

# Právo rozhodné pre medzinárodnú licenčnú zmluvu - medzery a limity aplikácie Nariadenia Rím I

## Law Applicable on International Licence Agreements-gaps and Limits of Application of Rome I Regulation

Mária Pastorková\*

### Abstrakt

*Významnosť medzinárodných licenčných zmlúv je neodskerpiteľná, avšak špeciálne kolízne pravidlo zamerané na licenčné zmluvy neexistuje. V rámci EU sa na určenie rozhodného práva v sporoch vyplývajúcich z licenčných zmlúv použije Nariadenie Rím I. Vedecké skúmania často končia práve na analýze Nariadenia Rím I, cieľom tohto článku je ísť ďalej za jeho hranice. Autorka skúma limity použitia Nariadenia Rím I a hľadá situácie, kedy a či vôbec sa v prípade sporov z medzinárodnej licencie použije Zákon o medzinárodnom práve súkromnom alebo bilaterálna zmluva. Najdôležitejšiu úlohu v danom skúmaní predstavuje kvalifikácia. Kvalifikácia určuje, či sa jedná o spor vyplývajúci zo zmluvného alebo mimozmluvného záväzku a vo výsledku umožní nájdanie relevantného právneho prameňa.*

### Klíčová slova

*Licenčná zmluva; duševné vlastníctvo; Nariadenie Rím I; ZMPS; kvalifikácia; lex loci protectionis; jednostranné právne jednanie.*

### Abstract

*The importance of the international licence agreements is undisputable. However, there still doesn't exist the special conflict of laws rule for them. Thus, the Rome I Regulation is used also for the purpose of determining applicable law in the disputes evolved from licence agreements within EU. All analyses stop on examination of regulation but this contribution aims to go further. The author examines the limits of its application and finds the situations, when would be (if ever) Czech Private International Act or bilateral convention applicable. The most important part of examination is the understatement of the qualification. Qualification determines the contractual or non-contractual core of the dispute, the connection of the aspects of dispute and in the end would help to find the relevant legal source.*

### Keywords

*Licence Agreement, Intellectual Property, Rome I Regulation, Czech PILA, Qualification, Lex Loci Protectionis, Unilateral Legal Act.*

\* Mgr. Mária Pastorková, doktorandka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno / Ph.D. student, Department of International and European Law, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic / E-mail: 325623@mail.muni.cz

## Úvod<sup>1</sup>

Medzinárodná licenčná zmluva už dlhodobo ukazuje svoju významnosť na medzinárodnom poli práva duševného vlastníctva. Svoju dôležitosť vždy predstavovala ako zmluvný nástroj podporujúci a ovplyvňujúci medzinárodný obchod.<sup>2</sup> Nie je tomu inak ani v dnešnej dobe, keďže sa stáva možným zakončením odborných výskumov a inovácií.<sup>3</sup>

Z pohľadu akademického skúmania je potrebné riešiť otázky, ktoré sa často neobjavujú, ale existujú a je potrebné k nim zaujať jasné stanovisko. Hľadanie rozhodného práva pre medzinárodnú licenčnú zmluvu z pohľadu národného, konkrétne českého súdu, samo o sebe predstavuje takúto otázku. Je tomu tak primárne z dôvodu neexistencie špeciálneho kolízneho pravidla v európskom meradle pre zmluvy súvisiace s duševným vlastníctvom, nie to ešte konkrétne pre licenčnú zmluvu.<sup>4</sup> Všeobecne sa prijíma názor o aplikácii Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej len „Nariadenie Rím I“)<sup>5</sup> a skúma sa jeho dopad na licenčnú zmluvu.<sup>6</sup>

