

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV ŘÍZENÍ A EKONOMIKY PODNIKU



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Podnikový užitný vzor v současném právu

Corporate Utility Model in the Present State of Law

AUTOR: Karel Černý
STUDIJNÍ PROGRAM: Výroba a ekonomika ve strojírenství
VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

PRAHA 2023

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Černý** Jméno: **Karel** Osobní číslo: **501255**
Fakulta/ústav: **Fakulta strojní**
Zadávací katedra/ústav: **Ústav řízení a ekonomiky podniku**
Studijní program: **Výroba a ekonomika ve strojírenství**
Studijní obor: **Technologie, materiály a ekonomika strojírenství**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Podnikový užitný vzor v současném právu

Název bakalářské práce anglicky:

Corporate Utility Model in the Present State of Law

Pokyny pro vypracování:

1. Vymezení podstaty a funkce užitného vzoru; vysvětlení zvláštního významu podnikového užitného vzoru. 2. Základní charakteristika úpravy užitných vzorů v českém právu. 3. Přehled a rozbor zvláštností právního režimu podnikového užitného vzoru. 4. Rozbor právní i odborné otázky odměňování podnikových užitných vzorů a dodatečného vypořádání, včetně praktické aplikace.

Seznam doporučené literatury:

1. Knižní:

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017

Chloupek, V., Hartvichová, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017

Jenerál, E. Užitné vzory. 4. vyd. Praha: ÚPV, 2002

2. Časopisecká:

Dlask, P., Tománková, J. Užitné vzory jako inspirace pro byznys. Business & IT. 2016, VI(1), s. 14-22.

3. Elektronická:

Koukal, P., Myška, M., Pullmannová, H., Vojtíšková, T., Zibner, J. Právo duševního vlastnictví [multimediální elektronický výukový materiál]. In Elportál Masarykovy univerzity v Brně [online]. Dostupné na:

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. ústav řízení a ekonomiky podniku FS

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **04.04.2023**

Termín odevzdání bakalářské práce: **21.07.2023**

Platnost zadání bakalářské práce: **29.02.2024**

JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) práce

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání

Podpis studenta

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, a to výhradně s použitím pramenů a literatury, uvedených v seznamu citovaných zdrojů.

V Praze dne:

.....
Podpis

ANOTACE

Tato bakalářská práce se zabývá ochranou užitého vzoru vytvořeného v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu (podnikového užitého vzoru). Jsou vysvětleny základní pojmy duševního vlastnictví se zaměřením na oblast nových technických řešení a následně je rozebrána problematika podnikového užitého vzoru a vynálezu a způsob ohodnocení zaměstnanců, kteří přijdou s inovativním technickým řešením dle současného práva. Právní úprava v České republice neuvádí přesný postup pro výpočet odměny pro původce, a také proto se tomuto bude věnovat praktická část, kdy budou navrženy obecné vzorce pro výpočet této odměny.

KLÍČOVÁ SLOVA

Duševní vlastnictví, odměna původci užitého vzoru, patent, podnikový užité vzor, podnikový vynález, průmyslové vlastnictví, užité vzor, vynález.

ANNOTATION

This bachelor thesis deals with the protection of a utility model created in an employment or similar relationship (corporate utility model). The basic concepts of intellectual property are explained with a focus on the field of new technical solutions, and then the issue of corporate utility model and invention is analysed, as well as the way of rewarding employees who come up with innovative technical solutions under current law. The law of the Czech Republic does not provide a precise method for calculating the remuneration for the originator, and therefore this will also be the focus of the practical part, where general formulas for calculating this remuneration will be proposed.

KEYWORDS

Intellectual property, remuneration to the originator of corporate utility model, patent, corporate utility model, corporate invention, industrial property, utility model, invention.

PODĚKOVÁNÍ

Mé velké poděkování patří panu doktorovi Václavu Pilíkovi za vedení mé bakalářské práce, za jeho cenné rady především z právnického oboru a zejména také za přiblížení právnické problematiky člověku z technického prostředí. Také děkuji panu inženýru Ladislavu Vanišovi za konzultace administrativních záležitostí spojených s bakalářskou prací.

Obsah

Seznam zkratek	1
Úvod	2
1. Základní pojmy	4
1.1 Duševní vlastnictví	4
1.2 Průmyslové vlastnictví	5
1.3 Patent	7
1.4 Užiténý vzor	9
2. Užiténý vzor a jeho ochrana v právu České republiky	11
2.1 Právní úprava užiténého vzoru	11
2.2 Předmět a forma ochrany	11
2.3 Znaky předmětu ochrany v zákoně	13
2.3.1 Vznik ochrany a její trvání	14
2.3.2 Právní dispozice s užiténým vzorem	16
2.4 Užiténý vzor a jeho ochrana v zahraničních právních řádech, právu Evropské unie a mezinárodním právu	16
3. Zvláštnosti podnikového užiténého vzoru v českém právu	18
3.1 Pojem podnikového užiténého vzoru a jeho právní režim	18
3.1.1 Pojem pracovní poměr a obdobný pracovněprávní vztah	19
3.1.2 Pojem členský vztah	21
3.1.3 Simulované právní jednání	22
3.1.4 Druh práce a plnění úkolů z pracovního poměru	23
3.2 Postup pro vytvoření podnikového užiténého vzoru a zvláštnosti práv a povinností k němu	24
3.2.1 Právo původce u podnikového užiténého vzoru	24
3.2.2 Spolupůvodcovství u podnikového vynálezu	25
3.2.3 Právní nástupnictví	25
3.2.4 Dispozitivní charakter ustanovení	26

3.2.5 Splnění informační povinnosti	27
3.2.6 Předložení podkladů k technickému řešení	27
3.2.7 Porušení informační povinnosti	28
3.2.7 Uplatnění práva na užitný vzor předcházející oznámení původce	29
3.2.8 Forma a podstata uplatnění práva na užitný vzor	29
3.2.9 Počátek běhu tříměsíční lhůty	30
3.2.10 Neuplatnění práva na užitný vzor	30
3.2.11 Povinnost mlčenlivosti	31
4. Právo na odměnu a dodatečné vypořádání za podnikový užitný vzor v českém právu ...	32
4.1 Právní úprava a teoretický výklad	32
4.1.1 Právo původce na odměnu	32
4.1.2 Právo původce na dodatečné vyrovnání	33
4.1.3. Soudní řízení	34
4.2 Návrh modelu pro výpočet odměny za podnikový užitný vzor	35
4.2.1 Výpočet výše přiměřené odměny dle současného práva	35
4.2.2 Návrh obecného vzorce výpočtu	36
4.2.3 Příklad využití vzorce	40
Závěr – shrnutí	42
Seznam použitých zdrojů	47
Použitá knižní literatura	47
Použitá časopisecká literatura	48
Použitá akademická práce	48
Použitá judikatura	48
Použitá multimediální zdroje	48

Seznam zkratk

- AutZ** Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- ObčZ** Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- ObchZ** Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- PatZ** Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
- ÚPV** Úřad průmyslového vlastnictví
- VýzVýv** Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ZOK** Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- ZPr** Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- ZUV** Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů

Podnikový vzor v současném právu

Úvod

Technický pokrok nelze zastavit; člověk stále objevuje nové vynálezy a jiná řešení, ať už jde o naprosté novinky nebo vylepšení oproti dosavadnímu stavu. Asi největší technologický boom zažilo lidstvo během průmyslové revoluce v průběhu 18. a 19. století. V té době vzniklo mnoho vynálezů, převážně ve strojírenství. Stroje, které pomohly člověku zefektivnit důležité činnosti: např. překonávání vzdáleností, výrobní procesy, ale i každodenní činnosti.

Z hlediska technologického rozvoje je každá historická etapa specifická (svými přínosy, problémy atd.); něco ale zůstává stejné. Základem je soutěž původců nových řešení a dalších objevitelů; je významné, kdo jaký předmět objevil, kdo byl tím, kdo zdokonalil výrobu, kdo matematicky podložil fyzikální teorii. S tím souvisí potřeba právní ochrany duševního vlastnictví. Ta na jedné straně chrání zájmy původců (nejde jen o to, aby jiné osoby bezdůvodně netěžily z výhod cizí duševní práce, ale také o prestiž, kdy zvláště přínosný objev může objeviteli přinést významná ocenění různé povahy), na druhé straně umožňuje dostat nová řešení na trh.

V oblasti techniky platí za zvlášť důležitý nástroj ochrany patent. Ten v moderním slova smyslu vznikl 19. března 1474 v Benátské republice, kdy byl přijat zákon o ochraně vynálezů. Tento předpis byl platný pouze ve zmíněné republice, avšak na svou dobu byl velmi pokrokový. Určoval nejen podmínky ochrany, ale také sankce za její porušení.¹

Význam technických řešení se stále zvyšuje. V dnešní době je možné pozorovat, že zejména ve velkých podnicích může duševní vlastnictví převažovat nad ostatními jejich složkami. Duševní vlastnictví často rozhoduje o tom, zda společnost bude úspěšná či nikoliv. Právě díky know-how často podnikatelé drtí konkurenci, jelikož dokáží lepší produkt prodat za nižší, či srovnatelnou cenu. To vyvolává potřebu adekvátní právní ochrany. Její smysl je podobný: zajistit, aby nedocházelo ke „kopírování“ bez přidání vlastních hodnot a vylepšení. Formy jsou různé: některé jsou specificky zavedeny pro určitá technická řešení, přičemž se

¹ ČADA, Karel. Historické aspekty a pojem patentového práva. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 71. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

mohou lišit rozsahem úpravy, náročností podmínek ochrany i procesem jejího dosažení (srov. např. patenty a užité vzory); jiné jsou vymezeny poměrně volně a počítají spíše se smluvním zajištěním této ochrany (know-how, obchodní důvěrné informace); velmi obecnou ochranu, která je poskytována nejen technickým řešením, ale i dalším nehmotným statkům, představuje institut ochrany před nekalou soutěží.

Cílem této práce je vyložit zejména ochranu užitným vzorem (někdy nazývaným jako „malý patent“), včetně potřebného porovnání s patentem a přiměřeného zohlednění zahraničních řešení. Zvláště se tato práce zaměřuje na podnikový užitný vzor, u něhož právní úprava musí nastavit efektivní (obecně spravedlivý, dostatečně pružný atd.) balanc mezi zájmy zaměstnance (jeho původce) a zaměstnavatele, popř. osobami v obdobném poměru.

V souladu s tímto zaměřením je práce, vedle úvodu a závěru, členěna do čtyř základních kapitol. Kapitola 1 vymezuje základní pojmy, které se budou v průběhu práce objevovat, nebo jsou pro pochopení problematiky potřebné, a to duševní vlastnictví, vynález a patent. Kapitola 2 vymezuje užitný vzor, jeho ochranu v české právu. Kapitola 3 pak podrobněji rozebere zvláštní právní režim podnikového užitého vzoru v českém právu. V kapitole 4 se zaměřím na otázku práva na odměnu a navrhnu její výpočet; jeho způsob totiž česká úprava přesně neurčuje.

Práce vychází z právního vztahu ke dni 14. 5. 2023.

1. Základní pojmy

Uvedení do dané problematiky vyžaduje vymezit základní pojmy. Předně bude vymezeno duševní a průmyslové vlastnictví (jako kategorie, do nichž spadají užité vzory). Dále bude vymezen vynález a patent (jako kategorie, vůči níž je užitečný vzor často vymezován).

Pro právní pohled na problematiku je jasné vymezení pojmů velice důležité, jelikož se tak objasňuje předmět a rozsah právní ochrany. Toto platí dvojnásob u duševního vlastnictví, jehož předměty se obecně vyznačují obtížnější „praktickou uchopitelností“ (ve srovnání s věcmi hmotnými).²

1.1 Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví nemá v českém právu legální definici. Také v soudní judikatuře nebo v odborné literatuře se jednoznačná autoritativní definice málokdy vyskytuje. To, jak tento pojem chápe dnešní právo, vychází z čl. 2, viii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (*World Intellectual Property Organization*, WIPO) z roku 1967 – WIPO.³ Podle tohoto ustanovení se duševním vlastnictvím rozumí „práva

- k literárním, uměleckým a vědeckým dílům,
- k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání,
- k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti,
- k vědeckým objevům,
- k průmyslovým vzorům a modelům,
- k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům,
- na ochranu proti nekalé soutěži

a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.“ Jak je zřejmé, jde spíše o vymezení než o definici v pravém smyslu; vymezení je koncipováno jako výčtové a současně otevřené.

² LEBEDOVÁ, Radana. *Patentový systém v České republice*. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze – právnická fakulta. Vedoucí práce doc. JUDr. Vladimír Pítra, s. 7.

³ V tehdejší Československu byla vyhlášena vyhláškou č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Obvykle se dle zmíněného vymezení WIPO duševní vlastnictví charakterizuje jako soubor nehmotných výsledků tvůrčí duševní činnosti a práv k nim, obvykle se podává jejich výčtem, jako autorská práva a práva související i práva k databázi, práva k vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, k topografiím polovodičových výrobků, k odrudám rostlin, k ochranným známkám, označením původu a zeměpisným označením, k obchodním jménům/obchodním firmám, ale též know-how, goodwillu aj. Již z výše uvedeného výčtu vyplývá, že povahu výsledku tvůrčí činnosti nemají všechny typy nehmotných objektů duševního vlastnictví, zejména ne ochranná označení (mohou však stále být výsledkem duševní činnosti obecně).⁴

Obecněji, zároveň ale přesněji můžeme duševní vlastnictví vymezit jako soubor nehmotných statků, které mají (také alespoň potenciální) hospodářskou hodnotu a umožňují (alespoň částečně) právní disponování, a práv, která k nim náleží. Nehmotnými statky se rozumí objekty právních vztahů, které nemají hmotnou povahu, tedy se jedná o myšlenky, formy jejich vyjádření, ochranné označení, ale i dobrá pověst podniku a další nehmotné hodnoty při podnikání. Duševní vlastnictví tvoří jejich podskupinu.⁵

Práva duševního vlastnictví můžeme dělit na dvě velké podkategorie. První formují autorská práva a práva s nimi související; ta chrání nehmotné statky v oblasti kultury a vznikají v zásadě neformálně (bez nutnosti úřední registrace). Druhou skupinu tvoří práva průmyslová a s nimi související; ta chrání nehmotné statky v oblasti průmyslu a vznikají v zásadě na formálním principu.⁶

1.2 Průmyslové vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je podskupinou duševního vlastnictví. Tento pojem ovšem také postrádá legální definici a je, stejně jako obecnější pojem duševního vlastnictví, předmětem různých vymezení jak v teorii, tak v praxi. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví v čl. 1 zahrnuje průmyslové

⁴ BOHÁČEK, Martin. Obecné otázky práva duševního vlastnictví - pojem a systém. In: BOHÁČEK, Martin, Václav SEDLÁČEK, Radim POTOČKA a Alena FISCHEROVÁ. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu: jiné úhly pohledu*. Praha: Troas, 2011, s. 25. ISBN 978-80-904595-4-0.

