO plánuje týmto novým formulárom do konca novembra 2022 úplne nahradiť existujúci 5-krokový formulár.

Prvé online zasadnutie veľkého senátu EUIPO

Veľký senát EUIPO bude 9. septembra 2022 o 9.30 h po prvýkrát realizovať ústne vypočutie v prípadoch odvolania vo veciach R 1613/2019-G a R 1238/2019-G, Island.

Tieto prípady zahŕňajú žiadosť o neplatnosť, ktorú podalo islandské ministerstvo zahraničných vecí proti britskému reťazcu supermarketov na Islande, a týka sa predovšetkým údajnej opisnosti a nerozlišovacej schopnosti uvedených obrazových a slovných ochranných známk v súvislosti s celým radom tovarov a služieb v triedach 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 a 35.

Jazykom konania je angličtina. Oba prípady budú vypočuté spoločne v hybridnom formáte a po registrácii ich možno sledovať online.

15 000 žiadostí vo fonde pre malé a stredné podniky

Fond pre malé a stredné podniky **Ideas Powered for business** dosiahol nový míľnik – 15 000 žiadostí v prvej polovici roka 2022 – celkovo **28 000 od začiatku iniciatívy v januári 2021**.

Väčšina žiadostí pochádza zo Španielska (2 652), Talianska (1 855), Poľska (1 702) a Francúzska (1 232) hlavne z oblasti výrobného sektora, maloobchodu, vedy, technológií a informačných a komunikačných odvetví.

Poznáte fond?

Iniciatíva poskytuje finančnú pomoc v oblasti ochrany duševného vlastníctva a podporu malým a stredným podnikom v 27 krajinách EÚ. Ide o iniciatívu Európskej komisie, ktorú realizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo s podporou národných úradov.

Fond môže ušetriť prihlasovateľom až **2 250 eur** a môže ich to tiež povzbudiť, aby konali konkurencieschopnejšie.

Jeho pozitívny vplyv je spôsobený jeho jednoduchosťou (proces registrácie je používateľsky prijateľný). V dôsledku úspechu fondu pre MSP Európska komisia a EUIPO nedávno navýšili jeho hodnotu o 10 miliónov eur.

Zistite, ako môžu MSP požiadať o grant na stránke fondu: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund>

Atašé pre duševné vlastníctvo

Bangkok, Buenos Aires, Ženeva... EUIPO vyslala atašé pre duševné vlastníctvo do geografických oblastí, kde je potrebné podporovať a chrániť záujmy duševného vlastníctva EÚ. Od poradenstva pre podniky až po kontakt s orgánmi presadzovania práv duševného vlastníctva zohrávajú pridelenci pre duševné vlastníctvo ústrednú úlohu pri posilňovaní práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni.

EUIPO nasadil svojho prvého pridelenca IP v Číne pred viac ako desiatimi rokmi. O niekoľko rokov neskôr bol do Buenos Aires vyslaný druhý atašé IP s regionálnou jurisdikciou pre celý región Latinskej Ameriky.

Nedávno bol do delegácie EÚ v Ženeve vyslaný tretí expert na bilaterálne vzťahy s medzinárodnými organizáciami, najmä WIPO.

Nakoniec bol štvrtý pridelenec pre duševné vlastníctvo vyslaný do delegácie EÚ v Bangkoku s jurisdikciou pokrývajúcou región juhovýchodnej Ázie a ďalší expert na duševné vlastníctvo bol vyslaný do Európskej komisie v Bruseli, aby pomohol plánovať a vykonávať prebiehajúce a budúce činnosti spolupráce.

S rastúcim dopytom zo strany Európskej komisie vzrástla v posledných rokoch potreba odborných znalostí v oblasti duševného vlastníctva. Ako atašé pracuje celkovo v súčasnosti päť odborníkov EUIPO a ich počet sa zvyšuje.

