

[Právní rozhledy 7/2015, s. 237]

Starší právo k autorskému dílu jako relativní důvod pro odmítnutí zápisu ochranné známky

Mgr. Vladimír Lajsek, Praha*

Jedním z námitkových důvodů v řízení o přihlášce ochranné známky je starší právo k autorskému dílu, pokud by mohlo dojít k dotčení takového díla užíváním přihlašovaného označení. V rozhodovací praxi však vzniklo několik sporných otázek, ať už se týkaly např. autorského díla jako předmětu námítky, role ÚPV při posuzování autorských děl, aktivní legitimace namítajících či použití předpisů při kolizi autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany.

I. Úvod

Právo průmyslového vlastnictví je poměrně dynamickým právním oborem, který se stále rozvíjí. Jeho ekonomický význam je dozajista nezpochybnitelný – právo na ochranu výsledků lidské činnosti a označení lze považovat za jeden z předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže. Ochranné známky jsou potom v praxi nejpoužívanější složkou tohoto oboru.¹ Jedná se o poměrně složitou, místy až abstraktní problematiku. Nejasnosti lze stále nacházet i v otázkách jednotlivých relativních důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, jež jsou vyjádřeny v § 7 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách („OchrZn“). Jedním z těchto relativních důvodů se bude zabývat tento článek, a sice námitkou staršího práva k autorskému dílu podle § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn. Důvodem pro výběr této námítky byl zejména fakt, že toto ustanovení je možno považovat za poměrně málo probádanou oblast. Zatímco k některým jiným relativním důvodům odmítnutí zápisu ochranné známky existuje poměrně bohatá literatura,² prameny k této vybrané námitce se dohledávají poněkud obtížně. K problematice je sice možno nalézt např. práce P. Kupky,³ ty se ovšem omezují jen na vybrané problémy, navíc neodrážejí aktuální rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví („ÚPV“). Tento fakt bude pochopitelně nejspíše souviset s mírou užívání dané námítky v poměru k jiným relativním důvodům.⁴ Daná skutečnost by ale rozhodně neměla snižovat aktuálnost celého tématu, neboť se bezesporu jedná o velice důležité ustanovení, jež chrání starší práva třetích osob. Jedním ze současných fenoménů je koneckonců také zkoumání vzájemných vztahů mezi jednotlivými instituty celého práva duševního vlastnictví.

Pokud jde o hlavní cíle tohoto článku, k problematice případné kolize se starším autorským dílem bude snahou pokusit se zodpovědět následující otázky: Jaká je úloha ÚPV při posuzování autorských děl? Nakolik může rozhodnout např. o tom, zda se vůbec jedná o autorské dílo, nebo o tom, kdo je jeho tvůrcem, jestliže taková pravomoc přísluší pouze soudu? Co všechno vlastně může být považováno za

autorské dílo – je např. možné za ně pokládat třeba slogan, který je složený výhradně ze všeobecně známých slov, která jsou v obecném jazyce běžně používána? Může být k podání této námítky aktivně legitimována i osoba odlišná od autora? A konečně – je možné, aby bylo totéž dílo chráněno současně autorským zákonem i zákonem o ochranných známkách? A v případě že ano, kterému ze zákonů by měla být dána při ochraně přednost?

Posledním, i když spíše okrajovým cílem celého článku bude také představit některá stěžejní správní a soudní rozhodnutí k daným ustanovením, jež dosud povětšinou nebyla v žádné odborné stati rozebrána.

Ve snaze dosáhnout těchto cílů bude předmětem hlavního zájmu z výše uvedených důvodů především česká právní úprava, proto bude čerpáno hlavně z děl tuzemských autorů.

Článek bude rozdělen do čtyř hlavních částí, z nichž první bude pojednávat o otázkách spíše obecnějšího rázu. Cílem článku však není prostý popis institutu ochranných známek a autorských děl – bude se věnovat spíše specifitější problematice. Zbývající části se budou postupně věnovat autorskému dílu jako předmětu námítky, aktivní legitimaci pro podání námitek podle § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn a možnosti kolize autorského díla a ochranné známky.

II. Vlastní ustanovení o námítce staršího práva k autorskému dílu

Námítka staršího práva k autorskému dílu proti zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku je uvedena v § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn, který zní:

„[Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu] *osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.*“⁵

Z tohoto ustanovení lze odvodit následující kumulativní podmínky, za nichž je možné je uplatnit:

- a) předmětem námítky musí být autorské dílo,
- b) namítající osoba musí prokázat aktivní legitimaci a
- c) hrozí kolize daného autorského díla s ochrannou známkou.

Tyto podmínky lze dále blíže rozebrat.

III. Autorské dílo jako předmět námítky a jeho znaky

Autorské dílo je definováno pomocí znaků, jež jsou uvedeny v § 2 odst. 1 autorského zákona („AutZ“). Z daného ustanovení vyplývá, že za autorské dílo se považuje dílo umělecké či vědecké, jež je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, které je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné formě. Přitom aby se na dílo mohla vztahovat autorskoprávní ochrana, je zapotřebí, aby tyto podmínky byly

splněny kumulativně. Poměrně spornou otázkou v minulosti bývala šíře role ÚPV při hodnocení námitkového důvodu pod § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn.⁶