Skúmaniu ustanovení Nariadenia Rím I sa článok venovať nebude, keďže inovatívnejším skúmaním je snaha pozrieť sa za hranice Nariadenia Rím I. Otvára sa otázka, čo sa stane v prípade, kedy sa Nariadenie Rím I nepoužije. Je to pohľad pomerne nezvyčajný, keďže pri analýze medzinárodnej kolíznej normy sa často končí pri Nariadení Rím I. Celý proces skúmania výrazne ovplyvňuje kvalifikácia licencie. Článok prekračuje hranice bežného nazerania na medzinárodnú licenčnú zmluvu optikou Nariadenia Rím I a zameriava sa na jeho limity, ktoré môžu mať veľký dopad na praktické aj teoretické vnímanie medzinárodnej licenčnej zmluvy a zároveň poukazuje na praktické príklady. Dôležitosť skúmania tejto problematiky sa prejavuje v neexistencii ucelenej judikatúry venujúcej sa určovaniu rozhodného práva pre spory vyplývajúce z medzinárodnej licenčnej zmluvy.

1 Článok vznikol v rámci projektu Mezinárodní licenční smlouva-kolizní otázky (MUNI/A/1307/2015).

2 HNÍZDO, Miroslav. *Licence v praxi*. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 1982, s. 6–7; BORSKÝ, Emil. *Co je třeba vědět o licenční smlouvě*. Praha: Československá obchodní komora, 1968, s. 5.

3 ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 31; TELEČEK, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví. 1, Lidskoprávní základy, licenční smlouva. 2.*, upr. vyd. Brno: Doplněk, 2002, s. 104–105.

4 MANKOWSKI, Petr. Contrats relating to the Intellectual or Industrial Property rights under the Rome I regulation. In: LEIBL Stefan, OHLY, Ansgar (eds.). *Intellectual Property and Private International Law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, s. 31–33.

5 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky. In: *EUR-Lex* [právny informačný systém]. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie [cit. 20. 8. 2016].

6 MANKOWSKI, op. cit., s. 31–78; DE MIGUEL ASENSIO, A Pedro. The law governing international intellectual property licensing agreements (conflict of laws analysis). In: WERRA, de Jacques (ed.). *Research handbook on intellectual property licensing*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013, s. 321–331.

Prvá situácia, kedy sa nepoužije Nariadenie Rím I, nastáva v prípade prednosti iných prameňov, konkrétne medzinárodných zmlúv.<sup>7</sup> Druhou situáciou je existencia medzier Nariadenia Rím I,<sup>8</sup> ktoré vedú k použitiu Zákona o medzinárodnom práve súkromnom (ďalej len „ZMPS“)<sup>9</sup> alebo Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (ďalej len „Nariadenie Rím II“).<sup>10</sup> Nasledujúce kapitoly sú zamerané na skúmanie uvedených oblastí a zodpovedanie si otázky, v akých sporoch vyplývajúcich z licenčných zmlúv sa nepoužije Nariadenie Rím I.

## 1 Medzinárodná licenčná zmluva pohľadom českého súdu

Spory vyplývajúce z medzinárodných licenčných zmlúv pred českými súdmi môžu vyvolať viacero otázok. Prvou je jednoznačne samotná existencia medzinárodného prvku. Medzinárodný prvok v licenčnom zmluvnom vzťahu je možné nájsť očakávané v rozdielnosti domicilov strán, avšak špecifikum naviazania daného typu zmlúv na právo duševného vlastníctva „umožňuje“ vznik medzinárodného prvku aj v súvislosti s patentovaním práva v inom štáte alebo dopadom účinkov zmluvného záväzku v inom štáte.<sup>11</sup> Po určení existencie relevantného medzinárodného prvku,<sup>12</sup> musí národný (v našom prípade český) súd následne pristúpiť k výberu normy dopadajúcej na daný spor (samozrejme okrem procesných otázok). Súd preto skúma, ktorý relevantný právny prameň sa použije na daný spor.<sup>13</sup> Aj napriek tomu, že pred relatívne krátkym časom uzrel svetlo sveta ZMPS, vo svojom znení uvádza výslovný odkaz na európske normy v prípade záväzkového práva (Nariadenie Rím I, Nariadenie Rím II).<sup>14</sup> V tejto oblasti nenastala žiadna významná zmena oproti starej úprave, kedy spory z licenčnej zmluvy boli podriaďované pod všeobecné kolízne pravidlo.<sup>15</sup>

7 PAUKNEROVÁ, Monika. Prameny mezinárodního práva soukromého v České republice. In: KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav a kol. *Mezinárodní právo soukromé*. 8. vyd., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 58–61.

