

## VII VYBRANÉ NESTÁTNÍ PROSTŘEDKY KOLIZNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO A PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ\*

### VII.1 Úvod

Globalizace ekonomických vztahů a požadavky znalostních ekonomik 21. století se projevují v různých úrovních poměrů mezi mezinárodními obchodníky. Jednou z výrazně zasažených oblastí je obchodní transfer a mezinárodní akvizice technologií, obchodování s produkty duševní činnosti a tvůrčí činností pracovní síly. Tyto transakce mohou být prováděny prostřednictvím koupě či prodeje práv k duševnímu vlastnictví nebo udělením licence k využívání těchto práv.<sup>760</sup>

Právní úprava obchodněprávních a občanskoprávních vztahů s mezinárodním (přeshraničním) prvkem týkající se práv k duševnímu vlastnictví je výrazně ovlivněna povahou těchto práv.

Práva k duševnímu vlastnictví stojí na pomezí veřejného a soukromého práva. Jejich právní uchopení je ovlivněno zájmy států, ale zároveň se jedná o subjektivní soukromá práva, která mohou být předmětem civilního soudního řízení.

Práva k duševnímu vlastnictví jsou ovládána principem teritoriality.<sup>761</sup> Princip teritoriality vyjadřuje, že práva duševního vlastnictví vznikají s účinky pouze pro území určitého státu, a to buď na základě individuálního rozhodnutí v rámci aktu registrace práva (typicky patenty nebo zapsané ochranné známky), nebo prostřednictvím právní úpravy, která přiznává ochranu

\* JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno / Department of International and European Law, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic / E-mail: tereza.kyselovska@law.muni.cz / ORCID: 0000-0002-3803-1350 / Scopus ID: 57994127000

<sup>760</sup> ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T. *Právo mezinárodního obchodu: včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 343.

<sup>761</sup> Jedná se o většinový přístup, který není všeobecně přijímán. KOUKAL, P. Princip teritoriality. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 138.

v určitých oblastech (typicky autorské právo).<sup>762</sup> S principem teritoriality také souvisí veřejný pořádek a zájem státu na rozsahu ochrany určitých kulturních, sociálních nebo ekonomických hodnot na svém území.

Problematika vztahu mezinárodního práva soukromého a práv k duševnímu vlastnictví nabyla na významu zejména s elektronizací a komerčním využíváním internetu. Internet umožňuje relativně neomezené, bezprostřední a jednoduché šíření a sdílení informací. Je-li na internetu zveřejněn obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, následky tohoto porušení se mohou projevit po celém světě. Typickým příkladem může být sdílení děl chráněných autorským právem nebo zneužití zapsané ochranné známky online.

S globalizací, elektronizací a komerčním využíváním internetu se začaly znovu objevovat hlasy o nedostacích principu teritoriality a hraničního určovatele *lex loci protectionis*. Na tyto výzvy se snaží reagovat jak zákonodárce pomocí obecně závazných právních předpisů, tak mezinárodní organizace a specializované skupiny odborníků z akademické a komerční sféry.

Cílem tohoto příspěvku není podrobná analýza principu teritoriality<sup>763</sup> či vlivu elektronizace na mezinárodní právo soukromé a práva k duševnímu vlastnictví.<sup>764</sup>

Cílem tohoto příspěvku je analýza tří vybraných souborů pravidel nestátního původu, které obsahují kolizní normy pro určení rozhodného práva, pravidla pro určení příslušnosti soudů a uznání a výkonu cizích rozhodnutí ve věcech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, a jakým způsobem reagují na vývoj v této oblasti v posledních 20 letech. Konkrétně se jedná o CLIP Principy<sup>765</sup>, Kjótská doporučení<sup>766</sup> a ALI Principy<sup>767</sup>.

<sup>762</sup> Teritorialita práv k duševnímu vlastnictví jakožto práv absolutní povahy vyplývá např. z § 80 zákona o mezinárodním právu soukromém.

<sup>763</sup> KOUKAL, P. Princip teritoriality. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 138–142.

<sup>764</sup> K tomu srov. např. KYSELOVSKÁ, T. *Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní: (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů)*. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 228 s.

<sup>765</sup> Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property.

<sup>766</sup> Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law.

<sup>767</sup> American Law Institute on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes.