1. Role ÚPV při posuzování autorských děl

Při aplikaci námitkového důvodu staršího práva k autorskému dílu se ÚPV mohl na jednu stranu omezit pouze na posouzení splnění povinnosti označit právo k autorskému dílu,⁷ ovšem nebylo zcela jasné, jestli může také zhodnotit splnění jeho výše uvedených pojmových znaků v generální klauzuli. Třetí možností by bylo ustanovit znalce prostřednictvím § 56 SpŘ.⁸ Obecně totiž otázka, zda dotčený předmět je, nebo není autorským dílem, spadá do gesce věcně a místně příslušného soudu.⁹ ÚPV se k možnosti vlastního přezkumu této otázky zpočátku stavěl poněkud rezervovaně. Obrat však nastal v průběhu r. 2001, kdy v do té chvíle dosavadní praxi nastal přelom.¹⁰ Správní úřady mají totiž možnost si na otázku, která apriorně nepřísluší do jejich rozhodování, ale na níž závisí vydání rozhodnutí, učinit úsudek.¹¹ P. Kupka měl ale za to, že k takovým úvahám by měl ÚPV přistupovat jen ve zjevných případech, tj. tehdy, kdy lze snadno seznat, že nejsou naplněny zákonné požadavky na dílo, aby mohlo být považováno za autorské.¹² V ustanovení o předběžné otázce ve správním řádu navíc autorskopravní záležitosti nejsou uvedeny mezi otázkami, o nichž si správní úřad nesmí učinit úsudek. V případě excessu lze postupovat k nápravě pomocí obnovy řízení.¹³ Po přijetí zákona č. 441/2003 Sb. se však ÚPV v rozhodnutí SIX¹⁴ vyjádřil v tom smyslu, že otázka, zda předmětné autorské dílo splňuje jeho znaky, není v jeho kompetenci, nýbrž v pravomoci soudu. Toto rozhodnutí v dané věci znamenalo další obrat. Definitivní rozuzlení této otázky proto přinesl až případ PRIM.

1.1 Případ PRIM¹⁵

PRIM lze možná považovat za vůbec nejdůležitější rozhodnutí k § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn. Kromě otázky role ÚPV při posuzování autorských děl je důležité také z hlediska aktivní legitimace namítajícího.¹⁶ V dané věci došlo na úrovni správního řízení mj. opět ke zkoumání, zda byla naplněna zákonná kritéria autorského díla. Přihlašovatel však s takovým postupem nesouhlasil, proto podal proti rozhodnutí předsedy správní žalobu. V ní tvrdil, že ÚPV nepřísluší takovou otázku hodnotit, neboť ta náleží soudu. V opačném případě měl podle jeho názoru minimálně ustanovit znalce. Městský soud v Praze však žalobu zamítl s těmito slovy:

„Je na žalovaném jako ústředním orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky, který rozhoduje o poskytování ochrany mj. na ochranné známky a označení původu výrobků, a disponuje odborníky, kteří jsou schopni sami posoudit otázku existence namítaného autorského díla, aby o takových rozhodných skutečnostech učinil závěr. Žalovaný nebyl tedy rozhodně povinen ustanovit znalce podle ust. § 36 správního řádu.“^{17, 18}

Přihlašovatel se ještě pokoušel bránit kasační stížností, avšak Nejvyšší správní soud v této věci stanovisko Městského soudu v Praze potvrdil, a navíc dodal, že v případě nesouhlasu se stanoviskem ÚPV není vyloučena možnost neúspěšného přihlašovatele, aby si opatřil posudek jiného odborníka či znalce a žádal po ÚPV, aby se s tímto odlišným stanoviskem vypořádal ve svém rozhodnutí.¹⁹ Tím byl tento problém rozuzlen, a navíc posvěcen autoritou soudu. Daný stav lze koneckonců považovat za logický, neboť v případě, kdy by ÚPV neměl možnost sám posoudit zákonná kritéria autorského díla, postrádal by § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn do značné míry smysl. Vyřešením této otázky se však rázem otevřel prostor pro řešení otázek nových, jež souvisely zejména s vlastním posuzováním naplnění zmiňovaných zákonných pojmových znaků autorských děl.

2. Otázka jedinečnosti výsledku duševní činnosti autora

Při pohledu na generální klauzuli v § 2 odst. 1 AutZ je možno za nejkomplicovanější otázku pokládat právě jedinečnost výsledku tvůrčí činnosti autora, což ostatně odpovídá i rozhodovací praxi ÚPV.²⁰ Na rozdíl od umělecké či vědecké činnosti, která je považována za kvalitativní kritérium vynaložené tvůrčí originality, můžeme jedinečnost výsledku činnosti chápat jako kritérium kvantitativní.²¹ Originalitou lze potom obecně rozumět buď autorskoprávní individualitu, nebo původnost či neodvozenost.²² Uvedená konstrukce by svědčila absolutnímu pojetí jedinečnosti, která souvisí s neopakovatelností díla. Z takového názoru tedy nezbytně vyplývá, že totéž dílo může být vytvořeno jen jedním a tím samým autorem, a to pouze jednou. Každé jeho další vytvoření již není tvorbou novou, ale opětovným uplatněním téhož díla. Současně lze pochopit, že vytvoření shodného díla jinou osobou musí být vždy buď plagiátem,²³ nebo se nebude jednat o dílo ve smyslu **autorského zákona**, jelikož nedojde k naplnění základních znaků pro uznání autorskoprávní ochrany.²⁴ Takovou představu je však nyní možné považovat s ohledem na změny technických poměrů, jež daly za vznik celé řadě děl, za poněkud zastaralou. V současnosti se vychází z jedinečnosti dané statistickou pravděpodobností, jež je jistým „*juristickým ústupkem z přirozených ontologických pozic*“,²⁵ tradičně nazývaných jako „díla malé mince“,²⁶ která postrádají „*individualizační rysy, popř. je mají jen v zanedbatelné míře, která není dostatečná k rozlišení jednotlivých děl*“. ²⁷ V rozhodovací praxi ÚPV se lze s pravděpodobně největšími problémy setkat zejména u přihlášek slovních ochranných známek. Obzvláště v tom smyslu, zda je možné přisoudit jim status děl slovesných, nebo zda se v daném případě nebude o autorské dílo jednat vůbec. ÚPV nejdříve vycházel z předpokladu, že slova, popř. slovní spojení, jako třeba slogany, hesla apod., jsou mnohdy jen pouhou myšlenkou, které není možné přisoudit autorskoprávní ochranu, neboť jsou často výsledkem tvůrčí činnosti bez jakékoli tvořivosti.²⁸ Takový postoj zastává v podstatě dodnes, naproti tomu ale existují i výjimky, kdy je slovní prvek natolik specifický, že je možné uzнат jej za dílo