Nové publikácie

ARIYARATHNA, Lasantha: Streaming and Copyright Law: An end-user perspective (Routledge Research in Intellectual Property). 2022.
ISBN: 9781032260860.

BARTHOLOMEW, Mark: Intellectual Property and the Brain: How Neuroscience Will Reshape Legal Protection for Creations of the Mind. 2022.
ISBN: 9781009189569.

BAINBRIDGE, David: Information Technology and Intellectual Property Law. 2023.
ISBN: 978-1526520197.

CLARKE, Nigel Stanfield: Intellectual Property for Scientists and Engineers: From R&D to business. 2023.
ISBN: 9780750332897.

CONTRERAS, Jorge L.: Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice. 2022.
ISBN: 9781316518038.

DETWEILER, Sean: The Best Way to Secure Your Intellectual Property. 2021.
ASIN: B08ZVTVM1C.

ENGLAND, Paul; COHEN, Simon: A User's Guide to Intellectual Property in Life Sciences (A User's Guide to... Series). 2021.
ISBN: 9781526511751.

FISHMAN, Stephen: Trademark: Legal Care for Your Business & Product Name. 2022.
ISBN: 978-1413330090.

JOLLY, Adam: Winning with IP: Managing intellectual property today. 2022.
ASIN: B09NRQVXGM.

JOUGLEUX, Philippe: Facebook and the (EU) Law: How the Social Network Reshaped the Legal Framework (Law, Governance and Technology Series 48). 2022.
ISBN: 9783031065958.

KLINGE, Ulla Callesen: Pharmaceutical Patents under the SPC Regulation (Elgar Intellectual Property Law and Practice series. 2022.
ISBN: 978-1803927374.

M. MCJOHN, Stephen: Intellectual Property (Examples & Explanations Series). 2022.
ISBN: 1543825737

MENELL, Peter; LEMLEY Mark; MERGES, Robert; BALGANESH, Shyamkrishna: Intellectual Property in the New Technological Age 2022 Vol. I Perspectives, Trade Secrets and Patents. 2022.
ASIN: B0B6XTVYKM.

O'SULLIVAN, Maureen: Biotechnology, Patents and Morality: A Deliberative and Participatory Paradigm for Reform (Routledge Research in Intellectual Property). 2021.
ISBN: 9781032240954.

SINGH, Ankit; SRIVASTAVA, Yogendra Kumar: Patent Law, Green Technology and Innovation (Routledge Research in Intellectual Property). 2022.
ASIN: B0B8459L85.

STIM, Richard: Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference. 2022.
ISBN: 9781413329834.

STIM, Richard: Getting Permission: Using & Licensing Copyright-Protected Materials Online & Off. 2022.
ISBN: 978-1413330076.

UZOAGBA, Amanda: LET'S DANCE: A guide to Making Money, Managing your Intellectual Property & Understanding the Legal Issues in the Dance Industry. 2022.
ASIN: B09VFNQ4YZ.

WILLINSKY, John: Copyright's Broken Promise: How to Restore the Law's Ability to Promote the Progress of Science. 2022.
ISBN: 9780262544412.

Spracovala Mgr. Lucia Spišiaková, MBA

Recenzia

Koncept soutěžitele v českém a unijním právu

Koncept soutěžitele v českém a unijním právu. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. 208 s. ISBN: 978-80-7400-865-8.

Michal Petr a Eva Zorková

Na sklonku března 2022 vydalo nakladatelství C. H. Beck v Praze monografii *Koncept soutěžitele v českém a unijním právu*,¹ jejímiž autory jsou doc. Michal Petr a dr. Eva Zorková. Tato publikace je zařazena edice Právní instituty. Kniha má celkem 208 stran a je dostupná jak v tištěném vydání, tak rovněž elektronicky v rámci právního informačního systému beck-online (pro předplatitele systému).



Jak již vyplývá z názvu recenzované publikace, klíčovým pojmem je „soutěžitel“. Autoři se věnují nalezení obsahu tohoto pojmu v celé publikaci průběžně a ve vzájemných souvislostech.