⁵ Tamtéž.

⁶ Úvod do práv k duševnímu vlastnictví - 1.6 Dělení jednotlivých práv k duševnímu vlastnictví a jejich převoditelnost. In: KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ a Jan ZIBNER. *Právo duševního vlastnictví: Multimediální elektronický výukový materiál* [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020 [cit. 2023-03-10]. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html

vlastnictví do pojmu „duševní vlastnictví“. Koncept průmyslového vlastnictví lze asi nejlépe definovat jako soubor nehmotných statků, které jsou průmyslově, tedy opakovaně hospodářsky, využitelné, a absolutních subjektivních práv k nim upravených zvláštními zákony. Z terminologického hlediska je třeba k tomu doplnit následující:

- Jako absolutní se v teorii označuje subjektivní právo, které působí proti všem (protějškem je relativní právo, působící pouze mezi stranami).
- Zvláštním zákonem je upraveno tehdy, má-li „svůj“ zákon (např. zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích).
- Spojení „průmyslová práva“ lze chápat jako synonymum ke spojení „průmyslové vlastnictví.“⁷

Dle profesora Boháčka: „Duševní vlastnictví zahrnuje jako svou podskupinu průmyslové vlastnictví, které ovšem také postrádá legální jednoznačnou definici, a je – podobně jako obecnější pojem duševního vlastnictví – předmětem různě širokých či úzkých vymezení v teorii i praxi. To, že práva průmyslového vlastnictví jsou zahrnuta do pojmu „*práva duševního vlastnictví*“, konstatuje i zde (v knize, nikoliv v bakalářské práci, poznámka autora této bakalářské práce) analyzovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví v čl. 1. Lze ho nejspíše vymezit jako soubor nehmotných statků, které jsou průmyslově – tj. opakovaně hospodářsky – využitelné, a subjektivních absolutních práv k nim, jejich právní ochranu. Subjektivní autorská práva k nehmotným předmětům průmyslového vlastnictví jsou upravena zvláštními zákony a mají povahu absolutní, působí proti všem. Výraz „*právní ochrana nehmotných statků*“ se spíše vztahuje k nositelům těchto práv, vlastníkům nehmotných statků, než k nehmotným statkům samotným. Výraz „*průmyslová práva*“ je synonymem pojmu „*průmyslové vlastnictví*“.⁸

Dále pokračuje: „Do rozsahu průmyslového vlastnictví nepatří nehmotné statky, k nimž neexistují absolutní subjektivní práva, upravená zvláštním zákonem, např. know-how, goodwill, nechráněný symbol, jednotlivá data, doménové jméno aj., a jsou pak chráněny jen v rámci ochrany proti nekalé soutěži. Projev tohoto „užšího“ pojetí průmyslového vlastnictví se odráží v omezeném rozsahu typů soudních případů týkajících se průmyslového vlastnictví,

⁷ BOHÁČEK, Martin. Obecné otázky práva duševního vlastnictví - pojem a systém. In: BOHÁČEK, Martin, Václav SEDLÁČEK, Radim POTOČKA a Alena FISCHEROVÁ. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu: jiné úhly pohledu*. Praha: Troas, 2011, s. 25. ISBN 978-80-904595-4-0.

⁸ Tamtéž.

kteře rozhoduje v prvním stupni výlučně Městský soud v Praze a mezi něž nepatří spory o nekalou soutěž k nehmotným statkům nechráněným zvláštními zákony, ale jen postihem nekalé soutěže, tedy o know-how či sídla/bydliště žalovaného. Odráží se i v právní otázce rozsahu možných předmětů licenčních smluv uzavíraných podle § 508 a násl. OZ (již svým názvem „licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví“ předurčující jednak zúžení jejího dopadu, jednak i výkladové problémy, které s nejasným vymezením pojmu "průmyslové vlastnictví" vznikají v právní praxi i teorii). Problematika nekalé soutěže je některými autory řazena také do průmyslového vlastnictví, ač některé její zvláštní skutkové podstaty s průmyslovým vlastnictvím nemají nic společného, jak již bylo výše uvedeno.⁹

Průmyslové vlastnictví můžeme dělit do dalších tří podkategorií. První z nich jsou výsledky tvůrčí činnosti průmyslově využitelné; do této skupiny se řadí vynález (chráněný patentem), užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku a rostlinné odrůdy. Druhou podkategorií jsou *ochranná označení*, kam zařazujeme ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Statky v této podkategorii nemusí mít povahu výsledku tvůrčí činnosti. Poslední podkategorie, která se dá zařadit pod pojem „průmyslové vlastnictví“, je zbytková, určená pro další nehmotné statky, které mají zvláštní úpravu, i když nejsou upravené samotným zákonem; sem spadá obchodní tajemství či zlepšovací návrhy.¹⁰ Jak bylo uvedeno, poslední podkategorie již nemusí být považována za součást průmyslového vlastnictví; to je ale otázkou právně teoretického pohledu.

1.3 Patent

Patent má poměrně dlouhou historii, jisté snahy o vytvoření nějaké ochrany technických řešení můžeme vysledovat již ve starověkém Egyptě a Babylonii. V 2. století před naším letopočtem řecký filozof Athenaionos zmiňuje opatření z republiky Sybaris, které bylo jakýmsi patentem na vytvořený pokrm na dobu jednoho roku. Zvláštní systém privilegií byl zaveden v období mezi 13. a 14. stoletím v Anglii a trval až do roku 1977. Avšak za prvotní patent

⁹ Tamtéž, s. 26.

¹⁰ BOHÁČEK, Martin, Systém práva duševního vlastnictví. In: BOHÁČEK, Martin, Václav SEDLÁČEK, Radim POTOČKA a Alena FISCHEROVÁ. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu: jiné úhly pohledu*. Praha: Troas, 2011, s. 27. ISBN 978-80-904595-4-0.

v dnešním slova smyslu se dá považovat až v úvodu zmiňovaný zákon o ochraně vynálezů z roku 1474, který byl přijatý v Benátské republice.¹¹

V právu průmyslového vlastnictví se rozlišuje mezi předmětem ochrany (obvykle jde o nějaké řešení či označení) a formou ochrany (pojímanou majetkově, tato kategorie je potom předmětem obchodního styku). V patentovém právu zvlášť je toto rozlišení dobře vystiženo i terminologicky: předmět ochrany se označuje jako vynález a forma ochrany jako patent.

Většina patentových zákonů (ani český zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích) neobsahuje detailní definici vynálezu; některé nevyžadují ani to, aby měl povahu technického řešení (české právo to vyžaduje). Pravidelně ale úpravy patentového práva kladou podmínky patentovatelnosti vynálezu (podmínky, za nichž na dané řešení může být udělen patent). Tyto podmínky bývají napříč různými úpravami patentového práva tři, a to

- 1) novost řešení,
- 2) výsledek vynálezecké činnosti a
- 3) průmyslová využitelnost.¹²

Všechny tyto podmínky jsou rovnocenné a musí být všechny splněny, aby šlo o vynález, a aby mohl být patent udělen.¹³

Ad 1) Novost je vesměs chápána jako objektivní a celosvětová, konstatovaná oproti dosavadnímu stavu techniky ke dni přihlášky vynálezu. Tedy „oproti všemu, co bylo k tomu dni přihlášeno k patentové ochraně nebo publikováno v daném státě nebo kdekoliv na světě.“¹⁴

Ad 2) Výsledek vynálezecké činnosti je často formulován jako nezřejmost; konkrétně musí jít o řešení, které není zřejmé z pohledu průměrného odborníka v daném oboru. K aplikaci této podmínky lze využít mj. metodu *problem-solution approach*, tedy určit „nejbližší stav

¹¹ ČADA, Karel. Historické aspekty a pojem patentového práva. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 71. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

¹² MALÝ, Josef. In: MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 26. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9320-5.

¹³ ČADA, Karel. Předmět ochrany. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 80. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁴ MALÝ, Josef. In: MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 26-27. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9320-5.

techniky“, stanovit „objektivní technický problém“, který má být řešen, a posoudit, zda je posuzované řešení „zřejmé pro odborníka“.¹⁵

Ad 3) Podmínka průmyslové využitelnosti je splněna, pokud patentovaný vynález, či vynález o patent žádající může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství a dalších odvětvích hospodářství. Předpokládá se tedy, že vynález je možné kdykoliv reprodukovat a alternativně vyrobit, tedy vyrobit nebo využít. Vynález také musí být objektivně realizovatelný. Nerealizovatelné vynálezy jsou převážně ty, které popírají fyzikální poznatky, příkladem toho může být *perpetuum mobile* prvního nebo druhého druhu.¹⁶

1.4 Užité vzor

Patentová ochrana vynálezů se vyznačuje celkovou náročností. Nejde jen o vysoké nároky na patentovatelnost, ale také průběh registrace. Tuto ochranu není vhodné a často ani možné využít v případě řešení, která jsou oproti vynálezům jednodušší, přesto mají ale zvláštní kvalitu danou nevšedním přístupem původce. Jinými slovy, „patentový systém je málo použitelný na předměty denní potřeby připravené k uvedení na trh, na předměty vykazující nižší invenční úroveň a v neposlední řadě je také poměrně nákladný a zdlouhavý.“¹⁷ Zejména z tohoto důvodu vznikl užité vzor. Jedná se o výrazně mladší formu ochrany duševního vlastnictví než patent. Jeho historie sahá do roku 1891, kdy se tato právní ochrana začala rozvíjet v sousedním Německu. K nám se užité vzor dostal podstatně později.¹⁸

Na rozdíl od patentů zavádí ochranu užitém vzorem jen vnitrostátní právní předpisy; zvláštní právní předpis EU nebo mezinárodní smlouva o užitéch vzorech neexistuje. Přesto lze konstatovat, že užité vzor se jako forma ochrany velmi osvědčil.¹⁹

¹⁵ Ochrana technických řešení, bod 13. In: KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ a Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví: Multimediální elektronický výukový materiál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020 [cit. 2023-03-10]. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html

¹⁶ ČADA, Karel, Průmyslová využitelnost. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 109. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁷ TELEČ, Ivo, a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. Právní rádce, 2004, č. 2, s. IV. Praktické příručky. ISSN 1210-4817.

¹⁸ ČADA, Karel, Užité vzory. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 242. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁹ MALÝ, Josef. Užité vzor. In: *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 36. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9320-5.

Užitný vzor je někdy označován jako „malý vynález“. To dobře vystihuje nižší požadavky na úroveň jeho řešení, často jednodušší registrační proces a obvykle poloviční dobu ochrany. Srovnání s vynálezem se hodí i při vysvětlení podmínek ochrany užitého vzoru; těmi jsou

- 1) novost,
- 2) přesah za rámec pouhé odborné dovednosti a
- 3) průmyslová využitelnost.

Vidíme, že rozdílná je podmínka přesahu za rámec pouhé odborné dovednosti. Zjednodušeně řečeno, zatímco vynález musí být výsledkem, užité vzor může být vázán na předmět, který vznikl „obyčejnou“ prací, pokud se jedná o technicky vyspělý předmět, který je inovativní.²⁰

Dále je důležité uvést, že jak novost, tak průmyslová využitelnost jsou v zákoně formulovány absolutně, tedy nejen na řešení samotná.²¹

²⁰ Tamtéž, s. 35-36.

²¹ BOHÁČEK, Martin. Užitný vzor. In: ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 228. ISBN 978-80-7552-333-4.

2. Užitný vzor a jeho ochrana v právu České republiky

2.1 Právní úprava užitného vzoru

Základní právní úprava užitného vzoru je v právu ČR obsažena v zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále také jen „ZUV“). Tento zákon nabyt účinnosti 26. 10. 1992 a toho času má osm novel; jde tedy o úpravu poměrně stabilní.

Co do počtu ustanovení se zákon jeví jako stručný. K tomu je ale nutno zohlednit § 21 odst. 2, podle něhož se pro práva na užitný vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu chráněného užitným vzorem, pro převody užitných vzorů, pro vztahy k zahraničí, pro zastupování v řízení před Úřadem, pro prominutí zmeškání lhůty, pro nahlížení do spisů, pro určovací řízení, pro zápis užitných vzorů utajovaných podle zvláštních předpisů, pro opravné řízení a pro udělování nucených licencí obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

Pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví se podle § 21 odst. 1 ZUV použijí ustanovení správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), se stanovenými výjimkami.

2.2 Předmět a forma ochrany

V patentovém právu se terminologicky rozlišuje mezi vynálezem a patentem. Vynález označuje předmět, ke kterému se patent vztahuje; jde tedy o předmět právní ochrany. Patent označuje formu ochrany předmětu; tato forma je zároveň statkem, s nímž se obchoduje, tj. majitel má právo s ním dále nakládat, prodat ho, zřídít k němu licenci apod.

V právu užitných vzorů taková dvě označení nejsou. Předmět ochrany se vymezuje opisem (viz dále); užitný vzor označuje pouze formu ochrany.