8 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nařízení Řím I-základ unifikace závazků ze smluv. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, VALDHANS, Jiří, DRLIČKOVÁ, Klára, KYSELOVSKÁ, Tereza. *Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)*. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 64–70.

9 Zákon 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 8. 2016].

10 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II). In: *EUR-Lex* [právny informačný systém]. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie [cit. 20. 8. 2016].

11 KUNZ, Otto. *Výklady v mezinárodním právu*. Praha, Academia, 1966, s. 209–210.

12 PAUKNEROVÁ, Monika. Pojem a předmět mezinárodního práva soukromého. In: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol., op. cit., s. 23–24.

13 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. In: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., op. cit., s. 16–17.

14 § 87 ZMPS.

15 TELEEC, 2002, op. cit., s. 167.

## 2 Prednostné použitie medzinárodnej zmluvy

Na úvod je potrebné vysporiadať sa primárne s otázkou existencie prameňov, ktoré sú v hierarchii vyššie ako Nariadenie Rím I, ako prameňa dopadajúceho na medzinárodnú licenčnú zmluvu. Existuje veľké množstvo medzinárodných zmlúv zameraných na právo duševného vlastníctva. Avšak pre účely tohto článku nie sú relevantné, keďže neobsahujú kolíznu úpravu.<sup>16</sup>

Okrem mnohostranných medzinárodných zmlúv existujú pochopiteľne aj bilaterálne, ktoré aj napriek existencii Nariadenia Rím I majú svoju dôležitosť. Bilaterálne zmluvy, na rozdiel od medzinárodných zmlúv o právach duševného vlastníctva, už často obsahujú kolízne normy. Dôležitý je konflikt prameňov v prípade nepoužitia Nariadenia Rím I. Ak jedna zo strán má bydlisko mimo územia Európskej únie a zároveň existuje medzinárodná zmluva, v tomto prípade bilaterálna, ktorá upravuje záväzkové vzťahy, má prednosť pred Nariadením Rím I.<sup>17</sup> Licenčná zmluva z tohto záveru nemá dôvod byť vylúčená, preto aj v jej prípade relevantná bilaterálna zmluva môže mať prednosť pred Nariadením Rím I.

Relevantné zmluvy v tejto oblasti existujú. V prípade Českej republiky sa bude primárne jednať o bilaterálne zmluvy s krajinami kedysi patriacimi do ZSSR alebo Juhoslovanskej republiky či krajiny úplne mimo Európy.<sup>18</sup> Keď nahliadneme do znenia niektorých bilaterálnych zmlúv o právnej pomoci,<sup>19</sup> nájdeme viaceré kolízne opatrenia zameriavajúce sa na rodinné, trestné a civilné spory. Z vyššie spomenutého môžeme licenčnú zmluvu podriaďiť jedine pod civilné otázky. Bilaterálne zmluvy upravujú v civilných sporoch len oblasti, ktoré sú vysoko citlivé a silno späté s daným štátom (svojprávnosť, prehlásenie

16 KYSELOVSKÁ, Tereza. Intellectual property rights. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, DRLIČKOVÁ, Klára a kol. *Czech private international law*. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, s. 192–202. Pre bližší zoznam pozri International Treaties and Conventions on Intellectual Property (online). *World Intellectual Property Organization* [cit. 20. 8. 2016]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>

17 PAUKNEROVÁ, Monika. Prameny medzinárodného práva súkromého v Českej republike. In: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol., op. cit., s. 58–61.