slovesné. Imaginace sama totiž může být často činností.²⁹ Jindy však mohou do hodnocení vstupovat i jiné aspekty, kvůli nimž není možné autorskoprávní ochranu uznat. To se projevilo v několika případech, které rozhodoval ÚPV.

2.1 Případ *JAZZ GOES TO TOWN*³⁰

Námítku podle § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn nejdříve ÚPV zamítl s tím, že slovní spojení názvu hudebního festivalu *JAZZ GOES TO TOWN* vůbec není autorským dílem, protože se skládá z všeobecně známých slov, jež jsou v normálním jazyce běžně používána. Nic na tom nemění ani jejich vyvedení v angličtině, neboť se jedná pouze o překlad. Odvolací orgán však celou věc posoudil zcela odlišně. Znění přihlášky ochranné známky uznal za dílo slovesné, neboť jeho vznik nebyl dán natolik věcným technickým nebo jiným předurčením. Tím by bylo třeba pojmenování akce „jazzový festival“ apod. V posuzovaném případě se však projevila tvůrčí činnost zhotovitele, proto bylo dáno namítajícímu za pravdu.

2.2 Případ *PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO*³¹

Oproti předchozímu případu zde odvolací orgán autorskoprávní ochranu neuznal. Ačkoli vznik názvu tohoto hudebního festivalu taktéž nebyl nijak výrazně dán věcným, technickým nebo jiným předurčením, díky čemuž by se mohlo zdát, že se v daném případě mohla rovněž projevit tvůrčí činnost zhotovitele, přihláška úspěšná nakonec nebyla. Výraz „jaro“ byl totiž na poli hudebních festivalů shledán za neoriginální, neboť byl již dříve použit v jiném případě, čímž je pochopitelně myšleno velmi slavné „Pražské jaro“.

3. Test jedinečnosti autorských děl

Jedinečnost tvůrčí činnosti autora může být v mnoha ohledech velmi nesnadnou otázkou. Pro usnadnění jejího řešení by bylo možné nabídnout následující třístupňový test, který obsahuje nezávislé alternativní podmínky, přičemž při nezávadném zodpovězení každé z nich lze postoupit do vyššího stupně. Zároveň jsou seřazeny vzestupně podle síly. Pokud je dané dílo schopné v testu obstát, je možné je považovat za jedinečné. V prvním stupni je nejdříve možné zhodnotit, nakolik je dílo determinováno svojí povahou nebo určením. Jinými slovy, zda již byly obsažené prvky dříve použity v souvislosti s přihlašovaným seznamem výrobků a služeb (jde o stránku obsahovou i kontextuální). Ve druhém stupni se lze potom ptát, jak moc autor využil volný tvůrčí prostor k jeho vytvoření, přičemž jej mohl využít jinak. Zde se můžeme zaměřit třeba na to, do jaké míry jsou zvolené prvky obecně známé a užívané, nebo na to, jak velkou měl autor možnost se odchýlit od zadání. V posledním stupni pak posuzujeme jedinečnost jako veličinu statistickou, nikoli absolutní, tedy míru pravděpodobnosti, nakolik je možné, aby se ke stejnému výsledku dopracovala svojí tvůrčí činností jedna nebo více jiných osob. Zde však bohužel neexistuje nějaká přesná hranice, od níž lze považovat dílo za jedinečné, a kdy již nikoli. S ohledem na smysl

ustanovení, kterým je pravděpodobně zabránit možnosti dotčení staršího práva k autorskému dílu přihláškou ochranné známky, by se mělo postupovat *in dubio pro creatore*, tedy v pochybnostech ve prospěch tvůrce.

IV. Aktivní legitimace

Odpověď na otázku, komu svědčí autorské právo, najdeme v autorském zákoně. Obecně lze shrnout, že jím bude sám autor, dále fyzické a právnické osoby, jež mají autorovo svolení dílo užít, popř. které získaly oprávnění k výkonu díla na základě smlouvy uzavřené ze zákona v případě zaměstnaneckých děl.³² Uživací práva fyzických a právnických osob mohou také plynout ze sublicence.