Druhů předmětů ochrany u užitných vzorů je méně než u patentu. Podobně jako je tomu u patentu do ochrany užitným vzorem nepatří např. vědecké teorie, či matematické metody. Ale navíc do užitného vzoru také nepatří způsoby výroby a pracovní činnosti.²² Právo na ochranu užitným vzorem patří především původci technického řešení. V patentovém právu se řeší

²² ČADA, Karel, Předmět ochrany. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 243. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

otázka práva na ochranu technických řešení, která vznikla při pracovní činnosti, při plnění zadaného úkolu; stejně je tomu tak u užitého vzoru. Jde o podnikové užité vzory.²³

Účinky ochrany užitém vzorem odpovídají účinkům patentu. Bez souhlasu majitele užitého vzoru nikdo nesmí technická řešení, která jsou chráněná právě vlastněným užitém vzorem, vyrábět, užívat či uvádět do oběhu při své hospodářské činnosti, tedy užit pro komerční účely. Majitel tohoto druhu ochrany je oprávněn k poskytnutí souhlasu jiným osobám k využívání předmětu užitého vzoru – poskytnout licenci. Také může užité vzor na jiné osoby převést. Omezení účinků, např. právem předchozího uživatele²⁴ je též upraveno analogicky k právu patentovému.²⁵

Mohlo by se zdát, že užité vzor poskytuje stejně pevnou ochranu jako patent, s tím rozdílem, že platí jen poloviční dobu. Ve skutečnosti tomu tak není. Na užité vzor se „nedá stoprocentně spolehnout“, jelikož na rozdíl od patentu neexistuje u jeho přihlášky věcný průzkum. Právě to ovlivňuje chování majitele, ale, nutno podotknout, i konkurenta. Je tedy možné, že se třetí osoba rozhodne právo na užité vzor napadnout. Jelikož si je majitel užitého vzoru této skutečnosti většinou vědom, vystupuje proti konkurenci mnohem opatrněji a v případě dohody o možnosti využívání jeho užitého vzoru vstřícněji. Většina sporů mezi majitelem užitého vzoru a konkurencí se řeší z tohoto důvodu mimosoudně. Příkladem může být sousední Německo, kde tato forma ochrany vznikla, a má tak nejdelší tradici. Ač ročně vznikají desetitisíce užitéch vzorů, soudně se v této oblasti řeší pouze řádově desítky sporů. Nutné je ale podotknout, že postavení majitele užitého vzoru se může podstatně posílit (až na úroveň majitele patentu). V případě neúspěšného výmazového průzkumu vzniká soudní precedens. Také autoprávo může majitelova práva posílit. Majitel užitého vzoru si vypracuje, nebo nechá vypracovat důkladnou rešerši na stav techniky. Takovouto službu může poskytnout mimo jiné i Úřad průmyslového vlastnictví.²⁶

²³ Právo na ochranu. In: JENERÁL, Emil. *Užité vzory*. Vyd. 4., upr. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 9. ISBN 80-7282-023-0.

²⁴ Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo vlastníkovu patentu nebo kdo tomu vykonal prokazatelná opatření.

²⁵ Doba ochrany, účinky ochrany. In: JENERÁL, Emil. *Užité vzory*. Vyd. 4., upr. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 14. ISBN 80-7282-023-0.

²⁶ Tamtéž, s. 14-15.

2.3 Znaký předmětu ochrany v zákoně

Podle § 1 ZUV se užitnými vzory chrání řešení, která

- 1) jsou nová,
- 2) přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a
- 3) jsou průmyslově využitelná.

Tyto znaky jsou zákonem částečně vymezeny.

Ad 1) Technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky (§ 4 odst. 1). Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů užiténého vzoru právo přednosti (dle § 9), zveřejněno a není jím takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních 6 měsících před podáním přihlášky užiténého vzoru (§ 4 odst. 2 a 3).

Ad 2) Technické řešení průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti (§ 5). Tomu může nasvědčovat, pokud řešení spadá do okruhu výrobků vyhledávaných spotřebiteli.²⁷

Ad 3) Požadavek, aby technické řešení přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti v zákoně blíže specifikován není. Tento požadavek se posuzuje z odborného hlediska [závěr o jeho (ne)splnění je ale závěrem právním] a individuálně. Stručně řečeno, jedná se o inovativní výsledek běžné rutinní práce, za kterou nestojí výzkum.²⁸ Užitéčné jsou pro výklad tohoto znaku i závěry správní, popř. soudní praxe. Tak např. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku z roku 2011 k tomuto znaku uvedl, že

- jde o neurčitý právní pojem, který musí být vyložen správním orgánem (Úřadem průmyslového vlastnictví) v kontextu jednotlivého případu; Nejvyšší správní soud tento výklad nemůže nahrazovat,
- při výkladu tohoto pojmu je třeba zohlednit kontext doby přihlášení užiténého vzoru a dbát na odlišení požadavků kladených na užiténé vzory a na vynálezy,

²⁷ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2022, sp. zn. 9 A 169/2018.

²⁸ BOHÁČEK, Martin. Užitný vzor. In: ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 228. ISBN 978-80-7552-333-4.

- tento pojem nelze vyložit jako „překročení rámce profesionálních schopností odborníka“, protože takový výklad je oproti zákonu přísnější.²⁹

Zákon o užitných vzorech zároveň stanoví,

- 1) které předměty se nepovažují za užitné vzory (§ 2),
- 2) co není chráněno užitnými vzory (§ 3).

Ad 1) První kategorii tvoří předměty, které podle zákona nemají patřit do okruhu technických řešení způsobilých k ochraně užitným vzorem. Jde o objev, matematickou metodu či vědeckou teorii. Také se za předmět ochrany nepovažují pouhé vnější úpravy výrobku, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů a pouhé uvedení informace.

Ad 2) Druhou kategorii tvoří předměty, které by do předmětu možného chránit užitným vzorem spadat mohly, ale jsou z různých důvodů vyloučeny z této ochrany. Jedná se o technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se pak jedná o řešení, která by byla v rozporu se zásadami lidskosti a veřejnou morálkou. Užitným vzorem také nelze chránit odrůdy rostlin, plemena zvířat včetně biologických reproduktivních materiálů nebo vynálezy, které patří do kategorie způsobu výroby a pracovní činnosti.

2.3.1 Vznik ochrany a její trvání

Řízení o přihláškách užitných vzorů je založeno na tzv. registračním principu. To je jedním z velkých rozdílů oproti patentům. Úřad průmyslového vlastnictví zapíše užitný vzor do rejstříku bez věcného (tj. bližšího odborného) přezkoumání přihlašovaného řešení. Před zápisem se totiž přihláška podrobí pouze tzv. formálnímu průzkumu, a vyloučí se též ty přihlášky ve kterých žadatel žádá o uznání užitného vzoru pro ty předměty, které jsou z ochrany vyloučeny. Omezený rozsah průzkumu zápisu způsobilosti vede k tomu, že obvykle žadatel čeká na zápis 2 až 3 měsíce ode dne podání přihlášky.

Ochrana vzniká v okamžiku, kdy je užitný vzor zapsán do rejstříku. To má význam zejména u předmětů, které jsou v době připravené k uvedení na trh, které díky rychlému zápisu vstupují na trh s nějakou formou ochrany.³⁰ Na druhou stranu, pokud se předmět dostane na trh

²⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 4 As 12/2011.

³⁰ JENERÁL, Emil, Řízení o přihlášce užitného vzoru. In: JENERÁL, Emil. *Užitné vzory*. Vyd. 4., upr. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 11-12. ISBN 80-7282-023-0.

až později (zejména je tomu tak u léků), je často výhodnější patent, jelikož jeho platnost je dvojnásobná (u léků dokonce 2,5násobná).³¹

Má-li technické řešení kvalitu vynálezu, může být přihláшено jak jako vynález, tak jako užitný vzor. To se stává v případě, kdy žadatel potřebuje rychlou a zároveň silnější ochranu.³² Také je důležité podotknout, že vynálezce, který se svým požadavkem na patent neuspěl, může zažádat o ochranu užitným vzorem. Pokud tak učiní do 2 měsíců od zamítavého rozhodnutí o přihlášce na patent, vzniká mu priorita již k okamžiku priority této dřívější patentové přihlášky. Naopak práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky podané později než přihlášky k užitému vzoru, nesmějí být v případě střetu zájmu vykonávána bez souhlasu majitele užitého vzoru.³³

Přihláška užitého vzoru musí obsahovat:

- 1) žádost o zápis do rejstříku užitéch vzorů (jde o jeden z tzv. veřejných seznamů) s uvedením názvu užitého vzoru,
- 2) popis technického řešení, případně výkresy či jinou technickou dokumentaci,
- 3) nároky na ochranu, v nichž musí být předmět ochrany jasně vymezen,
- 4) údaj o původci předmětu přihlášky.

Žádost musí obsahovat identifikační údaje přihlašovatele; rozsah těchto údajů je předepsán zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jako obecným správněprocesním předpisem. Důležitý je také projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis užitého vzoru do rejstříku a případně doklad o nabytí práva na užitný vzor, údaj o přiznání práva přednosti. Zvlášť důležité je pak datum přihlášky, a to pro pozdější určení počátku doby platnosti užitého vzoru. Na konci jako u všech podobných dokumentů je pole pro podpis. Úřad před zápisem zvlášť

³¹ JENERÁL, Emil, Doba ochrany, účinky ochrany. In: JENERÁL, Emil. *Užitné vzory*. Vyd. 4., upr. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 14. ISBN 80-7282-023-0.

³² DOSTÁL, Dalibor. České firmy přicházejí o klíčové know-how, neumějí je chránit patenty. BusinessINFO.cz: Váš zdroj ověřených zpráva, návodů a rad [online]. Praha: CzechTrade, 1997, 20.8. 2018 [cit. 2022-04-22]. Dostupné z: <https://www.businessinfo.cz/clanky/ceske-firmy-prichazeji-o-klicove-know-how-neumeji-je-chranit-patenty/>

³³ BOHÁČEK, Martin. Užitný vzor. In: ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 228-229. ISBN 978-80-7552-333-4.

neověruje, zda je přihlašovatel přihlášky užitého vzoru přihlašovatelem oprávněným; případné spory řeší soud.³⁴

2.3.2 Právní dispozice s užitém vzorem

Jak bylo vysvětleno výše, užité vzor je svou podstatou zvláštní forma právní ochrany a chápe se jako ryze majetková hodnota. Druhý aspekt logicky otvírá otázku, jakými způsoby lze s užitém vzorem disponovat. V této otázce je třeba vyjít z odkazu na zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích v § 21 odst. 2 ZUV. Užité vzor tak může být v zásadě předmětem stejných právních dispozic jako patent. Jde např. o jeho zcizení (tj. převod), zřízení licence k němu, jeho zatížení zástavním právem aj.

2.4 Užité vzor a jeho ochrana v zahraničních právních řádech, právu Evropské unie a mezinárodním právu

Ochrana užitéch vzorů se osvědčila nejen u nás, ale také ve světě. Nejvíce pak v Německu, kde ostatně vznikla, a tak má dlouhou tradici, ale také v zemích, které lze v současném světě platit za centra technického rozvoje a užité vzor jim pomáhá omezit velký počet patentových přihlášek; takovými zeměmi jsou například Japonsko a Jižní Korea. Tím, že je ochrana užitém vzorem snadněji dostupná, je podporována tvorba nových technických řešení (ne nutně vynálezeckých, tedy v podstatě excelentních), a proto se ochrana za pomoci užitéch vzorů rozšiřuje i do dalších evropských zemí, resp. do harmonizačních dokumentů Evropské unie.³⁵

Jak z předchozího odstavce vyplývá, ochrana užitém vzorem (pravděpodobně zatím) není součástí právních předpisů EU v té míře, aby existoval předpis o užitém vzoru Evropské unie („jednotném unijním užitém vzoru“), nebo předpis ukládající přijetí a obecnou harmonizaci vnitrostátního předpisu o užitéch vzorech; tedy užité vzory nemusí být uznávány všemi unijními státy. Pravdou však zůstává, že jelikož tato forma ochrany vznikla právě v Evropě, přijala ji řada evropských států. Evropskými zeměmi, ve kterých je užité vzor uznávám nejdéle, jsou (samozřejmě) Německo, následované Polskem a Španělskem. Na straně druhé je Nizozemsko, ve kterém byl způsob ochrany podobný užitému vzoru upraven v roce

³⁴ Přihláška užitého vzoru. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 246. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

³⁵ MALÝ, Josef. Užité vzor. In: *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 36. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9320-5.

1997 a je nazván „*Short Term Patent*“ – *Patent s kratší dobou platnosti*. Zajímavé je, že se tato forma ochrany v různých zemích neliší pouze názvy, ale v některých případech i délkou platnosti, např. ve zmíněném Nizozemsku platí ochrana po dobu 6 let, stejně je tomu pak ve Francii a Belgii. To je způsobeno nejen absencí nějakých harmonizačních dokumentů EU, ale absencí i jakékoliv jednotné mezinárodní konvence.³⁶

Mezi státy, které podobnou ochranu v Evropě neuznávají, se řadí ku příkladu Velká Británie. Tento, již bývalý, člen Evropské unie k zavedení stejného či obdobného institutu ještě nedospěl a pravděpodobně ani nedospěje.³⁷

Mimo Evropu už výskyt užitého vzoru, nebo podobné ochrany, není tak častý. V USA, Kanadě, ani Číně, či Brazílii bychom tento institut nenašli. Výjimkou z těchto velkých států je Rusko, ve kterém užité vzor je upraven a uděluje se na 8 let. Rusko,³⁸ ač jeho většina území se nachází v Asii, by se ale v tomto případě mělo řadit spíše k Evropě, jelikož jeho právní systém je v podstatě evropského kontinentálního typu. Z asijských zemí se pak jedná o zmíněnou Jižní Koreu a Japonsko.³⁹

Pro porovnání je zajímavé uvést, že v Japonsku je zaveden opačný přístup k otázce ověření novosti a úrovně technického řešení. To se v evropském prostředí zkoumá zpravidla při příležitosti případného řízení o výmazu vzoru, zejména na návrh třetí osoby, případně moci úřední, v Japonsku je však řízení stejné jako u patentu. Probíhá předběžný i úplný průzkum ještě před registrací, což značně prodlužuje dobu registrace, avšak jsou poté chráněna jen skutečně kvalitní řešení, ač méně významná než vynálezy.⁴⁰

³⁶ KAČÍREK, Michal. Užitné vzory v Evropě. Užitné vzory: Informační portál z oblasti patentového práva [online]. Praha: DANĚK & PARTNERS, 2011, 9.7. 2018 [cit. 2023-04-30]. Dostupné z: <https://uzitny-vzor.cz/uzitne-vzory-v-evrope/>

³⁷ Tamtéž.

³⁸ KAČÍREK, Michal. Užitné vzory v Evropě. Užitné vzory: Informační portál z oblasti patentového práva [online]. Praha: DANĚK & PARTNERS, 2011, 9.7. 2018 [cit. 2023-04-30]. Dostupné z: <https://uzitny-vzor.cz/uzitne-vzory-v-evrope/>

³⁹ MALÝ, Josef. Užitný vzor. In: Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 36. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9320-5.

⁴⁰ Tamtéž.

3. Zvláštnosti podnikového užitého vzoru v českém právu

3.1 Pojem podnikového užitého vzoru a jeho právní režim

Pojem „podnikový užité vzor“ není českou legislativou nijak specifikován, ač je v právní praxi využíván. Z důvodu podobnosti užitého vzoru s patentem – jak svou podstatou, tak právní úpravou – se běžně využívá § 9 PatZ.⁴¹ Vzhledem k zaměření práce na podnikové užité vzory budeme v následujícím textu i při rozboru § 9 a násl. PatZ, které se týkají podnikových vynálezů, hovořit obvykle o užitéch vzorech (s výjimkou citací z uvedených ustanovení, popř. vysvětlení, která těsně navazují na jejich dikci).