Předmětem zkoumání v rámci těchto tří souborů jsou výlučně kolizní normy pro určení rozhodného práva pro práva k duševnímu vlastnictví jako taková a smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy s těmito právy související (s výjimkou spotřebitelských smluv a individuálních pracovních smluv). Analýza se konkrétně týká kolizních norem pro určení rozhodného práva pro (1) existenci, platnost, převoditelnost a originární vlastnictví práv k duševnímu vlastnictví; (2) smluvní závazkové vztahy (volba práva, náhradní hraniční určovatel v případě neexistence volby práva a kritéria pro určení místa užšího, resp. nejužšího spojení se smlouvou); a (3) mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví (pravidlo *de minimis*, volba práva a pravidla pro multistátní porušení).

Kolizní normy v pravidlech nestátního původu jsou zasazeny do kontextu mezinárodního práva soukromého Evropské unie, konkrétně nařízení Řím I<sup>768</sup> (články 3 a 4) a nařízení Řím II<sup>769</sup> (článek 8). Tato dvě nařízení tvoří „*tvrdé jádro mezinárodního práva soukromého Unie*“.<sup>770</sup> Jsou zdrojem unifikovaných kolizních norem pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem s působností *erga omnes*.

Právní úprava obsažená v nařízení Řím I a nařízení Řím II představuje konsensus členských států Evropské unie na takových kolizních pravidlech, která budou v souladu s požadavkem právní jistoty, předvídatelnosti, ekonomie řízení a řádného fungování vnitřního trhu Evropské unie.<sup>771</sup> Obě nařízení se vztahují na různé aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Nařízení Řím I obsahuje v článku 3 a 4 kolizní normy pro smlouvy (licenční smlouvy a smlouvy o převodu práv). Nařízení Řím II obsahuje v článku 8 kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z porušení práv k duševnímu vlastnictví.

<sup>768</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

<sup>769</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 7. 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).

<sup>770</sup> Stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ze dne 28. 10. 2021, *Acacia Srl proti Bayerische Motoren Werke AG*, věc C-421/20, odst. 1.

<sup>771</sup> Bod 1 a 6 Preambule k nařízení Řím I; bod 1 a 6 Preambule k nařízení Řím II.

Je zjevné, že unijní zákonodárce při vytváření kolizní úpravy v nařízení Řím I a nařízení Řím II nechtěl provádět „*revoluční změny*“<sup>772</sup> (to se týká zejména článku 8 nařízení Řím II), resp. podlehl tlakům směřujícím proti vytvoření výslovného kolizního pravidla (to se týká nařízení Řím I a chybějící výslovné kolizní úpravy duševněprávních smluv). Právní úpravu v obou nařízeních je z tohoto důvodu možné považovat za tradiční, rigidní, konzervativní a technologicky neutrální.

Kolizní úprava mimosmluvních závazkových vztahů v článku 8 nařízení Řím II vychází z „*obecně uznávané zásady lex protectionis*“ a principu teritoriality.<sup>773</sup> Výslovná kolizní úprava pro smlouvy týkající se práv k duševnímu vlastnictví v nařízení Řím I chybí a při aplikaci náhradního hraničního určovatele právo země obvyklého bydliště poskytovatele charakteristického plnění, resp. únikových doložek užšího a nejužšího spojení, se taktéž bere ohled na teritorialitu práv k duševnímu vlastnictví a její projev ve formě hraničního určovatele *lex loci protectionis*.

Pravidla nestátního původu jsou vytvářena mimo legislativní struktury států a jsou výsledkem konsensu odborníků z právní teorie i praxe. Tvůrci soft law si mohou dovolit být otevřenější technologickému vývoji, potřebám právní praxe, méně tradičnímu uchopení právní úpravy a odchýlení se od obecně uznávaných principů a zásad.

Ve vztazích vznikajících online princip teritoriality selhává ve své funkci a hraniční určovatel *lex loci protectionis* nemusí přinášet uspokojivá řešení. Z tohoto důvodu je předmětem zkoumání v této kapitole, zda a jakým způsobem se tyto prostředky nestátního původu vyrovnávají s požadavkem teritoriality a zda berou do úvahy problémy spojené s určováním právního režimu duševněprávních smluv a porušování práv k duševnímu vlastnictví online, resp. zda mohou v tomto ohledu sloužit jako inspirace pro zákonodárce nebo soudy při interpretaci unifikovaných kolizních norem.

Tato kapitola se zaměřuje na zodpovězení výzkumné otázky, zda a jakým způsobem se tyto prostředky právní úpravy nestátního původu vyrovnávají se striktními požadavky a důsledky teritoriality práv k duševnímu vlastnictví

<sup>772</sup> VALDHANS, J. *Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem*. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 201.