1. Autor

Kdo je autorem díla se uvádí v § 5 AutZ. Nelze-li takto autora určit, postupuje se podle zákonné domněnky autorství v § 6 AutZ. Obecně ale platí, že autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.³³ Právnická osoba naproti tomu být autorem díla nemůže, neboť není schopna vlastní samostatné tvůrčí činnosti.³⁴ Tvrdí-li někdo, že je autorem díla, platí to do doby prokázání opaku. ÚPV nemůže sám autorství zpochybňovat, proto jedná-li se v tomto bodě o věc spornou, musí rozhodnout soud.³⁵ V § 45 OchrZn je však jasně uvedeno, že na řízení o ochranných známkách se neužijí ustanovení správního řádu o přerušení řízení.³⁶ ÚPV tedy nemůže čekat na rozhodnutí soudu o autorství díla, ale musí ve věci námitky rozhodnout sám. Je však možné tvrdit, že ani nemožnost posoudit autorství k dílu nelze chápat absolutně.³⁷ ÚPV by ovšem v takovém případě měl být aktivní jen tehdy, pokud jde o zjevný případ.³⁸ Na tomto místě je vhodné zopakovat, že smyslem námitky staršího práva k autorskému dílu proti přihlášce ochranné známky není řešit právní vztahy k danému dílu, ale ve své podstatě se jedná pouze o nástroj, jak zabránit případnému dotčení práv autora díla proti právům výlučné povahy, jež vycházejí z ochranné známky. Kvůli zákonnému požadavku prokázat aktivní legitimaci je však vhodné svá práva k dílu nějakým způsobem doložit. Může tomu tak být např. prohlášením o autorství, čestným prohlášením jiných osob,³⁹ důkazem apod. Z důkazu však musí být zřejmý vztah autora k jeho dílu, není tedy možné pouze bez dalšího zaslat vzorky dřívějších děl, z nichž mělo přihlašované označení vycházet.⁴⁰ Jak bylo již výše uvedeno, lze také vycházet z domněnky autorství v § 6 AutZ. Potom může být za autora považována osoba, jejíž jméno je u díla nebo na něm obvyklým způsobem uvedeno. Někdy je možné současně s touto domněnkou odvodit autorství i pomocí jiných důkazních prostředků, jako je např. cena, jež byla za dílo jeho autorovi udělena.⁴¹

2. Právní nástupce autora

Právní nástupce je na rozdíl od autora derivativním subjektem. Své právo k dílu musí doložit jakýmkoli platným dokumentem, který vypovídá o tom, že mu takové právo svědčí, pokud nevyplývá přímo ze zákona.⁴² Dispozice s dílem by měla být nejlépe dojednána přímo smluvně.⁴³ Lze mít za to, že mezi takové aktivně legitimované subjekty bude patřit např. výhradní licencionář, neboť v daném případě autor převádí svá majetková práva. Je otázkou, zda tomu tak bude i v případě licencionáře nevýhradního. Z dikce zákonného ustanovení lze mít za to, že ano, neboť i v případě nevýhradní licence jde o osobu, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Dalším příkladem by mohl být zaměstnavatel v případě zaměstnaneckých děl jakožto vykonavatel majetkových autorských práv jednající vlastním jménem. Aktivní legitimaci pro řízení před ÚPV však není vhodné dokládat jen smlouvou o dílo, z níž bylo jeho zhotovení objednáno. Ze smlouvy samotné totiž často není možné zjistit, zda práva k dílu namítajícímu skutečně svědčí, protože daná smlouva mohla stejně jako k namítanému označení sloužit ke zhotovení jiného díla. Je proto vhodné smlouvu doplnit např. předávacím protokolem,⁴⁴ čestným prohlášením autora apod.⁴⁵ Samotnou aktivní legitimaci je však možné doložit i dalšími rozličnými způsoby.⁴⁶ I zde však platí, že namítající pouze prokazuje, zda mu náleží práva k dílu, která mohou být přihláškou dotčena; jestli mu ale svědčí skutečně, to posuzuje soud.⁴⁷ Situace se může stát do značné míry nepřehlednou kvůli složité struktuře vlastnických vztahů, s čímž se na úrovni správního rozhodování můžeme taktéž setkat. Příkladem může být třeba případ *AGRO H. S.*

2.1 Případ *AGRO H. S.*⁴⁸

V daném případě vytvořil autor logo na objednávku prvního namítajícího, na něž posléze převedl i užívací práva. Tato firma poté uzavřela s druhým namítajícím výhradní licenční smlouvu. Jejich námitky směřovaly proti přihlašovatelovi ochranné známky, který tvrdil, že první namítající s ním dříve uzavřel konkludentní nevýhradní licenci na shodné logo. Výhradní licenci namítajících označil za antedatovanou smlouvu, která byla ve skutečnosti sepsána až po datu podání jeho přihlášky. První namítající byl navíc přihlašovatelovým obchodním zástupcem v Izraeli, který měl dostat za úkol vytvořit pro něho značku, za což dostal také zaplacen. Po ukončení obchodní spolupráce založil první namítající druhého namítajícího za účelem obchodování v ČR, což bylo hlavním důvodem pro uzavření výhradní licence a napadení jeho přihlášky. ÚPV ji však zamítl s následujícím odůvodněním:

„[J]e nerozhodné, byla-li mezi přihlašovatelem a prvním namítajícím konkludentně uzavřena nevýhradní licenční smlouva o užití namítaného autorského díla či nebyla. Taková licenční smlouva nemůže totiž bez dalšího opravňovat nabyvatele licence přihlásit k zápisu do rejstříku ochranných známek označení, jež je tvořeno autorským dílem, k jehož užití byla licence poskytnuta, protože právní povaha známkové ochrany se neslučuje s právní povahou institutu nevýhradní licence k užití autorského díla. Jednou ze základních funkcí ochranné známky je totiž její funkce monopolizační, která je formulována v ustanovení