Základem práce je pochopení základního pojmosloví právních institutů, na kterých je prosazování soutěžního práva založeno. Ačkoliv to může vypadat na první pohled banálně, opak je pravdou. V podstatě svou prací dokládají, že některé zásadní právní pojmy, které právní předpisy užívají, jsou de facto homonymy (především pojem „soutěžitel“).

Autoři analyzují jak předpisy práva evropsko-unijního, tak také národních právních předpisů - s akcentem na české právní předpisy. Neomezují se přitom jen na pojem soutěžitele, ale také o vzájemné porovnání s jinými pojmy, kterými evropsko-unijní předpisy označují adresáty právních norem - ať již předpisů s přímým účinkem, tak i předpisů transponovaných do národního právního řádu členského státu.

Publikace je logicky strukturována. Po první kapitole - nazvané prostě jen «Úvod», - následuje kapitola zaměřená vymezení pojmu «Podnik» v unijním soutěžním právu. V kapitole jsou podány výklady historického vývoje obsahu tohoto pojmu a rovněž dílčí závěry. Zejména stojí za pozornost upozornění na závěr odlišného vnímání a obsahu tohoto pojmu v právu regulujícím kartelové dohody a zákaz zneužití dominance na straně jedné a kontrole koncentrací (spojování soutěžitelů) na straně druhé.

Třetí kapitola se věnuje nalezení obsahu pojmu «Podnik» při soukromoprávním prosazování soutěžního

práva. Autoři zde zcela správně vychází z toho, že soukromoprávní prosazování soutěžního práva je mnohem užejí svázáno s členskými státy a jejich národními právními řády, když prakticky jedinou harmonizací přinesla až Směrnice 2014/104/EU o náhradě škody (v České republice transponována Zákonem č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Nalezení správného obsahu tohoto pojmu přitom dopadá do otázek legiti-mace v civilním řízení (zejm. pasivní), což může mít naprosto zásadní vliv na prosazení či neprosazení soukromoprávních nároků ze soutěžního deliktu (zneužití účasti v hospodářské soutěži). Autoři své závěry ve vztahu k současnému stavu obsahu klíčového pojmu staví na zcela zásadním rozsudku Soudního dvora ve věci *Skanska (C-724/17)*.

Od čtvrté kapitoly je pak monografie věnována pojům užívaným národními právními předpisy České republiky. Samotná čtvrtá kapitola je věnována analýze pojmu «Soutěžitel», jak je užíván českými právními předpisy. Tato kapitola je naprosto zásadní a věnuje se také historické genezi obsahu tohoto pojmu. Deskriptivní analýza začíná s první svobodnou úpravou hospodářské soutěže (z roku 1991), byť jen ve formě krátkého úvodu. Těžiště spočívá v deskriptivní analýze současné veřejnoprávní úpravy - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Autoři se postupně zabývají konceptem soutěžitele jako ekonomické jednotky. Dále se zabývají problematikou totožnosti či odlišnosti ekonomické jednotky (podnik) zahrnující v rámci soutěžitele různé - právně samostatné, - osoby (zpravidla právnické). Zde je klíčovou myšlenkou to, že zatímco Komise (jako soutěžní úřad EU) zahrnuje do jedné ekonomické jednotky pouze ty vzájemně propojené osoby, které byly zapojeny do proti-soutěžního jednání (a je tedy vyžadována příčinná souvislost), národní úřad - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), - obvykle mechanicky zahrnuje pod jednu ekonomickou jednotku veškeré osoby účastné na podnikatelském seskupení (např. v rámci koncernu mateřskou společnost, dceřiné společnosti, případné sesterské společnosti apod.). Je nutno upozornit, že autoři na základě svých zjištění dovozují také závěry (a jsou doloženy různými příklady rozhodnutí v konkrétních věcech). Kapitola se také zabývá dalšími návaznými pojmy - např. sdružením soutěžitelů, interpretací relevantních činností soutěžitele, a konečně dílčím závěrům. Autoři své závěry také přehledným a přesvědčivým způsobem odůvodňují. S jejich závěry - ve vztahu k velmi vhodné novelizaci tuzemských předpisů, - se lze bez rozpaků ztotožnit.