Podle odst. 1 cit. para. platí, že „vytvoří-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu (dále jen „pracovní poměr“) k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno.“⁴² Původce, který dané řešení vytvořil v průběhu pracovního poměru, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat zaměstnavatele. Také je povinen předložit všechny příslušné dokumenty – výkresy, plány a další podklady –, aby mohl zaměstnavatel posoudit ekonomický či technický přínos pro společnost, případně pro trh. Po obdržení informace ze strany zaměstnance, počíná zaměstnavateli lhůta, ve které se může rozhodnout pro uplatnění práva na užité vzor.⁴³

Uvedená práva a povinnosti zůstávají nedotčena i v případě rozvázání pracovního poměru původce se zaměstnavatelem. Smlouva o převodu práva na užité vzor patří dle občanského zákoníku do smluv nepojmenovaných (§ 1746 odst. 2); to také znamená, že nemusí mít písemnou formu. Písemná podoba se však vysoce doporučuje. V případě zaměstnanců, u nichž přichází v úvahu vytvoření vynálezu nebo užitého vzoru, je tato otázka často specifikována přímo v pracovní smlouvě.⁴⁴

Pro zaměstnavatele to tedy v praxi znamená, že může ve lhůtě 3 měsíců od obdržení technického řešení uplatnit právo na užité vzor; tím není nutně myšleno podání přihlášky.

⁴¹ BOHÁČEK, Martin. Užité vzor. In: ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 229. ISBN 978-80-7552-333-4.

⁴² ČADA, Karel. Podnikový vynález. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 114. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

⁴³ Tamtéž.

⁴⁴ Tamtéž, s. 115.

V případě, že svého práva v této lhůtě nevyužije, právo na oba druhy ochrany přechází na původce, nejčastěji tedy zaměstnance, který tento vynález, či technické řešení vymyslel, sestavil apod.⁴⁵ V průběhu tříměsíční lhůty musí zaměstnavatel i původce zachovat mlčenlivost.⁴⁶

Původce, který dané technické řešení vytvořil v pracovním poměru a jehož zaměstnavatel uplatnil právo na užitný vzor, má vůči zaměstnavateli nárok na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam a přínos jeho možným využitím nebo jiným uplatněním. Je také zkoumáno, jak velký měl zaměstnavatel materiální podíl a jaký byl rozsah pracovních úkolů původce.⁴⁷

3.1.1 Pojem pracovní poměr a obdobný pracovněprávní vztah

Po přiblížení pojmu podnikového užitého vzoru je vhodné rozebrat jeho klíčové podmínky. Pracovní poměr, případně obdobný vztah je jednou z hlavních podmínek, které je potřeba splnit, aby se dalo hovořit o podnikovém užitém vzoru.⁴⁸ Může se jednat o:

- 1) pracovní poměr, popř. vztah z některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a služební poměr,
- 2) agenturní zaměstnávání,
- 3) dočasné přidělení zaměstnance.

Ad 1) Pracovním poměrem se dle § 33 ZPr rozumí vztah zaměstnance a zaměstnavatele založený pracovní smlouvou. Vedle pracovního poměru jsou dalšími základními pracovněprávními vztahy podle § 3 ZPr dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (společně dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr). Obecně lze říct, že se jedná o pracovněprávní vztah při výkonu závislé práce, tedy práce, kde je zřejmý vztah nadřízeného

⁴⁵ Právo na ochranu. In: JENERÁL, Emil. Užitné vzory. Vyd. 4., upr. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 9. ISBN 80-7282-023-0.

⁴⁶ ČADA, Karel. Podnikový vynález. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 114-115. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

⁴⁷ Tamtéž.

⁴⁸ Hlavní předpoklady vzniku podnikového vynálezu. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 62. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

zaměstnavatele a podřízeného zaměstnance. Zaměstnanec tuto práci vykonává osobně, na místě určeném zaměstnavatelem, v průběhu pracovní doby a je za ní náležitě finančně odměněn.⁴⁹

Ad 2) V případě agenturního zaměstnávání může dojít k problematické situaci, jelikož Patentový zákon tento případ výslovně nezohledňuje (srov. § 58 odst. 9 AutZ). Agenturní zaměstnávání je situace, „kdy agentura práce uzavře písemnou smlouvu se zaměstnavatelem (uživatel) o dočasném přidělení zaměstnance k zaměstnavateli (uživateli) za přesně stanovených podmínek mezi agenturou práce a zaměstnancem v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti (srov. § 308 a 309 ZPr). Dle § 307a ZPr je pak agenturní zaměstnávání výslovně považováno za závislou práci.“ To by znamenalo, že agentura zadává svému zaměstnanci pracovní úkoly, které má plnit, praxe je však jiná. Zpravidla je právě uživatel tím, kdo zadává zaměstnanci úkoly, kdo organizuje a kontroluje jeho práci, kdo zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. „Mezi zaměstnavatelem (uživatel) a přiděleným zaměstnancem tak dochází k naplnění znaků závislé činnosti.“⁵⁰

Z důvodu, že se nejedná o vztah trojstranný, ale o dva dvoustranné (pracovněprávní mezi zaměstnancem a agenturou a občanskoprávní mezi agenturou a uživatelem) a dochází k faktickému naplnění závislé práce mezi zaměstnancem a uživatelem, přičemž zákoník práce určuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a agenturou jako vázanou činnost, je vhodné, aby otázka, kdo si může nárokovat podnikový užitný vzor, byla řešena ve smlouvě mezi agenturou a uživatelem. Je nutné však podotknout, že institut agenturního zaměstnávání bude v praxi pro zaměstnance, u kterých lze předpokládat vytvoření užitného vzoru, využíván jen minimálně.⁵¹

Ad 3) Obdobná otázka nastává u dočasného přidělení zaměstnance – např. u stáží. Oproti agenturnímu zaměstnávání je však v § 43a odst. 2 ZPr výslovně stanoveno, že za dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být poskytována úplata. To znamená, že mzdu vyslaného zaměstnance hradí jeho původní zaměstnavatel. V praxi je však často sjednáno, že náklady na mzdu či plat, případně i výdaje na cestování, sociální a zdravotní pojištění, hradí druhý, tj. nový, zaměstnavatel. Významný rozdíl však je v tom, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance

⁴⁹ Pojem pracovní poměr a obdobný pracovně právní vztah. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICHOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 62-64. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁵⁰ Tamtéž, s. 63.

⁵¹ Tamtéž.

za jeho bezpečí při práci, zadávání a kontrolu úkolů odpovídá zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec přidělen, ale který tak činí jménem původního zaměstnavatele. V případě nějaké kooperace, kdy oba zaměstnavatelé spolupracují na nějakém projektu a je potřeba, aby zaměstnanec pracoval pro oba, je vhodné otázku práv zaměstnavatele zanést do smlouvy vzhledem k neúplnosti právní úpravy a dispozitivnosti § 9 odst. 1 PatZ.⁵²

3.1.2 Pojem členský vztah

Samotná definice napovídá, že se jedná o „jiný obdobný pracovněprávní vztah“, tzn. vztah založený na vzájemné činnosti člena vůči svému „zaměstnavateli“. Může se jednat o:

- 1) členství v družstvu,
- 2) členství ve statutárním či jiném orgánu obchodní společnosti,
- 3) členství v akademické obci.

Ad 1) Od 1. ledna 2014 došlo k nové úpravě členství podmíněného pracovním poměrem k družstvu v rámci § 579 ZOK. Členem se může stát pouze osoba způsobilá k uzavření pracovní smlouvy. Členství vzniká v den vzniku pracovního poměru a končí dnem zániku pracovního poměru, a to za předpokladu, že je dle stanov podmínkou členství v družstvu pracovní poměr člena k družstvu.

Stanovy toto však vyžadovat nemusí. Jedním z tradičních práv člena je právo účasti na činnostech družstva a s tím také souvisí právo podílet se na právech, výhodách a plněních, které družstvo zajišťuje svým členům. I v takovémto případě může člen vykonávat pro družstvo práci – vhodné je zmínit např. zemědělské nebo bytové družstvo. Zejména v případě prvního jmenovaného je šance na dosažení užitečného vzoru o něco vyšší. Pokud se tak stane, přechází právo na ochranu tohoto technického řešení na družstvo, pokud na něj člen přišel v průběhu pracovní činnosti pro družstvo a není smlouvou upraveno jinak.⁵³

Ad 2) Dle současné právní úpravy a praxe není možný výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace v pracovněprávním vztahu, to však nevylučuje možnost pracovat např. ve výzkumném oddělení. U společníků pracovněprávní poměr není vyloučený ani z části a mohou tak se svou společností uzavřít jakoukoliv smlouvu. Z uvedeného lze tedy odvodit, že v případě vzniku technického řešení v průběhu pracovněprávního vztahu, dojde k přechodu

⁵² Tamtéž, s. 63-64.

⁵³ Pojem členský vztah. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 64-66. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

práva na užitný vzor na zaměstnavatele, tedy na společnost. Pokud by však měl jednatel či společník se společností uzavřít smlouvu čistě obchodněprávní, pravděpodobně by k přechodu práv na užitný vzor nedošlo. Smlouvy musejí být posuzovány dle svého obsahu, nikoliv svého názvu (§ 555 odst. 1 ObčZ). Pokud by nedošlo k přechodu práva a společník, případně jednatel, by o to usilovali, je možné právo na vzor na společnost převést, případně poskytnout smluvně korporaci licenci.⁵⁴

Ad 3) Pro začátek by bylo vhodné uvést, co je to akademická obec. Tu podle zákonného vymezení tvoří akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy, kteří mají společné akademické svobody a práva (§ 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách).

Dalším důležitým bodem je právní forma vztahu. Členství v akademické obci může mít formu pracovního (služebního) poměru (akademičtí pracovníci), případně se jedná o jiný vztah (studenti). První případ se řídí úpravou podnikového vynálezu, druhý případ však žádnou zvláštní právní úpravu nemá.

V případě členů akademické obce může dojít ke složité a sporné situaci, a to zejména u studentů, hlavně doktorandů, kteří se podílejí na různých vědeckých výzkumech, a to nejen ve spolupráci s vysokou školou, ale také se soukromými subjekty, či v rámci grantových projektů, často financovaných z veřejných zdrojů. Studenti a doktorandi nejsou často zaměstnanci vysoké školy. Těžko se poté posuzuje, zda se na ně režim podnikového užitného vzoru vztahuje. Bylo by pravděpodobně nutné posoudit samotnou činnost, na základě čích pokynů probíhá, kdo jí financuje apod. Vzhledem k této nejasnosti je opět vhodné upravit vzájemné vztahy smlouvou, případně uzavřít alespoň pracovníprávní vztah na „částečný úvazek“.⁵⁵

Ještě komplikovanější situace nastává v případě, že studenti spolupracují s akademickými pracovníky, a vzniká tak kolektiv původců. Stejně tak studenti, ale také akademičtí pracovníci, mohou být zaměstnáni u jiných zaměstnavatelů. Tyto vztahy, mají-li v praxi fungovat, se neobejdou bez detailní „úpravy“ ve smlouvě.⁵⁶

3.1.3 Simulované právní jednání

Posouzení, zda se v daném případě jedná o podnikový užitný vzor, se může zkomplikovat v případě, kdy bude posuzovaný právní vztah založen tzv. simulovaným právním

⁵⁴ Tamtéž, s. 65-66.

⁵⁵ Tamtéž, s. 66.

⁵⁶ Tamtéž.

jednáním. Simulované právní jednání je simulace právního jednání, kdy jednající nemá vůbec v úmyslu právně jednat.⁵⁷ V takovém případě jde o právní jednání jen zdánlivě; jinými slovy, o právní jednání nejde.

Na tuto problematiku můžeme narazit i při posuzování, zda bylo technické řešení vytvořeno v pracovněprávním nebo členském vztahu. Musíme vycházet ze skutečné vůle obou zúčastněných stran. Skutečnou vůlí nebylo založit simulovaný vztah, takový vztah proto nebude existovat; jednání, které ho „založilo“, bude posuzováno jako zdánlivé.⁵⁸

Současně může existovat disimulované právní jednání (tj. právní jednání, které mělo být takovým zdánlivým jednáním zastřeno). Toto jednání existuje a bude i platné, pokud budou naplněny všechny náležitosti právního jednání. Pro vysvětlení můžeme využít příklad, kdy strany mezi sebou uzavřou smlouvu o spolupráci, avšak při jejím plnění dojde k naplnění definičních znaků závislé práce. V tento moment bychom tuto smlouvu museli považovat za smlouvu pracovní. Ustanovení §9 by se tak aplikovalo v plné míře, avšak situaci by doprovázely spory a složité dokazování. Komplikace by měly být zodpovězeny v otázkách časové flexibility původce, zda využíval své vlastní nástroje, materiály apod., ale také jakým způsobem přijímal instrukce od zaměstnavatele.⁵⁹

3.1.4 Druh práce a plnění úkolů z pracovního poměru

Aby byl naplněn § 9 PatZ a zaměstnavatel si mohl nárokovat právo na užitný vzor, jehož původcem je jeden či více jeho zaměstnanců, musí být splněna podmínka, že technické řešení vzniklo při plnění úkolu, který byl původci zaměstnavatelem zadán. Tato skutečnost se dokazuje mj. pomocí pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a původcem, jejímž obsahem musí být specifikace druhu práce. Není nijak blíže stanoveno, jak obsažné a podrobné má být vymezení druhu práce. Avšak je nutné podotknout, že pokud je charakteristika druhu práce až příliš široká, tedy že zaměstnavatel by mohl zaměstnanci zadat jakoukoliv práci, je tato pracovní smlouva neplatná pro nenaplnění podstatné náležitosti smlouvy stanovit druh práce. V praxi se často objevuje ve smlouvách tzv. pracovní náplň, která slouží k podrobnější

⁵⁷ Vůle. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. *Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část*. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 160. ISBN 978-80-7552-187-3

⁵⁸ Podrobnější výklad viz Simulovaný právní úkon. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 66–67. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁵⁹ Tamtéž, s. 67

specifikaci obsahu druhu práce. Pracovní náplň není povinnou součástí smlouvy; pokud je, může dojít k její úpravě pouze v případě, že s touto změnou souhlasí obě strany. Proto je často charakterizována v samostatném dokumentu, který může změnit zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance, avšak stále musí být zachován fakt, že náplň práce musí být v souladu s druhem práce.⁶⁰