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá, že základním účinkem zápisu ochranné známky do rejstříku je výlučné právo vlastníka ochranné známky tuto ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána, a tomu odpovídající zákaz užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky. Takové účinky ochranné známky se neslučují s podstatou institutu nevýhradní licence k užití autorského díla. Ve výkonu majetkových práv k dílu totiž poskytnutí nevýhradní licence nijak neomezuje toho, kdo nevýhradní licenci k užití poskytl, a to včetně práva poskytovatele licence poskytnout licenci k užití díla dalším osobám. Poskytnutí známkoprávní ochrany označení, jež by bylo shodné s autorským dílem, pro které byla udělena licence, a jehož přihlašovatelem by byl nabyvatel nevýhradní licence, by znamenalo faktické omezení možnosti výkonu práv, jež náleží jak poskytovateli licence, tak i případným dalším nabyvatelům licence k autorskému dílu.⁴⁹

3. Kolektivní správce práv

Kolektivní správa autorských práv je upravena v **§ 95** a násl. AutZ. V § 95 odst. 1 se mimo jiné uvádí, že účelem kolektivní správy práv je: „... uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorských...“. ÚPV dovozuje, že ochranná organizace oprávněná spravovat autorova práva může taktéž podat námítky podle **§ 7** odst. 1 písm. i) OchrZn.⁵⁰ O kolektivním správci práv je nicméně zmínka v několika málo rozhodnutích o rozkladech před ÚPV.⁵¹

V. Možnost kolize autorského díla a ochranné známky

Ustanovení **§ 7** odst. 1 písm. i) OchrZn hovoří o nutnosti „dotčení“ starších práv. Nikde však není uvedeno, co je možné za toto „dotčení“ považovat. Starší zákon jasně mluvil o podmínce shodnosti nebo zaměnitelnosti autorského práva se zveřejněným označením.⁵² Je otázkou, proč zákonodárce v současné úpravě zvolil odlišný termín. Vzhledem k vágnosti pojmu „dotčení“ práv však pravděpodobně ponechal precizaci na právní teorii a praxi. Hlavními okolnostmi, u nichž se bude posuzovat možnost dotčení práv k autorskému dílu, je nejprve samotné vytvoření díla. Dále může docházet ke sporům při ochraně průmyslověprávními instituty, nejčastěji prostřednictvím ochranné známky, průmyslového vzoru, označení původu nebo zeměpisného označení a obchodní firmy. Poslední okolností jsou spory při používání díla.⁵³ Je přitom třeba prokázat, že užitím přihlašovaného označení by mohla být dotčena osoba na svých právech k autorskému dílu. Stačí opět jen možnost dotčení takových práv; není povinnost prokazovat, že k zásahu skutečně došlo. Lze jen uvést konkrétní důvody nebo okolnosti, kvůli nimž takový stav objektivně hrozí.⁵⁴ Okolnosti vytvoření díla byly již v náznaku uvedeny výše. Pokud jde o samotné kategorie autorských děl, největší pravděpodobnost kolize se bude bezesporu vyskytovat zejména u uměleckých děl výtvarných, jakými jsou díla malířská a grafická. Obzvláště po umožnění

registrace prostorových známek existuje možnost kolize s díly sochařskými. Vyloučen není ani střet s díly literárními,⁵⁵ s ohledem na výklad výše dokonce ani s jejich nadkategorií, tedy díly slovesnými – ovšem za předpokladu zachování individuální tvůrčí činnosti autora. P. Kupka uvádí, že zásah mohou způsobit rovněž díla architektonická,⁵⁶ fotografická, kartografická a díla užitého umění.⁵⁷ Není vhodné zapomínat ani na díla souborná.⁵⁸ Při používání díla dochází nejčastěji ke sporům o práva na:

- a) rozmnožování díla,⁵⁹
- b) rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,⁶⁰
- c) pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,⁶¹
- d) půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,⁶²
- e) vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla⁶³ a
- f) sdělování díla veřejnosti.⁶⁴

Z rozhodování ÚPV je rovněž možno dovodit, že zásahem do práv k autorskému dílu je také jeho uveřejnění, k němuž dojde v případě zveřejnění přihlášky ochranné známky.⁶⁵

V otázkách posuzování míry dotčení staršího práva k autorskému dílu v případě přihlášky ochranné známky ÚPV nejprve vycházel z porovnání jejich významové, vizuální a fonetické stránky.⁶⁶ Takový postup ale odpovídá spíše námitkovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. a) OchrZn.⁶⁷ Přesto je ale možné se domnívat, že posuzování zaměnitelnosti z významové, vizuální a fonetické stránky lze využít i dnes. ÚPV to ostatně potvrdil i v případě *CONT Profimedical*:

„Pro posouzení jednání jako neoprávněného zásahu do autorského práva musí nastat zásadně dva předpoklady, a sice že napadené označení je shodné nebo vysoce podobné existujícímu autorskému dílu a dále, že autor díla neudělil k takovému jednání (užití svého autorského díla) souhlas. V souladu s výkladovou praxí odvolací orgán konstatuje, že při porovnání předmětných označení se bere v úvahu nejen absolutní shodnost ve všech prvcích díla, ale přihlíží se též k motivu (námětu), k volbě jednotlivých prvků, které tvoří dílo, uspořádání těchto prvků atp.“⁶⁸

Kromě shodnosti nebo podobnosti je tedy ještě samozřejmě nutná vůle autora.