<sup>773</sup> Bod 26 Preambule k nařízení Řím II.

ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích a zda v tomto ohledu mohou sloužit jako vzor pro případnou novelizaci nařízení Řím I a nařízení Řím II, nebo přinejmenším jako vzorové výkladové pravidlo pro interpretaci kolizních norem v těchto předpisech upravených.

Struktura kapitoly postupuje od obecnému ke zvláštnímu. Ve druhé části jsou stručně představeny vybrané soubory pravidel nestátního původu, jejichž vybraná právní úprava je analyzována ve třetí (existence, platnost, převoditelnost práv k duševnímu vlastnictví a jejich originární vlastnictví), čtvrté (smluvní závazkové vztahy) a páté (mimosmluvní závazkové vztahy) části. V poslední části jsou představeny závěry práce a zodpovězena výzkumná otázka.

## VII.2 Přehled prostředků nestátní úpravy

V této části jsou představeny tři vybrané soubory pravidel nestátního původu (CLIP Principy, Kjótská doporučení a ALI Principy),<sup>774</sup> jejichž vybraná ustanovení jsou analyzována v další části.

Ve všech případech se jedná o právně nezávazné soubory pravidel, které byly vytvořeny skupinami odborníků z akademické sféry a jejichž účelem

<sup>774</sup> V případě CLIP Principů a Kjótských doporučení jsme vycházeli z primárních a oficiálních zdrojů. V případě CLIP Principů se jedná o publikaci a komentář EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. *Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2013, 507 s. Kjótská doporučení byla oficiálně publikována v roce 2021 formou článků obsahujících jejich plný text s komentáři v časopise *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. svazek 12, č. 1. Konkrétně část věnována rozhodnému právu byla publikována jako ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 44–73. V případě ALI Principů jsme vycházeli ze sekundárních zdrojů, zejména odborných článků, ve kterých byla vybraná ustanovení publikována. Jedná se zejména o MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 26–36; MATULIONYTÉ, R. Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Rules. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2015, roč. 6, č. 2, s. 132–145; METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. 23 s. [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lis/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>; DREYFUSS, R. The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts? *Brooklyn Journal of International Law*. 2005, roč. 30, č. 3, s. 819–848.

je sloužit jako vzor či doporučení pro legislativu a justici.<sup>775</sup> Tyto soubory jsou velmi zajímavé z legislativního pohledu, neboť obsahující „*nová a inovativní ustanovení*“.<sup>776</sup>

Každý z těchto tří souborů má odlišné pozadí a je ovlivněn právní oblastí, ve které byl vytvořen. CLIP Principy odrážejí spíše kontinentálně-evropský přístup, zatímco ALI Principy vycházejí z anglosaské právní tradice.<sup>777</sup> Kjótská doporučení stojí na průsečíku obou systémů. I přes odlišný „původ“ se jejich právní úpravy v mnoha oblastech shodují.

Je zajímavé, že tyto tři soubory pravidel nestátního původu neodmítají princip teritoriality a nepracují s čistě univerzalistickým přístupem k právům k duševnímu vlastnictví. Naopak se pokoušejí o „*moderní a pragmatické přehodnocení principu teritoriality, bez ohledu na odchylky v určitých významných případech*“.<sup>778</sup>

Všechny tři soubory soft law potvrzují význam principu teritoriality i v kontextu rostoucí globalizace obchodněprávních vztahů a vlivu elektronizace. Nicméně pro případy multistátního porušení práv k duševnímu vlastnictví, ke kterému typicky dochází na internetu, obsahují zvláštní pravidla (článek 3:603 CLIP Principů, článek 26 Kjótských doporučení, § 321 ALI Principů).

Tato soft law pravidla také umožňují volbu práva, která je omezena na nároky (postihy) vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví (článek 320 CLIP Principů, článek 25 odst. 2 Kjótských doporučení, § 302 ALI Principů).

Pravidla soft law se nicméně odlišují v uchopení originárního vlastnictví (článek 3:201 CLIP Principů, článek 20 Kjótských doporučení, § 313 ALI Principů);

<sup>775</sup> Dle Matulionyté jsou ALI Principy významným sekundárním zdrojem práva v praxi amerických soudů. Tato autorka ve svém díle uvádí příklady konkrétních rozhodnutí, ve kterých byly použity. K tomu srov. MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 28 a 35.