Čtvrtá kapitola se ovšem také zabývá otázkami soukromoprávní úpravy soutěžního práva - zde opět při srovnání české národní právní úpravy (v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanském zákoníku) s úpravou evropsko-unijní. Ta je obsažena především ve směrnici upravující různé regulace reklamy (např. směrnice o klamavé a srovnávací

¹ ISBN 978-80-7400-865-8

reklamě). Autoři se ve své analýze zabývají různými vymezeními základního pojmu «Soutěžitel», které ve svých komentářích zastávají autoři několika různých komentářů Občanského zákoníku. Prezentované názory přitom oscilují mezi úzkým pojetím soutěžitele (založeného na vzájemné konkurenci) na straně jedné a širokým pojetím zahrnujícím také osoby zainteresované na výsledku soutěže jako takové (ač sama taková osoba není dodavatelem zboží či služeb na relevantní trh). Následně autoři recenzované publikace rovněž dovozují dílčí závěry, které směřují ke zvýšení přehlednosti českého právního řádu prostřednictvím sjednocení obsahu základního pojmu pro různé právní předpisy. Na základní pojem «Soutěžitel(e)» totiž navazuje i soukromoprávní prosazování deliktů odpovědnosti, zejména pak otázka pasivní legitimace. A na tomto pojmu také staví české nekalosoutěžní právo, které je rovněž upraveno v Občanském zákoníku.

Vzhledem k tomu, že dle Pařížské ujednání na ochranu průmyslového vlastnictví je úkolem práva na ochranu před nekalou soutěží ochrana průmyslového vlastnictví, je naprosto zásadní pochopení obsahu základních pojmů. České a slovenské práva na ochranu před nekalou soutěží k sobě mají i nadále velmi blízko, neboť česká úprava od roku 20014 vychází z dřívější úpravy, která byla obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníku. Právě proto jsem přesvědčen, že tato kniha má potenciál oslovit i čtenáře zaměřené primárně na právo průmyslového vlastnictví.

V této recenzi není možné z kapacitních důvodů uvést všechna další pozitiva, které recenzovaná publikace má. Proto jen zkratkovitě - zbývající kapitoly se týkají regulace státních podpor, regulaci zemědělského a potravinářského řetězce, veřejných zakázek (slov. veřejné obstarávanie) a konečně sektorové regulaci.

Ačkoliv je recenzované monografie primárně zaměřena na ochranu hospodářské soutěže a ostatních témat se týká spíše doplňkově, jde o úctyhodné dílo, které jde do hlubokých podrobností a přitom vysvětluje genezi nazírání a vývoj institutů v čase. Autoři vycházejí z více než 100 rozsudků soudů Evropské unie (Soudní dvůr, Tribunál), bohatě jsou zastoupena rovněž stanoviska Generálních advokátů. Dále autoři zpracovali také několik desítek rozhodnutí soudů České republiky, a to prakticky ze všech stupňů soustavy obecných soudů. Pochopitelně nechybí ani správní rozhodnutí - ať již předsedy ÚOHS, nebo dále ÚOHS, nebo konečně i některých jiných orgánů (ERÚ). Přitom je dílo vysoce aktuální, o čemž svědčí např. zahrnutí rozsudku Soudního dvora (Velkého senátu) ze dne 6.10.2021 ve věci [C-882/19 Sumal](#) a jeho analýza. Jako recenzent jsem přesvědčen, že za přečtení rozhodně stojí.

Michal Černý Ph.D.²

Občianske právo hmotné 1 a 2 diel

Občianske právo hmotné. 1. diel. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 389 s. ISBN 978-80-7380-845-7.