3.2 Postup pro vytvoření podnikového užitého vzoru a zvláštnosti práv a povinností k němu

3.2.1 Právo původce u podnikového užitého vzoru

Právo na původcovství v případě přechodu práva na užitný vzor není dotčeno. V praxi to znamená, že zaměstnavatel je jako přihlašovatel patentu povinen zapsat do přihlášky základní informace o původci – jméno, příjmení, bydliště. Původce je následně uveden i v osvědčení o zápisu užitého vzoru. Problémem je, že se často jako původci přihlašují i osoby, které za samotným výzkumem nestojí, ale například poskytly prostory, což může následně způsobit potíže při snaze o prodej užitého vzoru; s odstupem let je velmi obtížné dokázat, kdo se na výrobě vynálezu aktivně podílel. Ani ÚPV v rámci řízení nezkoumá, zda původce skutečně technické řešení vytvořil, ale spoléhá na prohlášení předložené přihlašovatelem, aniž by potřeboval ověření takového prohlášení (Metodické pokyny, část B-I, 3.3). To nemění nic na tom, že je třeba uvádět pouze pravdivé údaje, jelikož změna po zapsání je velmi složitá a vyžaduje souhlas původce, ale také majitele užitého vzoru. Stejně podmínky platí i v případě, že původců je několik (pluralita původců). V takovém případě je nutné vyvinout o to větší snahu při tvorbě dokumentace pro určení přesného původcovství a podílu na dané vynálezecké činnosti.⁶¹

⁶⁰ Druh práce a plnění úkolů z pracovního poměru. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 67–68. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁶¹ Právo původce u podnikového vynálezu In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 68. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

3.2.2 Spolupůvodcovství u podnikového vynálezu

Pokud je vynález vytvořen několika původci, pak na zaměstnavatele přechází podíl práva na patent, který vytvořil jeho zaměstnanec. Pokud všemi původci jsou jeho zaměstnanci, přechází právo na patent na zaměstnavatele v plné výši (pokud si ho nárokuje).⁶²

Složitější situace nastává, pokud vynález vznikl např. za pomoci externích pracovníků. Pokud chce mít v případě vzniku vynálezu zaměstnavatel plné právo na patent, musí dopředu tuto skutečnost zanést do smluv s těmito externími pracovníky.⁶³

Ještě komplikovanější situace může nastat, pokud dojde ke kooperaci mezi dvěma zaměstnanci a jejich zaměstnanci (pro ilustraci). V případě vzniku vynálezu si mohou oba zaměstnavatelé nárokovat podíl z vlastnického práva na užitný vzor ve velikosti odpovídající příspěvi jejich zaměstnanců. Tyto vzniklé spolumajitelské vztahy mohou způsobovat komplikace, a tedy je vhodné jim smluvně předejít.⁶⁴

3.2.3 Právní nástupnictví

V případě smrti zaměstnance, zániku nebo smrti zaměstnavatele, případně při převodu závodu, jehož vlastník disponuje právem na patent, musíme řešit otázku právního nástupnictví. Pokud zemře původce technického řešení, záleželo by, v jaké fázi by byl převod užitého vzoru. Jestliže k úmrtí dojde až po převodu práva na užitný vzor, vzniká nejjednodušší situace, do dědického řízení se dostává pouze právo na přiměřenou odměnu a případné dodatečné vypořádání. Kdyby ke smrti původce došlo v průběhu tvorby technického řešení, nebo případně těsně po vyrozumění zaměstnavatele z jeho strany, měl by se zaměstnavatel zajímat o jeho práci a zrevidovat její výsledky. Pozůstalí totiž nemají povinnost informovat zaměstnavatele o práci jejich zemřelého příbuzného, jelikož často ani podrobnosti nevědí. Pokud by zaměstnavatel

⁶² ČADA, Karel. Podnikový vynález. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 115. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

⁶³ Spolupůvodcovství u podnikového vynálezu. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 69. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁶⁴ ČADA, Karel. Podnikový vynález. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 115. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

nevyužil tříměsíční lhůty pro uplatnění práva na užitný vzor, toto právo přechází zpět na původce, a tedy se stává součástí pozůstalosti.⁶⁵

V případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, by právo na patent přešlo na jeho dědice. U právnické osoby musíme rozlišit, zda zaměstnavatel zanikl s právním nástupcem nebo bez něj. V případě zániku právnické osoby bez likvidace přechází právo na užitný vzor na jejího nástupce. V případě zániku právnické osoby s likvidací by se majetkové právo na užitný vzor stalo součástí likvidační podstaty a bylo by předmětem vypořádán v rámci likvidace. V případě převodu závodu, jehož vlastník disponuje právem na užitný vzor, může, ale nemusí dojít i k převodu tohoto práva; je tedy možné, že vynálezu využije majitel při restrukturalizaci svého podnikání. Také závisí na tom, zda právo na užitný vzor již přešlo na zaměstnavatele; je tedy vhodné při prodeji závodu do smlouvy uvést i to, jak budou řešeny právní vztahy k technickému řešení vytvořenému zaměstnancem, který kvůli prodeji závodu mění zaměstnavatele, a to zejména v prostředí vývoje a výzkumu. Dispoziční práva zaměstnavatele mohou být omezena, pokud se ocitne v úpadku. Právo na užitný vzor může být např. zpeněženo v insolvenčním řízení, případně postiženo při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, avšak tyto případy jsou ojedinělou výjimkou.⁶⁶

3.2.4 Dispozitivní charakter ustanovení

Ať už vznikne mezi stranami jakýkoli základní pracovněprávní vztah, je vhodné předvídat možnost vzniku podnikového užitého vzoru a upravit pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce dle potřeb obou stran. Dle § 9 odst. 1 PatZ, kde je uvedeno „*není-li smlouvou dohodnuto jinak*“, je toto ustanovení dispozitivní. V souladu se základními zásadami soukromého práva by měla být upřednostněna vůle smluvních stran, pokud od zákona odchylnou smluvní úpravu nebude přímo zakazovat zákon. Také je nutné uvažovat, že občanský zákoník chrání slabší kontrakční stranu, v tomto případě zaměstnance, a patentový zákon *lex specialis* je proti občanskoprávní úpravě.⁶⁷

⁶⁵ Právní nástupnictví. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 69–70. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁶⁶ Tamtéž, s. 70-71.

⁶⁷ Dispozitivní charakter ustanovení. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 71. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

„S ohledem na znění a strukturu komentovaného ustanovení se domníváme, že odstavce 2,3 a 4 mají s největší pravděpodobností kogentní charakter.“ Teoreticky by bylo možné upravit smluvně odstavce 2 a 3 a upravit tak proces vyrozumění, avšak s ohledem na význam odstavce 4 – práva na přiměřenou odměnu – je pravděpodobné, že by případná odchylná smluvní úprava mohla vyvolat spory, opět s ohledem na fakt, že původce je slabší smluvní stranou. Dokud soudy nerozhodnou jinak, je nevhodné riskovat platnost dohody kvůli odchylkám od odst. 2 a 3 ve smlouvě.⁶⁸

3.2.5 Splnění informační povinnosti

Původce je povinen o vzniku technického řešení zaměstnavatele neprodleně informovat písemnou formou. V případě, že je zaměstnavatel právnickou osobou, musí informaci adresovat statutárnímu orgánu. Pokud ji předá vedoucímu zaměstnanci, který není členem statutárního orgánu, tento vedoucí zaměstnanec je pouze prostředníkem; nemá ale kompetenci rozhodnout o nárokování si práva na užitný vzor. Forma způsobu informování může být stanovena směrnicí zaměstnavatele, to je časté u vývojových a výzkumných subjektů. Pokud by došlo ke změně technického provedení po informování zaměstnavatele, je původce znovu povinný upozornit na změny případně na nová řešení svého zaměstnavatele.⁶⁹

Zatajení či opomenutí předání informace o vzniku technického řešení původcem ve vztahu k zaměstnavateli rozhodně neznamená, že by původce mohl podat sám přihlášku užitého vzoru, jelikož majitelem patentu, ač dočasným je zaměstnavatel.⁷⁰

3.2.6 Předložení podkladů k technickému řešení

Společně s informací o vzniku vynálezu je původce povinen předat zaměstnavateli také potřebné dokumenty pro posouzení přínosnosti pro společnost. Podklady by měly obsahovat technickou dokumentaci, např. použitý materiál, výkresy apod., ale také předpoklad využití, zda se dá výrobek dále prodávat, nebo bude sloužit zaměstnavateli jiným ekonomicky relevantním způsobem. V případě, že se na technickém řešení podílí více původců, zákon neurčuje, zda musí informovat zaměstnavatele všichni, nebo zda stačí informace od jednoho

⁶⁸ Tamtéž, s. 71-72.

⁶⁹ Splnění informační povinnosti. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 72. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁷⁰ ČADA, Karel. Podnikový vynález. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 115. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

z nich, pravděpodobně vedoucího výzkumu. Z logiky věci je doporučováno, aby dokumenty zaslal za tým jeden z původců, případně více, pokud se jedná o kooperaci mezi více zaměstnavateli; v tom případě by každý měl informovat svého zaměstnavatele individuálně. Rozsah těchto dokumentů není nijak specifikovaný, obecně se ale doporučuje věnovat jejich zpracování značnou pozornost. To z několika důvodů:

- a) Tyto dokumenty pomohou určit podíl na technickém řešení v případě, že na něm pracovalo více původců.
- b) V případě, že by zaměstnavatel nechtěl uplatnit právo na užitný vzor, předchází se díky důkladným dokumentům případným sporům, kdy zaměstnavatel může tvrdit, že se jedná o jiné technické řešení, než mu zaměstnanec předložil, a tak si bude chtít nárokovat právo na užitný vzor *ex post*.
- c) Pomohou zaměstnavateli porozumět ekonomické přínosnosti užitého vzoru; pravděpodobně by to mohlo znamenat i vyšší odměnu zaměstnanci.

V praxi také nebývá výjimkou, že zaměstnanec nepozná, že došlo k vytvoření nového technického řešení způsobilého k ochraně užitným vzorem, a tak informaci a potřebné dokumenty nepředá, což může způsobit zaměstnavateli velké ztráty. V případě subjektů, jež se orientují na vědu a výzkum, se doporučuje zaměstnat vedoucího pracovníka, který bude eliminovat případné přehlédnutí vzniku nového technického řešení díky dostupné dokumentaci a dalším materiálům a bude se zaměstnavatelem řešit sporné otázky.⁷¹

3.2.7 Porušení informační povinnosti

Informování zaměstnavatele je vlastně deklaratorním aktem, jelikož právo zaměstnavatele na vlastnění patentu či užitého vzoru vzniklo již v momentě dokončení technického řešení. Datum předání informací tak určuje pouze počátek tříměsíční lhůty, kterou má zaměstnavatel na rozhodnutí o nárokování si práva na užitný vzor. Porušení informační povinnosti by mohlo vést k velkým ztrátám zaměstnavatele, ale i zaměstnance, zejména také z důvodu uplatnění práva na užitný vzor třetí osobou. Ztráty by mohly spočívat typicky v nákladech soudního řízení a ušlém zisku. To může nastat i v případě, že je více původců a některý z nich se rozhodne „přihlásit si užitný vzor sám“. Pokud zaměstnanec poruší tuto povinnost z nedbalosti, třeba i nevědomé, může si zaměstnavatel nárokovat až 4,5násobek jeho

⁷¹ Předložení podkladů k vynálezu. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 72-74. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

průměrného měsíčního výdělku jako náhradu škody. Pokud by se prokázal úmysl a informační povinnost by byla záměrně porušena, může zaměstnavatel požadovat mimo náhrady škody i náhradu za ušlý zisk.⁷²

3.2.7 Uplatnění práva na užitný vzor předcházející oznámení původce

Právo zaměstnavatele na užitný vzor, jak už bylo psáno, vzniká po vytvoření technického řešení, nikoliv v moment přijetí dokumentů a vyjádření původce. Je tedy možné právo na užitný vzor uplatnit ještě před vyrozuměním ze strany zaměstnance, za předpokladu, že zaměstnavatel má veškeré potřebné dokumenty. Toto může nastat zejména u zaměstnavatelů zabývajících se výzkumnou činností; práce jejich zaměstnanců je totiž zpravidla častěji zkoumána a lépe dokumentována. V takovýchto subjektech je často buď příslušným způsobem upravena smlouva zaměstnanců ohledně informování zaměstnavatele dle § 9 odst. 2 a 3 PatZ nebo se zaměstnanci musí řídit vnitropodnikovým předpisem, který jim určuje, jak mají s vedením komunikovat v případě vytvoření nového technického řešení.⁷³

3.2.8 Forma a podstata uplatnění práva na užitný vzor

Uplatnění práva na užitný vzor je právní jednání zaměstnavatele vůči původci – zaměstnanci, na základě kterého dochází k zachování práva na užitný vzor, předtím přešlého ze zákona; právo na původcovství tím však není nijak narušeno. Forma uplatnění tohoto práva není nijak určena, avšak z důvodu možných budoucích sporů se doporučuje písemná.