18 Pozri zoznam bilaterálnych zmlúv v BELLOŇOVÁ, Pavla. Příloha 2. Přehled dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci, konzulárních úmluv a souvisejících prohlášení a sdělení. In: PAUKNEROVÁ, Monika, ROZEHNALOVÁ, Naděžda, ZAVADILOVÁ, Marta a kol. *Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 828–841.

19 Pozri Vyhláška č. 207/1964 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních. In: *ASPI* [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 8. 2016]; alebo Vyhláška č. 95/1983 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních. In: *ASPI* [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 8. 2016]. Pre overenie, ktorý štát je viazaný vyššie uvedenými zmluvami pozri Vyhľadávání smluv. *Ministerstvo zahraničních věcí České republiky*. (online) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [cit. 20. 8. 2016]. Dostupné z: [http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani\\_smluv/index\\$45924.html](http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html)

za mŕtveho a iné) a v minimálnom prípade otázku formy právneho jednanja.<sup>20</sup> Samotnú kolíznú úpravu záväzkových vzťahov ponechávajú na úprave jednotlivých štátov.

Na základe vyššie uvedených tvrdení môžeme konštatovať, že bilaterálne zmluvy s tretími štátmi majú prednosť pred Nariadením Rím I a ZMPS, avšak neobsahujú kolíznú úpravu záväzkových vzťahov, ktorá by dopadala na licenčné zmluvy a preto ich nie je možné aplikovať na spory vychádzajúce z licenčných zmlúv. Neostáva tak nič iné, ako následne aj v prípadoch, kedy je jedna zo strán z tretieho štátu s existujúcou bilaterálnou zmluvou, použiť Nariadenie Rím I ako normu univerzálneho charakteru.

### 3 Modelový spôsob použitia Nariadenia Rím I na licenčnú zmluvu

Druhá oblasť, okrem novej prednosti bilaterálnej zmluvy, ktorá by mohla viesť k existencii prípadov vedúcich k použitiu iných prameňov ako Nariadenia Rím I vychádza z kombinácie medzier Nariadenia Rím I, vecnej pôsobnosti a kvalifikácie predmetu sporu. Ešte pred tým, než budú skúmané hranice použitia Nariadenia Rím I, je potrebné aspoň informatívne uviesť spôsob jeho použitia na licenčnú zmluvu. Postup pre určenie rozhodného práva pre spor vyplývajúci z medzinárodnej licenčnej zmluvy v rámci Nariadenia Rím I sa nijako neodlišuje od iných typov zmlúv. Prvým je uprednostnenie autonómie vôle strán (čl. 3).<sup>21</sup> V prípade, že si strany právo nezvolili, nastupuje čl. 4, ktorý neobsahuje konkrétne kolízne pravidlo pre licenčnú zmluvu, preto je potrebné pristúpiť k náhradným krokom. Kľúčovým pre určenie rozhodného práva sa stáva ustanovenie čl. 4 odst. 2, ktoré v prípade nepoužitia predchádzajúcich pravidiel používa hraničný určovateľ určenia domicilu strany poskytujúcej charakteristické plnenie.<sup>22</sup> Článok 4 odst. 4 Nariadenia Rím I používa hraničný určovateľ najužšieho spojenia, toto pravidlo sa však použije iba pri nemožnosti použitia predchádzajúcich pravidiel uvedených v prvom a druhom odstavci.<sup>23</sup> Celú situáciu uzatvára tzv. úniková doložka umožňujúca použitie hraničného určovateľa najužšieho spojenia.<sup>24, 25</sup>

<sup>20</sup> Porovnaj čl. 18-45 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních.; a čl. 18-48 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních.

<sup>21</sup> ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nařízení Řím I-základ unifikace závazků ze smluv. In: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., op. cit., s. 85.