Občianske právo hmotné. 2. diel. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 395 s. ISBN 978-80-7380-845-7.

Peter Vojčík a kol.



V druhom polroku 2021 vyšlo pod vedením profesora Vojčíka už tretie vydanie učebnice Občianske právo hmotné, ktoré je základným odvetvím súkromného práva. Spoluautorom je JUDr. Vladimír Filičko, PhD., člen Katedry občianskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o vysokoškolskú učebnicu poskytujúcu informácie o základoch súkromného práva, ktoré sa bezprostredne dotýkajú a sú využiteľné aj pre oblasť práva duševného vlastníctva. V prvej časti sa rozoberajú všeobecné inštitúty platné nielen pre občianske právo, ale aj pre právo duševného vlastníctva a tiež ostatné odvetvia súkromného práva. Druhá časť je venovaná vecným právam, a to predovšetkým vlastníckemu právu, nadobúdaniu, strate a ochrane. V tejto časti možno nájsť state aplikovateľné na hmotne zachytené výsledky tvorivej duševnej činnosti, ako sú autorské diela, zhotovené prototypy vynálezov a pod. Spomínaná časť obsahuje aj zaujímavé a v praxi sa často vyskytujúce právne inštitúty, ako je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podielové spoluvlastníctvo. Do časti o vecných právach patrí aj záložné právo, pričom jeho predmetom môžu byť aj predmety duševného vlastníctva, napr. patenty či ochranné známky. Tretia a najrozsiahlejšia časť učebnice je venovaná záväzkovému právu. Úpravu záväzkového práva v Občianskom zákonníku, ktorý je aj vo vzťahu k Autorskému zákonu *lex generalis*, možno aplikovať tiež na zmluvy, predmetom ktorých môžu byť predmety duševného vlastníctva. Okrem všeobecných otázok vzniku, obsahu, zániku a zabezpečenia záväzkov je podaný výklad o jednotlivých zmluvách, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva, príkazná zmluva a ďalšie), ale aj v iných normách súkromného práva (napr. zmluva o poskytovaní právnych služieb, zmluva o poskytovaní služieb patentového zástupcu a pod.). Vo štvrtej časti autori diskutujú o predpokladoch zodpovednosti za škodu, o náhrade škody a o bezdôvodnom obohatení. Táto oblasť upravená v Občianskom zákonníku sa aplikuje aj na zodpovednostné vzťahy, ktoré sa týkajú porušenia práv duševného vlastníctva. Záverečná piata časť je venovaná dedičskému právu. Tu sa nachádza výklad o predpokladoch dedenia, o dedení zo zákona, dedení zo závetu, ako aj o vydedení, pričom práva vyplývajúce z duševného vlastníctva môžu byť predmetom dedičského práva.

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

² Autor je odborným asistentom Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a je také patentovým zástupcom a kvalifikovaným zástupcom (ETMA&EDA)

Z obsahov vybraných časopisov



Justičná revue

č. 6 – 7/2022

FABIANOVÁ, Z.; KASZONYIOVÁ, M.: Preskúmateľnosť rozhodnutia o primeranej náhrade za vyvlastnenie v správnom súdnictve

ŠANTA, J.; SZABOVÁ, E.: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike – poohľadnutie sa za piatimi rokmi právnej úpravy a aplikačnej praxe

ROHÁČEK, P.: Limitácia nákladov na vyčíslenie predčasnej splátky úveru na bývanie

č. 5/2022

PATAKYOVÁ, M. T.: Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže – starý zákon v novom šate?