Poslední otázkou by ještě mohl být vzájemný vztah **autorského zákona** a zákona č. 441/2003 Sb., a to v tom ohledu, zda je možné, aby byl jeden shodný předmět chráněn oběma těmito zákony zároveň. A v případě že ano, které ochraně pak má být dána případně přednost. **Autorský zákon** sám ochranu stanovenou jinými předpisy nevylučuje, nikde ani není explicitně stanoveno, jaká ochrana je silnější. Stejnou problematikou se však již zabýval P. Kupka, kterému lze dát za pravdu:

„Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v celkové koncepci dotčených právních institutů, v našem případě v koncepci námitkového řízení jako celku. Z tohoto pohledu je zjevné, že majitel práva

*k autorskému dílu může za splnění zákonných předpokladů úspěšně bránit zápisu kolizního označení do rejstříku ochranných známek a jeho právu je tedy nutno dát při aplikaci autorskoprávních a průmyslověprávních předpisů přednost.*⁶⁹

VI. Závěr

Na místě závěru je možné zhodnotit, že cíle vytyčené pro tento článek se podařilo naplnit. Lze shrnout, že přestože pravomoc posuzování autorských děl a určování jejich autorů spadá do kompetence soudu, ÚPV není v námitkovém řízení zcela „bezzubý“. Vzhledem k tomu, že jde o ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví, který je pro tuto činnost vybaven odpovídajícím administrativním aparátem, je možné, aby si o rozhodných skutečnostech pro potřeby řízení učinil vlastní závěr bez nutnosti ustavení znalce. Pravomoc soudu však přitom není nikterak dotčena, neboť ten je jediným orgánem, který může o autorském díle či jeho tvůrci závazně rozhodnout.

Odpověď na otázku, co všechno je vlastně pro potřeby § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn možné považovat za autorské dílo, skýtá **autorský zákon**. Problém může vznikat hlavně u sloganů, které jsou často předmětem známkoprávní ochrany. Uznat je za díla slovesná je přitom možné jedině tehdy, pokud je slovní prvek natolik specifický, že je možno imaginaci užitou při jejich vzniku považovat za tvůrčí činnost. Ve snaze usnadnit tento posuzovací proces je možné nabídnout vlastní třístupňový test jedinečnosti autorských děl, který vznikl sumarizací principů z rozhodovací praxe ÚPV. V prvním stupni je nejdříve možné zhodnotit, nakolik je dílo determinováno svojí povahou nebo určením. Ve druhém stupni se lze potom ptát, jak moc autor využil volný tvůrčí prostor k jeho vytvoření, přičemž jej mohl využít jinak. V posledním stupni pak posuzujeme míru pravděpodobnosti, nakolik je možné, aby se ke stejnému výsledku dopracovala svojí tvůrčí činností jedna nebo více jiných osob.

V otázce aktivní legitimace je možné konstatovat, že k užití námitky podle § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn je vedle autora samotného oprávněn také právní nástupce autora nebo kolektivní správce práv.

S ohledem na možnou kolizi ochrany prostřednictvím zákona č. 441/2003 Sb. a **autorského zákona** je potom zapotřebí dát při aplikaci autorskoprávních a průmyslověprávních předpisů přednost právu majitele k autorskému dílu, neboť ten může za splnění zákonných předpokladů zápisu kolizního označení do rejstříku ochranných známek úspěšně bránit.

Poznámky pod čarou:

- * Autor je interním doktorandem katedry občanského práva Právnické fakulty UK v Praze.
- 1 Na konci r. 2013 evidoval ÚPV 1 102 812 platných ochranných známek. Srov. *Výroční zprávu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 2013*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2014, s. 58.
- 2 Zejména k námitce podle § 7 odst. 1 písm. a) OchrZn.
- 3 Srov. dále ve výkladu.