Zajímavý případ nastává, pokud se zaměstnavatel rozhodne pro uplatnění práva, avšak nové technické řešení se rozhodne nechránit, ani nijak využívat. Na toto samozřejmě má právo, jelikož i tímto způsobem může chránit své zájmy. Ve specifických případech by na toto jednání soud mohl nahlížet jako na šikanu zaměstnavatele vůči původci a zkoumal by, zda původci tímto jednáním vznikla újma. Může se také stát, že původce vyrozumí zaměstnavatele a ten uplatní právo na užitný vzor, avšak později se zjistí, že dané technické řešení nevyplývá z úkolu z pracovního poměru. Potom by bylo třeba posoudit, z jakého důvodu došlo k vyrozumění. „Obecně platí, že zaměstnavatel by měl při posuzování, zda právo na patent uplatní, postupovat

⁷² Porušení informační povinnosti. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 74-75. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁷³ Uplatnění práva na patent předcházející oznámení původce. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 74-75. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

vždy s řádnou péčí. Existují však i situace, kdy zákon přímo nařizuje uplatnění práva na patent, jako např. § 16 odst. 2 VýzVýv, kde v případě, že jde o výsledek veřejné zakázky, tak příjemce musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po udělení právo převést na poskytovatele, pokud nestanoví poskytovatel jinak.⁷⁴

3.2.9 Počátek běhu tříměsíční lhůty

Lhůta pro vyjádření zaměstnavatele, zda si bude nárokovat právo na patent nebo užitný vzor činí tři měsíce a počíná datem doručení vyrozumění a technické dokumentace podle § 9 odst. 1 PatZ. Sporná situace nastává v případě, že je potřeba provést řadu zkoušek a testů pro její ověření, což proces pravděpodobně prodlouží. Tříměsíční lhůta je lhůtou neměnnou, nelze jí nijak upravit, ale je otázkou, zda v případě potřeby ověření informací se její počátek neodsune k datu přijetí výsledků potřebných testů. Tyto tři měsíce mají zaměstnavateli poskytnout čas k posouzení přínosnosti technického řešení. To bez všech podkladů není možné a jelikož testy mohou trvat i delší dobu, je možné, že by potřebný časový prostor na rozhodnutí zaměstnavatel neměl. To určitě nebyl úmysl zákonodárce a lhůta by měla započít po předání všech potřebných dokumentů pro posouzení, tedy i výsledků případných testů.⁷⁵

3.2.10 Neuplatnění práva na užitný vzor

Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že technické řešení jeho zaměstnavatele není pro něj nijak ekonomicky zajímavé a nemá zájem jej vlastnit přechází po tříměsíční lhůtě vlastnictví automaticky na původce, případně pokud své právo uplatnit jen opomene, právo není uplatněno. Původce poté může podat sám přihlášku k užitému vzoru, případně s nabytým právem jinak naložit dle svého uvážení, např. ho prodat, či darovat. V tomto případě může původce zakázat zaměstnavateli dané technické řešení využívat. Toto se může vyřešit už jen tehdy, bude-li k tomu vůle z obou stran, a to např. poskytnutím licence zaměstnavateli k využívání chráněného technického řešení, nebo případně prodejem, respektive „odkupem“ dané ochrany.⁷⁶

⁷⁴ Forma a podstata uplatnění práva na patent. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 75-76. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁷⁵ Počátek běhu tříměsíční lhůty. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 76-77. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁷⁶ Neuplatnění práva na patent. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 77-78. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

3.2.11 Povinnost mlčenlivosti

Důležitou skutečností je také povinnost mlčenlivosti. Ta je zákonem stanovená na dobu tří měsíců od vyrozumění podle § 9 odst. 1 PatZ, tedy po lhůtu, po kterou se zaměstnavatel může rozhodnout, zda si právo na ochranu technického řešení bude nárokovat. V praxi tato doba je velmi krátká (na podání patentové přihlášky by ani nestačila), proto je doporučováno, aby mlčenlivost byla mezi stranami sjednána a aby trvala alespoň do doby podání přihlášky na ÚPV.

Pokud by došlo k porušení mlčenlivosti, mohlo by to poškodit obě strany, jelikož v průběhu dané lhůty ještě není rozhodnuto, zda zaměstnavatel právo na užitný vzor uplatní. Zaměstnavatelé se často také obávají, že se předmětem ochrany nestalo pouze chráněné řešení, ale také další technická řešení včetně případného obchodního tajemství. Opak je však pravdou, jak vyplývá z judikatury: „... pokud před podáním patentové přihlášky nabídl původce zaměstnavateli vynález k využití, nevyzradil jakékoli obchodní tajemství zaměstnavatele, ani se nedopustil žádného porušení pracovní kázně...“⁷⁷ V případě, že se nebude jednat o klasický pracovněprávní vztah – zaměstnanec, zaměstnavatel – ale např. o dodávání externích služeb (subjektem, který není v závislém, tj. podřízeném postavení), je možné smluvně dohodnout sankci za porušení mlčenlivosti, v případě porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancem může zaměstnavatel požadovat „pouze“ náhradu škody ve výši 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku.

Povinnost mlčenlivosti trvá i v případě rozvázání pracovního poměru.⁷⁸

⁷⁷ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2852/2008.

⁷⁸ Tamtéž.

4. Právo na odměnu a dodatečné vypořádání za podnikový užitiný vzor v českém právu

4.1 Právní úprava a teoretický výklad

4.1.1 Právo původce na odměnu

Vytvoří-li původce inovativní technické řešení v pracovním či obdobném poměru (§ 9 odst. 1 PatZ, dále opět jen „pracovní poměr“) a zároveň se jeho zaměstnavatel (do tří měsíců od vyrozumění podle § 9 odst. 1 PatZ) rozhodne si nárokovat právo na užitiný vzor, má původce právo na přiměřenou odměnu. Nárok na tuto odměnu vzniká v moment uplatnění práva, nikoliv po vzniku dané ochrany – užitého vzoru –, jak si někteří zaměstnavatelé chybně vykládají. Často ve společnostech, zejména v těch, kde se vznik nového technického řešení očekává, existuje vnitřní předpis (vnitropodniková směrnice), která specifikuje výpočet odměny, či datum jejího vyplacení apod. Z důvodu, že výpočet zákon blíže nespecifikuje a ani neurčuje termín dokdy musí být odměny uhrazeny (ač z logiky věci by nemělo docházet ke zbytečným odkladům), je takový vnitřní předpis i pro původce, který si díky ní dokáže udělat představu o výši odměny a kdy jí dosáhne. Také se úprava těchto skutečností často sjednává ve smlouvách uzavíraných se zaměstnanci výzkumného oddělení, konstruktéry, projektanty, případně zaměstnanci technického rozvoje.⁷⁹

Zákon nikterak ani neupravuje ani to, jak má být odměna vyplácena, zda fixně – tedy jednou částkou, po posouzení možného hospodářského významu technického řešení, nebo zda postupně – buď fixní částka splácena po nějakých časových obdobích, případně jako podíl ze zisku splatný vždy v určité časové období, třeba na konci účetního roku. Zajímavá je i skutečnost, že odměnou za původcovství nemusí být ani finanční ohodnocení, ale zaměstnavatel se s původcem může dohodnout na nefinanční odměně, např. ve výrobcích společnosti.⁸⁰

Nedojde-li k dohodě mezi zaměstnavatelem a původcem, případně dojde k prodlení ze strany zaměstnavatele, autoritativním způsobem může spor vyřešit pouze soud, zpravidla s pomocí znalce. Jeho úloha však také není snadná, a to zejména pokud vnitřní předpisy

⁷⁹ ČADA, Karel. Práva k průmyslovému vlastnictví. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 115-117. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

⁸⁰ Právo původce na odměnu. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 78. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

společnosti nejsou dostatečně instruktivní nebo připouští příliš mnoho variant. Složitost sporu budou zvyšovat s podnikovým vnitřním předpisem spojené, sice zajímavé, ale sporné právní otázky, např. zda má tento předpis povahu veřejného příslibu nebo zda a v jakém rozsahu je pro rozhodování soudu závazný.⁸¹

Pokud se na technickém řešení podílelo více původců, pak se řeší otázka, zda se podíleli na celém řešení, či pouze na některé jeho části. V prvním případě je řešení jednodušší, zaměstnavatel rozdělí odměnu dle podílu činnosti zaměstnanců a případně jejich postavení, zda byli vedoucími projektu atd. Pokud však se „celkový“ užitný vzor skládá z několika částí, oceňují se jednotlivé části zvlášť a všechny se individuálně ocení. Odměna zaměstnancům se pak nevypočítává z částky, na kterou je oceněno řešení finálního produktu, ale z dané technické části, na které se daný původce podílel.⁸²

4.1.2 Právo původce na dodatečné vyrovnání

Pokud se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem po uplatnění práva na nějaký způsob ochrany, má původce právo na dodatečné vypořádání. Toto právo je zachováno i v případě ukončení pracovního poměru původce se zaměstnavatelem, a to ať z vůle zaměstnavatele, tak zaměstnance.⁸³

Nutné je zdůraznit, že se nesmí jednat pouze o „běžný“ nepoměr mezi odměnou a hospodářským přínosem. Toto vyrovnání může probíhat opět na základě licenční analogie, tedy že každý rok obdrží část ze zisku. Opět se zde nabízí, aby tuto možnost zakotvil zaměstnavatel do vnitřního předpisu a případně se s původcem dohodl smluvně.⁸⁴

Jak připomíná také judikatura, musí také mít původce na mysli lhůtu promlčení, která trvá tři roky. Pokud si zaměstnanec nebude nárokovat dodatečné vypořádání do tří let od vzniku nároku na dodatečné vypořádání, jeho právo se promlčuje. V případě, že zaměstnavatel

⁸¹ ČADA, Karel. Práva k průmyslovému vlastnictví. In: HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 115-117. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

⁸² Podíl vynálezu na novém výrobku. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 81-82. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

⁸³ Ochrana technických řešení – 5.3 Vynález – Podnikový vynález. In: KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ a Jan ZIBNER. *Právo duševního vlastnictví: Multimediální elektronický výukový materiál* [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020 [cit. 2023-03-10]. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html

⁸⁴ Právo na dodatečné vypořádání. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 81. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

poskytne původci dodatečné vypořádání, např. dle vnitropodnikové směrnice, avšak zaměstnanec s touto odměnou nebude stejně spokojený, počítá se lhůta promlčení od posledního vyrovnaní, tedy od přijetí (prvního) dodatečného vypořádání.⁸⁵

4.1.3. Soudní řízení

Soudní řízení může trvat velmi dlouhou dobu. To může být v případě sporu vzniklého ještě před vznikem ochrany velmi problematické, zejména kvůli možnosti přihlášení užitého vzoru jiným podnikem, který na dané řešení přišel nezávisle na původci, jež se soudí se zaměstnavatelem. Dlouhé řízení je často způsobeno odbornou náročností (po stránce právní i věcné) sporu; s tím souvisí i fakt, že počet takových soudních případů je nízký. Od roku 2008 se situace ohledně řešení sporů týkajících se průmyslového vlastnictví v České republice zlepšila. Byla stanovena výlučná pravomoc pro Městský soud v Praze v prvním stupni, což znamená, že pouze tento soud je oprávněn tyto spory v prvním stupni projednávat. V odvolacím řízení je potom rozhoduje pouze Vrchní soud v Praze. Díky tomu Městský soud v Praze získal specializaci na spory týkající se průmyslového vlastnictví, což přináší větší jistotu a kvalitu rozhodnutí v těchto typech případů.⁸⁶

Pro další úpravy našeho zákona, zejména pro případy, kdy je potřeba postupovat rychle (tedy před vznikem ochrany daného technického řešení), bychom se mohli inspirovat v sousedním Německu, kde existuje zvláštní smírčí řízení (*Schiedsverfahren*) před Smírčí komisí (*Schiedsstelle*) dle § 28 až 39 zákona o zaměstnaneckém vynálezu (*Arbeitnehmererfindungsgesetz*). Pokud vznikne nějaký spor, který by v ČR mohl řešit hned soud (např. spor o výpočet odměny za patent), musí se strany nejdříve obrátit na smírčí komisi. Tato komise má tři členy – specializovaného předsedu na patentové právo a dva referenty na průzkum z Německého úřadu pro patenty a ochranné známky (*Das Deutsche Patent - und Markenamt*, DPMA). Komise řeší nejasnosti ohledně vynálezu, například zda se jedná o vynález, zda byly podklady dostačující a zda bylo oznámení podáno včas. Komise může navrhnout smírčí řešení, které není závazné, ale strany ho mohou přijmout jako smlouvu. Pokud ho odmítnou, musí do měsíce podat návrh k patentovému soudu. Strany nemusí být zastoupeny

⁸⁵ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2011, č. j. 3 Cmo 80/2011-41. Proti tomuto rozsudku podané dovolání bylo Nejvyšším soudem odmítnuto (usnesením ze dne 27. 2. 2013, č.j. 23 Cdo 2341/2012).

⁸⁶ MARTIN, Boháček. Vybrané soudní judikáty ve sporech o zaměstnanecké (podnikové) vynálezy podle českého a německého práva: ZAMĚSTNANECKÉ (PODNIKOVÉ) VYNÁLEZY A PRÁVNÍ ÚPRAVA ŘEŠENÍ SPORŮ O NĚ V ČESKÉM PRÁVU. *Obchodní právo*. Praha: Wolters Kluwer, 21.01. 2022n. l., **30**(1), s. 2-3. ASPI ID: LIT302721CZ. Dostupné také z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/302721/1/2>

advokátem, ale pokud si někdo advokáta zvolí, nese na něj náklady. Řízení je bezplatné a neveřejné. Žádost o smírčí řízení dává většinou pouze jedna ze stran, a to žádostí odeslanou poštou. V případě, že se druhá strana nedostaví k řízení, je toto řízení prohlášeno za neplatné.⁸⁷

4.2 Návrh modelu pro výpočet odměny za podnikový užitečný vzor

4.2.1 Výpočet výše přiměřené odměny dle současného práva

Bohužel zákon nestanovuje žádný konkrétní vzorec, který by pro tyto účely sloužil, což může vést ke sporům, které by právní úprava eliminovala. V současné době se výpočet řídí čtyřmi předpoklady:

- 1) technický a hospodářský význam užitečného vzoru,
- 2) přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním,
- 3) materiálový podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu,
- 4) rozsah pracovních úkolů původce.

Ad 1), 2) Význam není pouze v jeho využití či prodeji; stačí již fakt, že zaměstnavatel s ním může jakkoliv nakládat, tedy prodávat licence apod. Otázkou zůstává, s jakým časovým obdobím počítat.

Ad 3) Dále je třeba započítat náklady, které zaměstnavatel již na výrobu daného technického řešení vynaložil. Do těchto nákladů patří zejména hodnota materiálu, poskytnutí finančních a lidských zdrojů pro výzkum, ale také musíme započítat náklady, které zaměstnavateli vzniknou ve spojitosti s uvedením technického řešení na trh.

Ad 4) Je nutné posoudit, kolik hodin do tohoto projektu zaměstnanec investoval, ale také nakolik mu tato povinnost vyplývala z rozsahu pracovních úkolů.⁸⁸

Výpočet musí zohlednit všechna tato kritéria, avšak zákon nám již neříká jak, a tak je výpočet v praxi složitý, způsobů výpočtu odměny je několik a kvůli variabilitě proměnných vedou k jiným výsledkům. Někteří zaměstnavatelé navíc mají vlastní vnitřní předpis, který předem určuje fixní částku; to ale také může vést ke sporům, jelikož hospodářský význam technického řešení není předem známý. Pokud tedy dojde k úhradě fixní částky dle vnitřního

⁸⁷ Tamtéž, s. 3-4.