<sup>22</sup> NISHITANI, Yuko. Contracts concerning intellectual property rights. In: FERRARI, Franco, LEIBLE, Stefan. (eds.). *Rome I regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 55-59.

<sup>23</sup> ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nařízení Řím I-základ unifikace závazků ze smluv. In: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., op. cit., s. 114.

<sup>24</sup> Čl. 4 odst. 3. Nariadenia Rím I.; pozri NISHITANI, op. cit., s. 67-70.

<sup>25</sup> Pre medzinárodnú licenčnú zmluvu sa stalo kľúčovým práve určenie, ktorá strana poskytuje charakteristické plnenie a zároveň, čo presne v prípade licenčnej zmluvy charakteristickým plnením je. Pozri NISHITANI, op. cit., s. 65-70. MANKOWSKI, op. cit.; s. 51-55.; DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 325-328.

Ak je spor kvalifikovaný ako spor vychádzajúci z medzinárodnej zmluvy, to znamená dvojstranného zmluvného záväzku, je použitie Nariadenia Rím I pomerne jednoznačné. Nasledujúca kapitola hľadá situácie, kedy jeho použitie už jednoznačné nie je.

## 4 Vylúčenie použitia Nariadenia Rím I

Existuje situácia za ktorej by bolo možné použiť aj v záväzkových otázkach ZMPS? Určite áno, avšak je pomerne výnimočná.<sup>26</sup> Keďže taká situácia ale môže nastať, dáva priestor na prípadne skúmanie použitia ZMPS na licenčnú zmluvu. Môžeme skúmať otázku, v akej oblasti sa nepoužije Nariadenie Rím I aj napriek prepojeniu na licenčnú zmluvu.

Medzi potencionálne oblasti patrí existencia mimozmluvného záväzku spadajúceho pod Nariadenie Rím II, licencia kvalifikovaná ako jednostranné právne jednanie a s tým súvisiaca prevoditeľnosť práv.

### 4.1 Kvalifikácia a interpretácia ako nástroje nepoužitia Nariadenia Rím I

Hlavným nástrojom skúmania limitov použitia Nariadenia Rím I na medzinárodnú licenciu je jej kvalifikácia. Kvalifikácia umožňuje: „*případ právně hodnotit, kvalifikovat, aby jej bylo možno podřadit (subsumovat) pod některý z právních pojmů obsažených v rozsahu kolizních norem*“<sup>27</sup> Najskôr musíme skutkový stav vyhodnotiť a následne hľadať kolíznu normu, ktorú podrobíme interpretácii.<sup>28</sup> Inak tomu nie je ani v prípade sporu vyplývajúceho z medzinárodnej licenčnej zmluvy.

Ak chceme zistiť, či daný spor spadá alebo nespadá pod Nariadenie Rím I, je potrebné ho kvalifikovať. Kvalifikácia újného predpisu, označovaná aj ako autonómna, nemá odkazovať na *lex fori* a iné.<sup>29</sup>

Ďalším styčným bodom je interpretácia, ktorá je kľúčová pre nájdenie správnej kolíznej normy,<sup>30</sup> či už vo vnútroštátnom, európskom alebo medzinárodnom prameni. Ako bude evidentné v nasledujúcich podkapitolách, kvalifikácia je určujúcim faktorom v procese skúmania.

26 BŘÍZA, Petr. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. *Právní rozhledy*. 2013, roč. 21, č. 17, s. 584.

27 PAUKNEROVÁ, Monika. Kvalifikační problém. In: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol., op. cit., s. 137.

28 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. § 20 Kvalifikace. In: PAUKNEROVÁ, M.; ROZEHNALOVÁ, N.; ZAVADILOVÁ, M., op. cit., s. 143.

29 Ibid, s. 146–147.

30 PAUKNEROVÁ, Monika. Kvalifikační problém. In: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol., op. cit., s. 152–153.