DRAGAŠIČ, M.: Rozhodovacia prax súdov pri priznávaní primeraného finančného zadostučinenia spotrebiteľom

DEMČÁK, S.: Preukazovanie odosielateľa emailu v civilnom súdnom konaní

JAKUBÁČ, R.: Úvahy nad súčasným stavom rekodifikácie vecného práva

MURÁŇOVÁ, M.: Tatiana VOLÁROVÁ proti Slovenskej republike (právo na primeranú dĺžku konania)

č. 4/2022

ZÁHORA, J.: Neefektívnosť kontroly odpočúvania telekomunikačnej prevádzky Národnou radou Slovenskej republiky

SLAŠŤAN, M.: Spory o „G-komponent“ v judikatúre súdov Slovenskej republiky

ROSINSKÝ, K.: Neuvedenie konkrétnej formy zavinenia v rozsudkoch a trestných rozkazoch po uznaní viny páchatela za spáchanie trestného činu s alternatívnou formou zavinenia a porušenie princípu právnej istoty

FILAGOVÁ, L.: Recenzia: Fečík, M. – Jakubáč, R.: Katastrálny zákon. Komentár. 1. vydanie, Bratislava: C. H. Beck, 2021, strán 1099



Průmyslové vlastnictví

č. 1/2022

KRATOCHVÍL, J.: Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2021

ČERNÁKOVÁ, N.: O závažnosti a závaznosti zásudbných prstenů

EVROPSKÉ PRÁVO

JENERÁL, E.: K rozhodnutím stížnostních senátů EPÚ T 989/15 a T 975/17

Rozhodnutí správní rady EPO, týkající se změn Poplatkového řádu s účinností od 1. dubna 2022

Jednotný patentový soud se vrací k životu

AKTUALITY

Jarní semináře pro veřejnost

č. 2/2022

KOTYKOVÁ, M.: Podpora malých a středních podniků v oblasti práv duševního vlastnictví

Kellner, S.: Komentář k vybraným aspektům vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v rámci trestného řízení

Kout, A.: Autorské právo ve výuce – otázky a odpovědi

EVROPSKÉ PRÁVO

JENERÁL, E.: K provedení nařízení (EU) č. 1257/2012 a č. 1260/2012 v Evropském patentovém úřadě

JUDIKATURA

TRAPLOVÁ ŠURANOVÁ, J.; SEIDEL, J.: K otázce, zda majitel patentu může za určitých okolností dosáhnout navrácení platnosti svého patentu, pokud neuhradí udržovací poplatky ani v dodatečné (poshověcí) lhůtě 6 měsíců

ČERNÝ, M.: Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech duševního vlastnictví za období leden až duben 2022

AKTUALITY

Priority českého předsednictví v oblasti průmyslového vlastnictví

Intarg 2022 – Katovice

Oslava Světového dne duševního vlastnictví



TRANSFER TECHNOLOGIÍ bulletin

č. 1/2022

BÁLIKOVÁ, K.; ŠÁLKA J.: SWOT analýza Technickej univerzity vo Zvolene pre inovácie a transfer poznatkov do praxe

MACHŮ, M.; POHLUDKA, M.: Vybrané aspekty technologického transferu při řešení situace Covid-19

ČOREJOVÁ, A.; ŠRAMOVÁ, V.: Transfer technologií aplikovaný v procese rozvoje startupu v podmínkách Žilinskej univerzity v Žiline

KARLÍK, M.: OSOBNOSTI TRANSFERU TECHNOLOGIÍ: Rozhovor s Petrom a Mariánom Peciarovcami

KARLÍK, M.: Univerzity potrebujú podporu silných investorov

MOLNÁROVÁ, N.; RYBANSKÁ L.: Z DIELNE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ: Evaluácia predmetu priemyselného vlastníctva a jej realizácia v prostredí STU v Bratislave

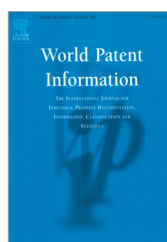
SALIŠ, S.; NOSKOVIČ J.: Evaluácia výsledkov výskumu a vývoja ako súčasť procesu transferu technológií

KARLÍK, M.: PRÍKLADY Z DOBREJ PRAXE: Rozhovor s Andrejom Kuncom spolupôvodcom patentu na Nosič biologicky aktívneho organizmu