⁸⁸ Výpočet výše přiměřené odměny. In: CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 80. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

předpisu zaměstnavatele, lze ocenit ekonomický význam vynálezu např. použitím koeficientů podle hodnocení čtyř základních aspektů.⁸⁹

Zaměstnavatelé se obecně snaží předejít nepřiměřeným odměnám, a tak zaměstnancům za vznik technického řešení poskytují zálohu, která se jim po vyhodnocení hospodářského přínosu odečte od získané odměny. Takové řešení je přijato ve vnitřním předpisu společnosti ŠKODA AUTO, a.s.⁹⁰.

Pokud je možné vyčíslit ekonomický prospěch zaměstnavatele z nového technického řešení, situaci to zjednodušuje, jelikož můžeme počítat s konkrétním výsledkem a „konkrétními čísly“. Mělo by se vycházet z účetnictví zaměstnavatele, a to z výdajů (v případě řešení, které přinese úspory) či zisků (v případě řešení, které např. rozšíří portfolio prodáváného zboží). Potom lze odměnu původce vyčíslit jako určitý podíl. Pokud není možné objektivně posoudit (jako tomu bylo v již zmiňovaném soudním sporu se společností ŠKODA AUTO, a.s.⁹¹), jaký zisk společnosti dané technické řešení přineslo, případně jak snížilo náklady, uchylují se často zaměstnavatelé k analogii podle licenčního poplatku.

4.2.2 Návrh obecného vzorce výpočtu

Dle mého názoru je systém daný současnou právní úpravou dosti problematický a bylo by vhodné podrobit ho revizi. Současný systém do značné míry nechává zaměstnavatelům „volnou ruku“, což vede ke sporům, které často řeší až soud. Velmi dobrým řešením by bylo inspirovat se v Německu a zřídit zde specializovaný smírčí soud. Pravdou však zůstává, že sporů v České republice není tolik, kolik v Německu.⁹² Dnešní právo také umožňuje velký výběr možností výpočtu odměny, což může být na jednu stranu výhodou; na druhou stranu to může prodlužovat a eskalovat jednání mezi stranami. Největší úskalí vidím právě v právu na dodatečné vypořádání. Myslím si, že – pro fungování právní úpravy nejen v České republice – by bylo výhodnější, aby odměna pro původce byla rozdělena do dvou složek – fixní odměny za práci a variabilní odměny za ekonomický přínos; obě tyto

⁸⁹ Tamtéž, s. 80-81.

⁹⁰ Jak vyplývá z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2011, č. j. 3 Cmo 80/2011-41.

⁹¹ Tamtéž.

⁹² MARTIN, Boháček. Vybrané soudní judikáty ve sporech o zaměstnanecké (podnikové) vynálezy podle českého a německého práva: ZÁVĚR – KOMPARACE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ TĚCHTO SPORŮ I JEJICH POČTU A OBSAHU. *Obchodní právo*. Praha: Wolters Kluwer, 21.01. 2022n. 1., 30(1), 8-10. LIT302721CZ. Dostupné také z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/302721/1/2>

odměny by se řídily základním vzorcem. To by mohlo omezit počet případů, kdy má zaměstnanec právo na dodatečné vypořádání.

Při navrhování obecného vzorce se musíme stále držet čtyř základních posuzovaných oblastí (alespoň dokud je platná a účinná stávající právní úprava) – technického a hospodářského významu, přínosu dosaženého jeho využitím, materiálového podílu zaměstnavatele a rozsahu pracovních úkolů původce. Výše odměny by pak také měla odrážet platové parametry zaměstnance, tím i jeho postavení v týmu, případné jeho vlastní investice do produktu a koneckonců také ekonomickou situaci zaměstnavatele (i když z právního hlediska tato situace pro určení odměny zaměstnance určující není).

Jak již bylo zmíněno výše, mnou navrhovaný systém by se rozdělil na:

- 1) fixní odměnu,
- 2) variabilní odměnu.

Ad 1) Fixní odměna by odrážela průměrný měsíční výdělek zaměstnance (vypočítaný jako průměr sumy za celý rok), počet hodin, které práci věnoval, náklady na materiál původce i zaměstnavatele, odhad hospodářského a ekonomického významu s ohledem na ekonomickou sílu společnosti a obor v jakém se vyskytuje.

Vzorec lze navrhnout takto:

$$FO = P * t + E * k * \frac{t_p}{t_c} + N_p$$

Kde:

FO..... *Fixní odměna (Kč)*

P..... *Průměrné hodinová sazba daného původce (Kč/hod.)*

t..... *Čas mimo pracovní úkol investovaný daným původcem (hod.)*

E..... *Ekonomický přínos pro společnost (Kč)*

k..... *Koeficient přínosnosti pro obyvatele*

t_p..... *Čas strávený na pracovním úkolu původcem (hod.)*

t_c..... *Celkový čas strávený původci na tvorbě nového technického řešení (hod.)*

N_p..... *Náklady vynaložené daným původcem (Kč)*

Jak již bylo zmíněno průměrné mzdové či platové ohodnocení se vypočítá jako suma mezd či platů za minulý rok a vydělí se počtem měsíců, ve kterých byl původce v pracovním

poměru. Pokud by zaměstnanec byl v pracovním poměru krátce, tato proměnná by se vypočítala z průměru za kratší období.

Investovaný čas původcem se bude posuzovat dle deníku, který by se při práci měl vést, zejména pak na specializovaných pracovištích. Pokud takový deník neexistuje, bude se vycházet z „klasického“ výkazu práce. S časovou investicí zaměstnance by se však měla počítat pouze tehdy, když tato práce nevycházela z pracovního úkolu původce.

Ekonomický přínos pro společnost je hodnota užitého vzoru jako formy ochrany nového technického řešení, po odečtení budoucích nákladů spojených s řízením po podání přihlášky užitého vzoru k ÚPV. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro nepodání přihlášky na ÚPV, ač si bude právo na ochranu nárokovat, výdaje se nezapočítávají, a zaměstnanec tak obdrží vyšší odměnu.

Koeficient přínosnosti pro obyvatele je ukazatel, jaké obory se primárně podporují. Vznikl by tak nástroj pro stát, který by mohl využívat (s tím, že by mohl měnit velikosti koeficientů pro jednotlivé obory), aby pozitivně motivoval k vyvíjení nových řešení v oborech, ve kterých to potřebuje nejvíce, a tím i zajistit zaměstnavatelům v „potřebnějších“ oborech nové zaměstnance. Vzhledem k současné době by rozdělení mohlo vypadat například následovně:

Činnost	Velikost koeficientu
Zdravotnictví	0,25
Vojenství a záchranné složky	0,2
Energetika a těžba surovin	0,15
Potravinářský průmysl, doprava a ekologie	0,1
Ostatní	0,05

Náklady, které vynaložil původce na vznik nového technického provedení, by se mu v případě uplatnění práva na užitný vzor zaměstnavatelem měla vrátit. Nutná je však transparentnost, tedy původce by si měl uchovat potřebnou dokumentaci, jako např. účtenky, faktury apod. Ve většině případů však materiál, zapojení spolupracovníků apod. uhradí zaměstnavatel.

Částka, která odpovídá násobku Ekonomického přínosu pro společnost (E) a Koeficientu přínosnosti pro obyvatele (k) by se případně dělila mezi původce dle jejich podílu na výsledné práci. Ta by opět měla být zkoumána pomocí nějakého deníku práce a práce zaměstnanců ve vyšší funkci by měla mít vyšší váhu, jelikož se předpokládá, že vedoucí zaměstnanec řídil vývoj, rozděloval úkoly apod.

Ad 2) Variabilní odměna by měla být podílem ze zisků, které zaměstnavatel z daného technického řešení má, případně z části ušetřených nákladů. Pokud by se jednalo o např. díl automobilu, bylo by nutné spočítat rozdíl hodnoty této části a nákladů na výrobu (včetně režijních nákladů), ne jako rozdíl obchodní ceny, kdy se díl dá zakoupit samostatně, a nákladů na jeho výrobu, jelikož prodejci často uplatňují na samostatné díly vyšší marži. Pokud by toto nebylo v podniku proveditelné, nabízí se možnost, že celek, v tomto případě automobil, má určitou výrobní cenu a prodejní cenu. Zisk, tedy marže, je určité procento z celkové ceny, a právě o toto procento by se navýšila výrobní hodnota daného dílu, jehož výroba by se řídila technickým řešením původce. Základním podílem by bylo 10 % ze zisku, kterých odpovídá odměně za nalezení majetku. Podíl by se zvyšoval v případě, že zaměstnanec na projektu pracoval mimo své pracovní úkoly, tedy často ve svém volném čase. Pokud by se např. polovina prací vztahovala k pracovnímu úkolu spadajícímu do vymezení rozsahu pracovních úkolů v pracovní smlouvě, popř. pracovní náplni a druhá polovina byla již mimo toto vymezení, měl by zaměstnanec právo na 15 % podíl, tedy za každých 10 % činností mimo pracovní úkol by dostal o 1 % více ze zisku. Obecný vzorec by vypadal následovně:

$$VO = Z * \left(0,1 + \left(\frac{t_{mPÚ}}{10 * t_c} \right) \right) * \frac{t_p}{t_c}$$

Kde:

VO..... Variabilní odměna (Kč)

Z..... Zisk/uspořené výdaje (nesmí se opomenout odečíst odpočty) (Kč)

t_{mPÚ}..... Čas původců mimo pracovní úkol (hod.)

t_c..... Celkový čas strávený původci na tvorbě nového technického řešení (hod.)

t_p..... Čas strávený na pracovním úkolu daným původcem (hod.)

Původce by tak mohl obdržet až pětinnový podíl ze zisku či ušetřených úspor, který společnosti přineslo jeho inovativní řešení.

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl ekonomicky nevyužít dané technické řešení tím, že právo na užitný vzor vůbec neuplatní, nebo by sice uplatnil právo na užitný vzor, ale následně nepodala přihlášku k ÚPV, bylo by z mého pohledu vhodné, aby se právo na užitný vzor původci, případně původcům, „vrátilo“ (jak se předpokládá v 9 odst. 3 větě první PatZ) s několika podmínkami (jak už v cit. ust. předpokládáno není):

- 1) Zaměstnavatel původce, u kterého původce pracoval v době vzniku technického řešení má právo užívat dané technické řešení.
- 2) Zaměstnavatel má právo na podíl ze zisku, který původce nabude užíváním, nebo prodejem jeho technického řešení.
- 3) Tyto podmínky nekončí ani v případě ukončení pracovního poměru, smrtí původce, či zánikem společnosti. Toto právo je možné zdědit, případně „odkoupit“ či získat v insolvenčním řízení apod.

Doba (po kterou se zaměstnavatel může rozhodnout, zda o užitný vzor požádá, či nikoliv) by mohla být 1 rok, případně půl roku. Po tuto dobu by bylo nutné zachovat mlčenlivost. Pokud by se právo na ochranu daného řešení vrátila původci a on jej ekonomicky zvýhodnil. Musel by odvádět podíl ze zisku zaměstnavateli, který by měl zaměstnavateli pokrýt náklady spojené s vývojem a případnou ztrátu na trhu. Tento podíl by pak mohl vycházet ze vzorce:

$$PZ = \left(1 - \left(0,2 + \left(\frac{t_{mPÚ}}{10 * t_c} \right) \right) \right) * 100 \%$$

VO..... Podíl ze zisku (%)

t_{mPÚ}..... Čas mimo pracovní úkol (hod.)

t_c..... Celkový čas strávený původcem na tvorbě nového technického řešení (hod.)

Tedy by se jednalo o podíl, který by zaměstnavateli připadl v případě, že se rozhodl sám technické řešení hospodářsky využívat, avšak snížený o 10 %, což je kompenzace původcovi za jeho další práci, která se nezapočítává do jeho nákladů (tedy jeho přímou práci). Pro zaměstnavatele je to tedy poté pasivní příjem „bez rizika a práce“.

4.2.3 Příklad využití vzorce

Tři kolegové vývojového centra automobilky XY společně ve volném čase (z důvodu zájmu o tyto technologie) objevili nový způsob příjmu signálu do automobilu. Zaměstnanec A

strávil výrobou 200 hodin, zaměstnanci B a C oba 150 hodin. Jejich vynález je poměrně významný a společnost si ho cení na 6.650.000,- Kč. Náklady žádné původci neměli a předpokládá se, že přihláška užitého vzoru včetně právní pomoci a dalších výdajů vyjde na souhrnnou částku 2.350.000,- Kč. Vypočítejte odměnu pro původce A, B a C. Průměrná mzda zaměstnance A je 40.000,- Kč, původce B je 38.000,- Kč a zaměstnance C 42.000,- Kč měsíčně, průměrně měsíčně všichni zaměstnanci vykonají 168 hodin práce.

$$FO_A = \frac{40.000}{168} * 200 + 4.300.000 * 0,1 * \frac{200}{500} + 0 = 219.619 \text{ Kč}$$

$$FO_B = \frac{38.000}{168} * 150 + 4.300.000 * 0,1 * \frac{150}{500} + 0 = 162.929 \text{ Kč}$$

$$FO_C = \frac{42.000}{168} * 150 + 4.300.000 * 0,1 * \frac{150}{500} + 0 = 166.500 \text{ Kč}$$

$$cFO = 549.084 \text{ Kč}$$

→ 12,7 % z ekonomického přínosu po odečtení dalších nákladů

Po roce výroby se zjistilo, že dané technické řešení přineslo automobilovému výrobcí XY zisk 1.200.000,- Kč. Zjistěte variabilní odměnu pro původce A, B a C za tento rok.

$$VO_A = 1.200.000 * \left(0,1 + \left(\frac{500}{10 * 500} \right) \right) * \frac{200}{500} = 96.000, -\text{Kč}$$

$$VO_B = 1.200.000 * \left(0,1 + \left(\frac{500}{10 * 500} \right) \right) * \frac{150}{500} = 72.000, -\text{Kč}$$

$$VO_C = 1.200.000 * \left(0,1 + \left(\frac{500}{10 * 500} \right) \right) * \frac{150}{500} = 72.000, -\text{Kč}$$

$$cFO = 240.000, -\text{Kč}$$

→ 20 % z celkových zisků rozdělených mezi všechny původce dle podílu, který měli při výrobě díla.