## 4.2 Mimozmluvný záväzok ako súčasť medzinárodnej licencie spadajúci pod Nariadenie Rím II

Prvú vylúčenú oblasť nám pomôže identifikovať vyššie spomenutá kvalifikácia. Základným vymedzením vecnej pôsobnosti Nariadenia Rím I vyplývajúcim už z názvu je zameranie na zmluvné záväzky.<sup>31</sup> Automaticky preto vypadáva z použitia Nariadenia Rím I všetko, čo nie je zmluvným záväzkom. V práve duševného vlastníctva sem patria otázky vzniku práva duševného vlastníctva, porušenia alebo jeho obsahu.<sup>32</sup> Tieto oblasti tak následne spadajú pod klasický hraničný určovateľ *lex loci protectionis*, nachádzajúci sa v úprave Nariadenia Rím II alebo iné normy dopadajúce na danú oblasť,<sup>33</sup> v tomto prípade hraničný určovateľ *lex loci protectionis* v ZMPS.<sup>34</sup> Hraničný určovateľ *lex loci protectionis* je východiskovým nástrojom určovania rozhodného práva. Opiera sa o zásadu teritoriality, ktorá hrá stále významnú úlohu v práve duševného vlastníctva a preto ovplyvňuje aj možný výber rozhodného práva.<sup>35</sup>

V prípade licenčných zmlúv je preto spornú otázkou napríklad prevoditeľnosť práva, či už patentu alebo autorského práva, potrebné kvalifikovať či už ako zmluvný záväzok, mimozmluvný záväzok alebo oblasť nespádajúcu ani pod jednu z týchto kategórií, a to následne ovplyvní výber správnej normy.<sup>36</sup> Ak by spor spočíval prevažne v porušení práva duševného vlastníctva, tak by sa primárne použilo Nariadenie Rím II. Avšak otázky ako existencia, platnosť práva budú podliehať už národným kolíznym normám.<sup>37</sup>

Aj v prípade odklonu od Nariadenia Rím I či Rím II pre strany sporu nenastáva prekvapenie v prípade použitia iného alebo neznámeho hraničného určovateľa. Česká kolízna úprava sa neodlišuje od všeobecne uznávaných princípov v oblasti práva duševného vlastníctva. Dochádza k tzv. mozaikovej úprave, ktorú je preto oblasti práva duševného vlastníctva možné očakávať.<sup>38</sup>

31 Preambula Nariadenia Rím I.

32 MCPARLAND, Michael. *The Rome I regulation on the law applicable to contractual obligations*. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 187–190.

33 VALDHANS, Jiří. *Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem*. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 200–202.

34 § 80 ZMPS.

35 BASEDOW, Jürgen. Foundations of Private International Law in Intellectual Property. In: BASEDOW, Jürgen, KONO, Toshiyuki, METZGER, Axel. (eds.). *Intellectual Property in the Global Arena*. Tübingen, - Mohr Siebeck, 2010, s. 12–14, 29; POLÁČEK, Bohumil. § 80 Právo duševního vlastníctví. In: PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol., op. cit., s. 523; TŮMA, Pavel. *Smluvní licence v autorském právu*. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 136–137.

36 DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 312–316.

37 KONO, Toshiyuki, JURČYS, Paulius. General report. In: KONO, Toshiyuki (ed.). *Intellectual property and private international law: comparative perspectives*. Oxford: Hart publishing, 2012, s. 138–139; DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 314, poznámka pod čiarou č. 4.

38 VALDHANS, op. cit., s. 200; DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 315.

### 4.3 Jednostranné právné jednání spadající pod ZMPS a převoditelnost práv

Ďalší možnou oblast' opat' vytvárá kvalifikácia. Na základe kvalifikácie určitého aspektu licenčnej zmluvy ako jednostranného záväzku namiesto dvojstranného vylúčime použitie Nariadenia Rím I.