- 4 Pro srovnání: zatímco podle § 7 odst. 1 písm. a) OchrZn rozhodoval ÚPV celkem o 1786 rozkladech, k námitce podle § 7 odst. 1 písm. i) OchrZn se vyjadřoval jen ke 104 rozkladům. Rozhodně se ale nejedná o zdaleka nejméně využívaná ustanovení – např. podle § 7 odst. 1 písm. f) OchrZn řešil ÚPV jen pouhých 13 rozkladů. Srov. *Databázi správních a soudních rozhodnutí*. ÚPV.cz, <https://isdv.upv.cz/> [cit. 1. 2. 2015].
- 5 Zvýraznění autorem.
- 6 Srov. *Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách*. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. *Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 110. Autorkou příslušné kapitoly byla *Z. de Korver*.
- 7 Starší vyhláška ÚPV č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách (roz. zákona č. 137/1995 Sb.) stanovila speciální požadavky ke každému z námitkových důvodů. V § 4 odst. 8 stanovila, že je-li námitka podána z důvodu zásahu do autorského práva, je nutno mj. uvést autorské dílo, které je zápisem zveřejněného označení do rejstříku ohroženo. Vyhláška ÚPV č. 97/2004 Sb. k současnému zákonu č. 441/2003 Sb. obsahuje k dané věci pouze obecné ustanovení v § 3 odst. 2.
- 8 Znalec se však ustanovuje v případě, kdy je k rozhodnutí třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají. ÚPV je však ústředním orgánem státní správy, jenž se zabývá právem duševního vlastnictví, proto ke své činnosti potřebuje vlastní odborníky, kteří takovými znalostmi disponují. Ustanovení znalce by v takovém případě mohlo být ve světle zásad procesní rychlosti a ekonomie, vyjádřených v § 6 odst. 1, 2 SpŘ, přinejmenším zbytečné.
- 9 Srov. § 9 odst. 2 písm. b) OSŘ.
- 10 Uvést lze např. následující sérii rozhodnutí předsedy ÚPV, jež jdou v dané věci za sebou, kde se tento fakt poprvé projevil: z 19. 10. 2001, sp. zn. O-130181; z 21. 2. 2002, sp. zn. O-141551; z 30. 7. 2002, sp. zn. O-153004; z 2. 8. 2002, sp. zn. O-148185; a z 10. 10. 2002, sp. zn. O-151822.
- 11 Takový postup je nyní zakotven v ustanovení o předběžné otázce v § 57 odst. 1 písm. c) SpŘ.
- 12 *Kupka, P.* Několik aktuálních poznámek k řízení a rozhodování v přihlašovacím a námitkovém řízení u ochranných známek. *Průmyslové vlastnictví*, 2003, č. 3–4, s. 64.
- 13 V takovém případě je možno uplatnit důvod pro obnovu v § 100 odst. 1 písm. b) SpŘ.
- 14 Rozhodnutí předsedy ÚPV ze 17. 9. 2004, sp. zn. O-168132 („SIX“).
- 15 Rozhodnutí předsedy ÚPV z 3. 6. 2005, sp. zn. O-154773 („PRIM“).
- 16 Předmětem zkoumání byl přechod a povaha práv průmyslového vlastnictví v privatizaci podniku.
- 17 Jednalo se o dřívější *správní řád* – zákon č. 71/1967 Sb.
- 18 Rozsudek MS v Praze z 3. 11. 2006, sp. zn. 7 Ca 190/2005.
- 19 Rozsudek NSS v řízení o kasační stížnosti z 20. 11. 2008, sp. zn. 6 As 22/2007.
- 20

Taková premisa ovšem nesnižuje složitost zbývajících znaků generální klauzule v § 2 odst. 1 AutZ. Umělecká či vědecká tvůrčí činnost a vyjádření díla v objektivně vnímatelné formě jsou dokonce mnohdy závažnou otázkou některých mimoprávních disciplín, např. filozofie. Z hlediska právního je však právě jedinečnost děl natolik specifická, že si zaslouží vlastní podkapitolu.

- 21 *Telec, I., Tůma, P.* **Autorský zákon**. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 19.
- 22 *Čermák, K.* Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*, 2000, č. 3–4, s. 61.
- 23 *Knap, K., Kunz, O.* Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981, s. 16–17.
- 24 *Telec, I., Tůma, P.*, op. cit. sub 21, s. 20.
- 25 Tamtéž, s. 19.
- 26 Výraz původně pocházející z německy mluvících zemí (*Werke der kleine Münze*), ve Francii známý jako *ouvre de petit valeur*.
- 27 *Telec, I., Tůma, P.*, op. cit. sub 21, s. 19.
- 28 *Vojčík, P.* Logo a duševné vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*, 1995, č. 5, s. 143.
- 29 Srov. *Telec, I., Tůma, P.*, op. cit. sub 21, s. 16: „[T]vůrčí činnost je již povahově vzato vždy činností duševní. (V naší starší soukromoprávní terminologii se správně hovořilo o ‚práci hlavou‘.) Tím není vyloučeno, aby byla duševní činnost doplněna i činností mechanickou, automatickou apod., třeba i zručností a fyzickou zdatností, umožňující vznik díla po stránce organizačně provozní, technické i řemeslné apod.“
- 30 Rozhodnutí předsedy ÚPV ze 13. 3. 2007, sp. zn. O-356341 („JAZZ GOES TO TOWN“).
- 31 Rozhodnutí předsedy ÚPV z 26. 10. 2009, sp. zn. O-457381 („PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO“).
- 32 *Kupka, P.* Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. *Průmyslové vlastnictví*, 2001, č. 3–4, s. 49.
- 33 Ochrana se však samozřejmě vztahuje i na dílo nedokončené – viz § 2 odst. 3 AutZ.
- 34 Autor musí být také nadán právní osobností. Není tedy možné za autora a majitele díla vydávat jen pouhé sdružení subjektů na smluvní bázi. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV z 25. 11. 2002, sp. zn. O-153528.
- 35 *Kupka, P.*, op. cit. sub 32, s. 49.
- 36 Tzn. § 64 a 65 SpŘ.
- 37 Např. v rozhodnutí předsedy ÚPV z 30. 7. 2009, sp. zn. O-446165 („PALÁČ JORDAN“), bylo přihlášeno kombinované označení s jednoduchým vyobrazením meandru v grafickém prvku. ÚPV zde vyslovil názor, že nejde o dílo původní, neboť podobné zobrazení se vyskytlo již v době 3 mil. až 4 tis. let př. n. l. Doba ochrany proto již dávno uplynula, a jde tudíž o dílo volné. Je sice možné čerpat inspiraci, ale v takovém případě existuje nutnost uvést, čím se dílo od své předlohy odlišuje, není-li to zjevné. Hlavní otázkou v dané věci sice bylo, zda se jedná o dílo ve smyslu **autorského zákona**, ÚPV se však zjevně dotkl i problematiky autorství samotného jako nemeritorní věci.
- 38 Pravomoc soudu jako příslušné a finální instance ve věci tím samozřejmě není nijak dotčena.
- 39