Závěr – shrnutí

Ve své bakalářské práci jsem se věnoval konkrétní otázce z oboru duševního vlastnictví, podnikovým užitným vzorům, a spojil technický, právní i ekonomický pohled na tuto důležitou problematiku. V první kapitole byly vysvětleny základní pojmy duševního vlastnictví, s nimiž se pracuje v dalších kapitolách. Duševní vlastnictví nemá v českých právních předpisech obecnou definici, ale bylo možné využít vymezení v mezinárodní úmluvě, konkrétně v čl. 2, viii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Druhá část se věnovala způsobům právní ochrany technických řešení. Jednou z nich je ochrana vynálezu patentem. Pro udělení patentu musí vynález splňovat 3 základní podmínky:

- 1) novost řešení
- 2) výsledek výzkumné práce
- 3) průmyslová využitelnost

V případě, že daný vynález tyto podmínky splňuje bývá žádost o udělení patentu zpravidla úspěšná a vzniká tak ochrana tohoto, nejen technického, řešení na dobu 20 let. (Výjimkou jsou léčiva, pro která se z důvodu nutnosti testování, uděluje ochrana na dobu 25 let.) Majitel patentu s ním může různě nakládat – může k němu udělovat licence, může ho prodat, ale především jím chrání své postavení na trhu, kdy nabízí něco speciálního. Patentové řízení je „běh na dlouhou trať“ a je náročné i po finanční stránce.

Dalším druhem ochrany je užitný vzor, který je hlavní náplní této práce. Ochrana užitným vzorem je na základě podané přihlášky udělena zápisem do rejstříku užitných vzorů u Úřadu průmyslového vlastnictví na dobu 4 let. Majitel má právo tuto lhůtu dvakrát prodloužit, vždy o 3 roky, tedy na nejvýše 10 let. Jedná se tedy o poloviční dobu ochrany oproti patentu. Dalším rozdílem oproti patentu je fakt, že nelze chránit technologii výroby či pracovní činnost. Také není potřeba prokázat kvalitu na úrovni vynálezecké činnosti, stačí, pokud dané řešení „pouze“ převyšuje rámec pouhé technické dovednosti.

Velkou výhodou oproti patentu skrývá užitný vzor v rychlosti jeho registrace. Jedná se o rychlou, účinnou a pro přihlašovatele ekonomicky velmi zajímavou možnost ochrany technických řešení. Oproti i několikaleté době trvání vyřízení patentové přihlášky se užitný vzor obvykle uděluje již po „pouhých“ několika měsících.

Je nutné však mít na paměti, že rychlost zápisu užitného vzoru má také svá úskalí. Zápis probíhá po formálním průzkumu, je tedy možné, že tato ochrana bude zrušena, tedy není možné

se na tento způsob spolehnout natolik jako na patent. Úplný průzkum se provádí až na návrh třetí osoby na výmaz užitného vzoru.

Je tedy nutné umět posoudit přínosnost daného řešení, zda je vhodné, aby bylo chráněno patentem, sice delší dobu, ale je potřeba vynaložit více prostředků, nejen finančních, ale i časových a je náročnější celý proces dovést do zdárného konce, nebo zda stačí ochrana na poloviční dobu, ale s kratší časovou náročností a nižšími nároky na finance.

Třetí kapitola se podrobněji věnovala hlavnímu zaměření této práce, a to podnikovému užitnému vzoru. Tento pojem české právní předpisy neznají, nicméně obdobně se použije úprava podnikového vynálezu (§ 9 a násl. PatZ). Použití této paralely je nejen možné, ale v právní praxi je uplatňováno, jelikož podobnost patentu a užitného vzoru jako dvou forem ochrany technického řešení je více než zřejmá. V této části bylo rozebráno, za jakých okolností můžeme hovořit o podnikovém užitném vzoru. Hlavní podmínkou je, že toto technické řešení musí vzniknout prací zaměstnance, jehož pracovní úkol se vztahuje k danému vynálezu; vedle pracovněprávního vztahu může vzniknout podnikový užitný vzor i ve vztahu obdobném (viz § 9 odst. 1 PatZ). V tomto vztahu by měl vystupovat nějaký nadřízený subjekt (ve většině případů zaměstnavatel) a podřízený (původce). Podobnost můžeme nalézt u práce přes pracovní agenturu, ve vztahu člena k družstvu, do něhož patří, případně také v případě objevu akademické obce. Zejména pak v případě objevu členů akademické obce se situace může velmi zkomplikovat, protože naše právní úprava nemá zvláštní ustanovení o školním vynálezu ani užitném vzoru (na rozdíl od školního autorského díla). V sousedním Německu je tato otázka vyřešena a bylo by tedy možné se jejich právním předpisem inspirovat. Další důležitou podmínkou, aby se jednalo o podnikový užitný vzor, je ta, že výsledek práce musí vzniknout při plnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, tedy nejčastěji z pracovní smlouvy, případně z náplně práce vydané v návaznosti na ni.

Následně byla vyložena práva původce případně původců. Právo zaměstnance na ochranu jím objeveného technického řešení si sice zaměstnavatel může nárokovat, ale právo na původcovství nikoliv. To je totiž právem osobní povahy; jako takové nemůže být převedeno ani přejít na jinou osobu (není tedy ani součástí dědického řízení). Původce bude (pokud nedojde k soudnímu sporu a nezjistí se např., že původce se na objevu ve skutečnosti nepodílel) vždy zapsaný v osvědčení o zápisu užitného vzoru. S ohledem na pozdější spory je třeba vyvarovat se toho, aby byla jako původce uváděna nesprávná osoba (např. provozovatel objektu či laboratoře, kde bylo technické řešení vytvořeno), nehledě na fakt, že mu také náleží odměna za vytvoření podnikového užitného vzoru, či vynálezu.

Právě právo na odměnu je dalším právem původce či původců. Toto právo je děditelné; pokud by původce zemřel ještě před vyrovnáním, mají jeho pozůstalí na tuto odměnu nárok. Odměna se mezi původce nedělí rovným dílem, ale je zkoumán přínos každého z původců, což usnadňuje existence nějakého pracovního deníku v písemné, či elektronické podobě.

Dalším právem, které původci mají, je právo na dodatečné vypořádání. Původcům vzniká tehdy, pokud jejich odměna bude ve zřejmém nepoměru s přínosem jejich objevu pro zaměstnavatele. Důležité je slovo „zřejmém“, jelikož rozdíl mezi odměnou a předpokládanou odměnou musí být větší než zanedbatelný.

Také byly zkoumány procedurální a formální náležitosti, které musí obě strany splnit. Zaměstnanec musí zaměstnavatele o vzniku nového technického řešení bez prodlení informovat; forma není specifikována, ale důrazně se doporučuje písemná, aby se předešlo případným zbytečným sporům. Často se stává, že si původce není vědom vzniku inovativního řešení, a tak informaci zaměstnavateli nepředá, což může vést ke ztrátám. Proto ve specializovaných institucích často pracují lidé, kteří v průběhu činnosti zkoumají, zda se již jedná o novinku, kterou by bylo vhodné nějak chránit. Po předání uvedené informace, včetně předložení všech potřebných dokumentů zaměstnavateli (který je využije pro posouzení ekonomické přínosnosti pro podnik), začíná lhůta 3 měsíců, v průběhu kterých je nutné zachovat mlčenlivost a zaměstnavatel má čas na rozmyšlenou. Pokud zaměstnavatel právo na patent odmítne uplatnit nebo se do tří měsíců nevyjádří, toto právo přechází zpět na původce. Pokud by došlo k porušení mlčenlivosti či informační povinnosti, bude se u zaměstnavatele zkoumat úmysl (jde o obecný požadavek odpovědnosti zaměstnance za škodu). V případě, že by nebyl prokázán, může si zaměstnavatel nárokovat náhradu škod ve výši až 4,5násobku průměrného výdělku zaměstnance, avšak kdyby byl úmysl prokázán, může si zaměstnavatel nárokovat i náhradu za ušlý zisk. Nutno však podotknout, že škody mohou být způsobeny i původci porušením mlčenlivosti ze strany zaměstnavatele; i takový spor může vzniknout.

Poslední kapitola se věnovala již zmíněnému právu na odměnu a právu na dodatečné vypořádání. Právo na odměnu vzniká v moment, kdy zaměstnavatel uplatní právo na užitný vzor, tedy není ani nutné, aby došlo k samotnému vzniku ochrany, případně k hospodářskému využití. Odměna by se zaměstnanci měla vyplatit bez zbytečného odkladu, pokud není mezi zaměstnavatelem a původcem, ujednáno jinak, popř. pokud není něco jiného stanoveno vnitřním předpisem zaměstnavatele. Některé společnosti např. poskytují zaměstnancům zálohu za jejich objev a následně po vzniku ochrany doplatí zbytek. Důvodem je také fakt, že se lépe pozná skutečná hodnota daného vynálezu. Forma odměny není stanovená, může být poskytnuta

finanční částka (která bude vyplácena postupně, či jednorázově), nebo naturální plnění (např. protislužba, poskytnutí nějakého výrobku, popř. slevy na výrobek, tato skutečnost závisí na vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, případně na vnitřním předpisu zaměstnavatele). Pokud se tato odměna dostane do zřejmého nepoměru s ekonomickým přínosem, má zaměstnanec – původce – právo na dodatečné vypořádání. Pokud se na něm strany nedohodnou, autoritativně může rozhodnout jen soud. Je nutné podotknout, že promlčecí lhůta práva na dodatečné vypořádání je 3 roky od posledního vypořádání; pokud by původce nárokoval právo po uplynutí této lhůty, musí počítat s tím, že zaměstnavatel u soudu vznesl námitku promlčení, a soud promlčené právo nepřizná.

Závěrem této práce bylo vysvětleno, jak se v současné době vypočítává odměna původci užitého vzoru. Nebo spíše nevypočítává. Dnešní právní úprava totiž neuvádí ani podpůrně přesný nebo bližší způsob, jakým by se tato odměna měla vypočítat. Zpravidla se využívá tzv. licenční analogie, kdy zaměstnanci náleží část z hodnoty licence, po odečtení nákladů na její zřízení.

Proto jsem se v praktické části rozhodl pro návrh změn v rámci zákona a navrhl také obecný vzorec pro výpočet odměny. Hlavní změnou by bylo rozdělení odměny na jednorázovou – fixní odměnu a na variabilní, která by se vyplácela vždy po určitém časovém úseku, nejčastěji jednou ročně; to by mohlo vést i k výraznému omezení práva na dodatečné vypořádání (případně by se toto právo mohlo dokonce vypustit z PatZ a případná potřeba dodatečného vypořádání – kterou nelze dopředu vyloučit – mohla řešit podle obecnějších právních ustanovení, např. podle úpravy bezdůvodného obohacení v § 2991 a násl. ObčZ). Fixní odměna by byla odměnou, jakou známe dnes, vypočítala by se z neuhrazeného času, který zaměstnanci do výroby vložili a z podílu z odhadované hodnoty případné ochrany. Variabilní odměna by následně sloužila jako podíl ze zisku, který si objevem původci zasloužili; tak by bylo možné předejít velké části soudních sporů. Také by bylo vhodné, aby vznikla smířčí komise, kterou znají v Německu. Tato komise by pomáhala předběžně určit hodnotu daného objevu a pomáhala by s výpočtem odměny pro původce. Původci by si odměnu rozdělili dle jejich časové investice do projektu a nebylo by zkoumáno jejich jednotlivé postavení, jelikož to se již odráží v jiné proměnné – v jejich mzdě či platu – tato proměnná také do jisté míry odráží ekonomickou situaci zaměstnavatele a to, jak s danou inovací pravděpodobně dokáže nakládat (např. společnost ŠKODA AUTO, a.s. bude mít větší šanci dosadit produkt na trh než společnost Františkovy díly, s.r.o.).

Závěrem je nutné dodat, že všechny systémy výpočtu mají nějaké nedokonalosti a najít způsob, který by řešil veškeré problémy a všechny strany s ním byly spokojené je nemožné. Věřím, že se mi podařilo najít nějaký střed mezi tím, co očekává zaměstnanec (tedy co možná nejvíce), a tím, co očekává zaměstnavatel (tedy co možná nejméně). Odměna pohybující se okolo 10–20 % z hodnoty ochrany a následného prodeje za velký přínos pro podnik je dle mého názoru odpovídající. Uvidíme, zda časem posílí poptávka po bližší úpravě této prakticky významné otázky v zákoně a jaká bude odezva ze strany legislativních orgánů.

Seznam použitých zdrojů

Použitá knižní literatura

- [1] BOHÁČEK, Martin, Václav SEDLÁČEK, Radim POTOČKA a Alena FISCHEROVÁ. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu: jiné úhly pohledu*. V Praze: Troas, 2011. ISBN 978-80-904595-4-0.
- [2] ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. *Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele*. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4.
- [3] DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. *Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část*. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 160. ISBN 978-80-7552-187-3
- [4] HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.
- [5] CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICOVÁ, Andrea JAROLÍMKOVÁ, Pavel HEJL a Jiří MALÝ. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.
- [6] JENERÁL, Emil. *Užitné vzory*. Vyd. 4., upr. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-728-2023-0.
- [7] MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2002. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9320-5.

Použitá časopisecká literatura

- [8] TELEEC, Ivo, a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. Právní rádce, 2004, č. 2, s. IV. Praktické příručky. ISSN 1210-4817.
- [9] BOHÁČEK, Martin. Vybrané soudní judikáty ve sporech o zaměstnanecké (podnikové) vynálezy podle českého a německého práva: Zaměstnanecké (podnikové) vynálezy a právní úprava řešení sporů o ně v českém právu. *Obchodní právo*. Praha: Wolters Kluwer, 21.01. 2022n. 1., 30(1), s. 2-3. ASPI ID: LIT302721CZ. Dostupné také z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/302721/1/2>

Použité akademické práce

- [10] LEBEDOVÁ, Radana. *Patentový systém v České republice*. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze – právnická fakulta. Vedoucí práce doc. JUDr. Vladimír Pítra.

Použitá judikatura

- [11] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2022, sp. zn. 9 A 169/2018.
- [12] Rozsudek Vrchního soudu v Praze 26.9. 2011, č.j. 3 Cmo 80/2011-419.
- [13] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 4 As 12/2011.
- [14] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9. 2009, č.j. 21 Cdo 2852/2008.

Použité multimediální zdroje

- [15] *Právo duševního vlastnictví: Multimediální elektronický výukový materiál* [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020 [cit. 2023-03-10]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html
- [16] *BusinessINFO.cz: Váš zdroj ověřených zpráv, návodů a rad* [online]. Praha: CzechTrade, 1997 [cit. 2023-04-22]. Dostupné z: [BusinessINFO.cz](https://businessinfo.cz)
- [17] *Užitné vzory: Informační portál z oblasti patentového práva* [online]. Praha: DANĚK & PARTNERS, 2011 [cit. 2023-04-30]. Dostupné z: <https://uzitny-vzor.cz/>