Príkladom vylúčenj otázky z vecnej pôsobnosti Nariadenia Rím I je jednostranné právne jednání. Problematika hľadania kolíznej normy dopadajúcej na jednostranné právne jednání spadá pod ZMPS.<sup>39</sup> Ak kvalifikácia určila daný predmet sporu ako spor vyplývajúci z jednostranného právneho jednání, nepoužije sa Nariadenie Rím I. Keď následne vylúčime použitie Nariadenia Rím I a zvažujeme použitie ZMPS, musíme poukázať na fakt, že nový zákon už výslovne upravuje kvalifikáciu a na prvom mieste uprednostňuje kvalifikáciu *lex fori*.<sup>40</sup>

Pre úplnosť je potrebné dodať, že sa nejedná o prípady jednostranného právneho jednání nadväzujúceho na dvojstrannú zmluvu, ktoré by taktiež spadali pod Nariadenie Rím I.<sup>41</sup>

Ak sa snažíme nájsť prípad, kedy by spor z licenčnej zmluvy v praxi mohol aspoň potencionálne vyvolávať otázky použiteľnosti Nariadenia Rím I, vyššie uvedené spĺňa primárne autorské právo a otázka možnosti či nemožnosti autora určitý druh svojich práv previesť na inú osobu<sup>42</sup> a zároveň právo autora dať súhlas k využívaniu jeho diela.<sup>43</sup>

Príkladom situácie, kedy sa licencia nemusí vnímať ako jednoznačne dvojstranný záväzok, nám ponúka české vnútroštátne právo, ktoré síce nie je relevantné pre kolízne normy, ale ako predpoklad kvalifikácie *lex fori* je vhodné.

Ako zaujímavo upozorňuje Telec, v prípade autorského práva hrá významnú úlohu tzv. súhlas (jednostranne právne jednání), ktorý nevytvára záväzok medzi dvoma stranami. Autor jednoducho jednostranne udeľuje súhlas k využitiu diela (daný inštitút sa využíva pri verejných licenciách).<sup>44</sup> Práve táto skutočnosť vedie k úvahe, že nie všetko, čo sa na prvý pohľad javí ako dvojstranný záväzok, bude aj po kvalifikácii stále vnímané ako zmluvný záväzok dvoch strán spadajúci pod Nariadenie Rím I a preto sa otvára možnosť použitia ZMPS.

V prípade jednostranného právneho jednání zákon obsahuje v § 90 ZMPS hraničný určovateľ obvyklého pobytu osoby, ktorá toto jednání učinila. Keďže autorské právo

<sup>39</sup> BŘÍZA, 2013, op. cit., s. 586.

<sup>40</sup> § 20 ZMPS.

<sup>41</sup> MCPARLAND, op. cit., s. 187.

<sup>42</sup> DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 316–317.

<sup>43</sup> TELEC, Ivo. Souhlas nebo Licenční závazek. *Právní rozhledy*. 2013, roč. 21, č. 13/14, s. 460–461.

<sup>44</sup> TELEC, 2013, op.cit., s. 460–462. Táto problematika je podrobená akademickej debate - pozri taktiež MYŠKA, Matěj. *Verejné licence*. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 127–128; TELEC, Ivo. *Právo duševního vlastnictví v informační společnosti*. Praha: Leges, 2015, s. 187, poznámka pod čiarou č. 186.



je silne prepojené na teritórium, je možné predpokladať jednotnosť takto určeného rozhodného práva s *lex loci protectionis*. V čom môže spočívať problém použitia § 90 v tejto situácii je považovanie jednostranného právneho jednania v podobe licencie za nezáväzkové právne jednanie,<sup>45</sup> pričom autori sa zhodujú, že § 90 je zameraný na záväzkové právne pomery.<sup>46</sup> Zároveň ustanovenie § 90 bolo cielené na jednostranné právne jednanie typu verejná súťaž alebo sľub odškodnenia,<sup>47</sup> od ktorých sa takáto podoba licencie odlišuje.