KARLÍK, M.: ZAUJALO NÁS: Novinka v spleti gitarových tónov

POSPÍŠILOVÁ, M.: PRÍKLADY Z DOBREJ PRAXE: Nonoilen®: 100 % Bioplast zo Slovenska – Technológia pre dnešok i budúcnosť

KARLÍK, M.: ROZHOVOR: Interview s členom redakčnej rady a šéfom spoločnosti Tachyum Radoslavom Danilákom



World Patent Information

č. 70/2022

FERREIRA, V. V. R.; RICETTO, G. C.; GAYDECZKA, B., GRANATO A., C.; MALPASS, G., R. P.: Patents, what are they good for? Academic chemistry researcher's perceptions of patents and their importance

LIU, K. CHEN, CH.: Formulation of research and development strategy by analysing patent portfolios of key players the semiconductor industry according to patent strength and technical function

HYDE, D.; FU E.: Cross-technology innovation trends and evidence with patent and funding data

PESSÔA R.F.; CORREA E.G.; VASCONCELLOS A.G.: Priority procedures for medicaments: a demonstrated tool to expedite the examination of relevant patents to public health

GHAFFLE, R.: A valuation perspective on the FRAND injunction issued in Unwired Planet vs Huawei

IKEUCHI, K.; MOTOHASHI, K.: Linkage of patent and design right data: Analysis of industrial design activities in companies at the creator level

DENTER, N. M.; LAI M. Y.: Measuring generative appropriability: Experiments with US semiconductor patents

BLÜMEL, J. H.; TIETZE, F.; PHAAL, R.: Formulating IP strategies for service-intensive business models: A roadmapping-based approach

Časopis Duševné vlastníctvo vydáva:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
www.upv.sk

Registrované MK SR – EV 5622/18

ISSN 1339-5564

Vychádza 4-krát ročne

Publikované názory autorov príspevkov sa nemusia stotožňovať
s názormi vydavateľa časopisu.

Adresa redakcie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Duševné vlastníctvo,
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 0908 676 865,
E-mail: casopisDV@indprop.gov.sk
IČO: 30 810 787

Vydané: 12. 9. 2022

Cena jedného čísla v **tlačenej verzii** v roku 2020 je **4,50 €**, ročné predplat-
né **18 €** + poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Odberateľom
bude časopis distribuovaný poštou.

Elektronická verzia časopisu je od roku 2021 voľne dostupná na

<https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo>

Online objednávka:

www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo

Informácie o obsahu jednotlivých čísel:

www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv

**V roku 2021 časopis prešiel do podoby otvoreného
prístupu. Predplatné tlačenej verzie časopisu je naďalej
k dispozícii za nezmenenú cenu!**

Redakčná rada:

Predseda:

JUDr. Marek Samoš – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Členovia:

- JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- JUDr. Richard Bednárik, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- Mgr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
- Ing. Štefan Holakovský – patentový zástupca, Slovenská republika
- Mgr. Martin Husovec, Ph.D. – London School of Economics and Political Science (LSE), Spojené kráľovstvo
- JUDr. Tomáš Klinka – patentový zástupca a ADR expert v oblasti doménových mien, Slovenská republika
- doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
- Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
- JUDr. Andrea Slezáková, LL.M. (München), PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
- Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika

Redakčný kruh:

- Ing. Zdena Hajnalová
- Ing. Ingrid Brežňanová
- JUDr. Lucia Kováčiková
- Ing. Lukrécia Marčoková
- Mgr. Jitka Mikuličová

Výkonný redaktor: Mgr. Lucia Spišiaková, PhD., MBA

Jazyková korektúra: Mgr. Monika Halássová

Grafická úprava: Mgr. Janka Zimová

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis sa hlási k politike otvoreného prístupu.

Časopis a príspevky sú dostupné na webových stránkach časopisu <https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> za verejne dostupných licenčných podmienok Creative Commons Attribution – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (dostupné on-line na adrese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)