- Starší zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, však ve svém § 38 odst. 8 čestná prohlášení z důkazních prostředků vylučoval. Docházelo by totiž k nepřiměřenému přenášení břemene na přihlašovatele, neboť licence k užití mohla být často jen ústní. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV z 1. 12. 2000, sp. zn. O-136969-98. Současný zákon č. 441/2003 Sb. však čestná prohlášení jako důkazy povoluje.
- 40 Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV z 1. 12. 2000, sp. zn. O-136969-98.
- 41 V rozhodnutí týkajícím se filmové postavičky *Shaun the Sheep* bylo autorství k dílu odvozeno vedle zmiňované zákonné domněnky také z Ceny akademie (Oscar) za nejlepší krátký animovaný film za r. 1995. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV z 11. 9. 2009, sp. zn. O-453748 („SHAUN THE SHEEP“).
- 42 *Kupka, P.*, op. cit. sub 32, s. 49.
- 43 *Vojčík, P.*, op. cit. sub 28, s. 144.
- 44 Kromě údajů o autorovi díla by měl takový protokol obsahovat ještě, v jakém rozsahu, či v jaké konečné verzi bylo autorské dílo vytvořeno, bylo-li vytvořeno na objednávku, a ideálně ještě, byla-li za vytvořené dílo sjednána či vyplacena odměna. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV z 27. 3. 2003, sp. zn. O-146739.
- 45 Rozhodnutí předsedy ÚPV z 6. 10. 2005, sp. zn. O-191018.
- 46 Příkladem lze uvést třeba harmonogram práce zaměstnance, jenž dílo vytvořil pro svého zaměstnavatele. Viz rozhodnutí předsedy ÚPV ze 14. 6. 2004, sp. zn. O-170440.
- 47 V minulosti se již stalo, že namítající subjekt k datu smlouvy o převodu práv ještě neexistoval a Státní notářství ani nedalo souhlas k dispozici s majetkem spadajícím do dědictví. Srov. případ ve věci pozůstalosti malíře A. Muchy – rozhodnutí předsedy ÚPV z 15. 7. 2005, sp. zn. O-119306 („MUCHA“).
- 48 Rozhodnutí předsedy ÚPV z 12. 7. 2004, sp. zn. O-177987 („AGRO H. S.“).
- 49 Tamtéž.
- 50 Srov. *Horáček, R. a kol.*, op. cit. sub 6, s. 110. Autorkou příslušné kapitoly byla *Z. de Korver*.
- 51 Např. ve výše citovaném rozhodnutí *PALÁČ JORDAN*.
- 52 Srov. § 9 odst. 1) písm. g) *OchrZn 1995*.
- 53 *Vojčík, P.*, op. cit. sub 28, s. 143.
- 54 *Kupka, P.*, op. cit. sub 32, s. 50.
- 55 Platí i pro software a jeho název. Srov. § 2 odst. 2 AutZ. Software byl i předmětem sporu před ÚPV. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV z 8. 11. 2000, sp. zn. O-81938 a O-81939.
- 56 Kolize s architektonickým dílem již byla dokonce před ÚPV řešena. Jednalo se o stavbu mlýna, jež měla být předlohou pro obrazovou ochrannou známku. Budova ale v konkrétním případě nebyla natolik specifická a vyjádření prvku v namítaném označení nebylo natolik podobné, aby mohlo dojít k dotčení práv. Více viz rozhodnutí předsedy ÚPV z 26. 2. 2010, sp. zn. O-455850 („MLÝN VODIČKA“). V pozdějším rozhodnutí však ÚPV dodal, že s odkazem na zákonnou licenci bezplatného užití díla umístěného na veřejném prostranství v § 33 AutZ vlastně ani podobnost s dílem není závadou, což podepřel rozsudky MS v Praze z 9. 4. 2013, sp. zn. 8 A 112/2010; a z

27. 8. 2014, sp. zn. 8 A 112/2010; a také NSS z 27. 3. 2014, sp. zn. [3 As 72/2013](#). Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV ze 16. 12. 2014, sp. zn. O-455850.
- 57 *Kupka, P.*, op. cit. sub 32, s. 50.
- 58 Např. rozhodnutí předsedy ÚPV ze 17. 12. 2003, sp. zn. O-153157; nebo z 18. 12. 2003, sp. zn. O-146809.
- 59 Srov. [§ 13 AutZ](#).
- 60 Srov. [§ 14 AutZ](#).
- 61 Srov. [§ 15 AutZ](#).
- 62 Srov. [§ 16 AutZ](#).
- 63 Srov. [§ 17 AutZ](#).
- 64 Srov. [§ 18 AutZ](#). Sdělováním díla se rozumí zejména jeho provozování živě nebo ze záznamu a právo na přenos takového provozování, dále jeho vysílání televizí nebo rozhlasem, včetně přenosu těchto vysílání a jejich samotného provozování. Srov. [§ 19_23 AutZ](#).
- 65 Rozhodnutí předsedy ÚPV z 3. 9. 2008, sp. zn. O-425630.
- 66 Poprvé použito v rozhodnutí předsedy ÚPV z 8. 1. 2001, sp. zn. O-121267 („ALFA“). Předmětem posuzování zde byla přihláška ochranné známky ve znění „ALFA“ a dílo „FILA“.
- 67 Je zde patrné právě znění staršího známkového zákona, který obsahoval zmiňovanou podmínku shodnosti či zaměnitelnosti.
- 68 Rozhodnutí předsedy ÚPV z 10. 1. 2013, sp. zn. O-481625 („CONT Profimedical“).
- 69 *Kupka, P.*, op. cit. sub 32, s. 50.