Okrem toho, prísnyim použitím vyššie uvedenej úvahy a následne aplikácie § 90 sa v realite dostávame do labyrintu kolíznych noriem, ktorý rozhodne neposkytuje predvídateľnosť a právnu istotu.

Preto v praxi aj napriek tomu, že by azda bolo možné určitý prejav vo forme licencie kvalifikovať ako jednostranné právne jednanie, predpokladaným ďalším postupom bude podriadenie sporu pod § 80 a následná aplikácia *lex loci protectionis*.

S touto úvahou súvisí analýza, či vôbec je možné licenciu takýmto spôsobom poskytnúť. Spor o tom, že autor môže takéto jednostranné právne jednanie uskutočniť, je vlastne otázka prevoditeľnosti autorského práva, obsahu a limitov majiteľa práva a či vôbec právo umožňuje takýto vznik licencie.<sup>48</sup>

Je sporné právo prevoditeľné a do akej miery? V prípade autorského práva je úprava prísnejšia ako v prípade napr. patentov a výrazne sa preferuje podriadenie otázky prevoditeľnosti práv (čo je prevoditeľné, obsah práv, za akých podmienok) pod *lex loci protectionis*.<sup>49</sup>

## Záver

Cieľom článku bolo nájsť situácie, ktoré by vyžadovali použitie iného právneho prameňa ako Nariadenia Rím I v sporoch vyplývajúcich z licenčných zmlúv. Otázka, či je možné odkloniť sa od použitia Nariadenia Rím I pri problematike licenčných zmlúv, súvisí so samotnou kvalifikáciou predmetu sporu. Ak český súd kvalifikuje záväzok ako dvojstranný, je použitie Nariadenia Rím I jednoznačné. V tomto prípade mohla výnimku predstavovať prednosť použitia bilaterálnych zmlúv uzavretých s nečlenskými štátmi Európskej únie, ktoré by obsahovali vhodnú kolíznú úpravu. Tie však neexistujú.

<sup>45</sup> TELEEC, 2015, op. cit., s. 204.

<sup>46</sup> ROZEHNALOVÁ, Naděžda. § 90 Jednostranná právní jednání. In: PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M., op. cit., s. 620; BŘÍZA, Petr § 90. In: BŘÍZA, Petr, BŘICHÁČEK, Tomáš, FIŠEROVÁ, Zuzana a kol. *Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář*. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 550.

<sup>47</sup> PFEIFFER, Magdalena. Záväzkové právo. In: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol., op. cit., s. 303.

<sup>48</sup> DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 316–318; KONO, JURČYS, op. cit., s. 135.

<sup>49</sup> DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., s. 316–317.

Ak spornú časť licencie súd považuje za časť práva duševného vlastníctva ako takého, jednoznačne sa presúvame k *lex loci protectionis*, či už v prípade porušenia práva k Nariadeniu Rím II alebo v iných otázkach (vznik práva, vlastníctvo) k ZMPS.

Ako bolo uvedené vyššie, spojenie „medzinárodná licencia“ nemusí vždy predstavovať iba označenie dvojstranného záväzku a preto je potrebné postupovať pozorne pri jeho kvalifikácii. Týmto spôsobom by bolo možné v určitých veľmi špecifických situáciách pristúpiť k použitiu ZMPS a hraničného určovateľa *lex loci protectionis*. Ak by aj v prípade licenčnej zmluvy viedla kvalifikácia k použitiu iného paragrafu ako § 80, v rámci zachovania právnej istoty a všeobecne podporovaného princípu *lex loci protectionis* sa prikláňame v prípade nejasných otázok, ktoré sú jasne kvalifikované ako nezmluvné, k aplikácii hraničného určovateľa *lex loci protectionis*.

Na záver je možné konštatovať, že dvojstranný zmluvný licenčný záväzok spadá pod Nariadenie Rím I a situácie, ktoré by viedli k použitiu iného prameňa pri jednoznačne kvalifikovanom dvojstrannom záväzku, sú výnimočné.