<sup>776</sup> „... code of current best practices with certain innovative provisions where appropriate“. Viz PEUKERT, A., UBERTAZZI, B. Kyoto Guidelines: General Provisions. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 5.

<sup>777</sup> MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 28.

<sup>778</sup> „... they unanimously establish a modern and pragmatic reevaluation of the territoriality principle, notwithstanding some remarkable deviations in certain aspects.“ Viz METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 3 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lis/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

CLIP Principy a Kjótská doporučení vycházejí z teritoriálního přístupu (s výjimkami), zatímco ALI Principy vycházejí z universalistického přístupu.

CLIP Principy jako jediné obsahují pravidlo *de minimis*, podle kterého soud rozhodne o porušení chráněného práva pouze za splnění určitých podmínek.

## VII.2.1 CLIP Principy

CLIP Principy vznikly v roce 2011 v rámci pracovní skupiny *European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property*, na které se podílel Max Planck Institut v Mnichově<sup>779</sup> a Max Planck Institut v Hamburku.<sup>780</sup>

Cílem tvůrců CLIP Principů byla inspirace stávajícími předpisy mezinárodního práva soukromého Evropské unie, zejména nařízením Řím I a nařízením Řím II tak, aby byly co nejvíce využitelné v praxi. Na jejich právní úpravu dokonce odkazují některá stanoviska generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie ve věcech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.<sup>781</sup>

Právní úprava v CLIP Principech je rozdělena do čtyř částí; účel a působnost (část 1), příslušnost (část 2), rozhodné právo (část 3) a uznání a výkon rozhodnutí (část 4).

## VII.2.2 Kjótská doporučení

Kjótská doporučení (*Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law*) byla vytvořena na půdě ILA (*International Law Association*)<sup>782</sup> v rámci komise zabývající se právy k duševnímu vlastnictví a mezinárodním právem soukromým (*Intellectual Property and Private International Law*).<sup>783</sup>

<sup>779</sup> Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. *Max-Planck-Gesellschaft* [online]. [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.mpg.de/916499/innovation-and-competition>

<sup>780</sup> Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. *Max-Planck-Gesellschaft* [online]. [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.mpipriv.de/>

<sup>781</sup> Jedná se zejména o stanovisko generálního advokáta P. Cruz Villalóna přednesené dne 16. 2. 2012, ve věci *Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, C-523/10; stanovisko generálního advokáta Jääskinenena přednesené dne 13. 6. 2013 ve věci *Peter Pinckney proti KDG Mediatech AG*, C-170/12; stanovisko generálního advokáta P. Cruz Villalóna přednesené dne 11. 9. 2014 ve věci *Peç Hejduk proti Energie Agentur NRW GmbH*, C-441/13; stanovisko generálního advokáta P. Cruz Villalóna přednesené dne 29. 3. 2012 ve věci *Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a další*, C616/10; stanovisko generální advokátky Trstenjak přednesené dne 12. 4. 2011 ve věci *Eva-Maria Painer proti Standard Verlags GmbH a další*, C-145/10.

<sup>782</sup> *International Law Association* [online]. [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.ila-hq.org/>

<sup>783</sup> Committee on Intellectual Property and Private International Law. *ILA* [online]. [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.ila-hq.org/index.php/committees>

Tato komise byla vytvořena v roce 2010 a jejím úkolem bylo analyzovat právní úpravu občanskoprávních a obchodněprávních vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví s přeshraničním prvkem a pokusit se reagovat na otázky, které přinesly národní, mezinárodní i regionální (Evropská unie) právní úpravy. Tato komise při vytváření těchto pravidel úzce spolupracovala s jinými mezinárodními organizacemi činnými v této oblasti, jako jsou zejména WIPO (*World Intellectual Property Organization*)<sup>784</sup> nebo Haagská konference mezinárodního práva soukromého.<sup>785</sup> Jedná se o výsledek „*mezinárodní spolupráce skupiny 39 akademiků pocházejících z 19 různých jurisdikcí, která trvala 10 let pod záštitou ILA*“.<sup>786</sup> Kjótská doporučení byla přijata v Kjótu v Japonsku dne 13. prosince 2020.

Jedná se o pravidla nestátního původu, která obsahují normy mezinárodního práva soukromého pro práva k duševnímu vlastnictví. Nejedná se o obecně závazné právní předpisy, ale o návod či doporučení pro interpretaci a případnou úpravu národních právních předpisů a mezinárodních smluv v této oblasti. Mohou také sloužit jako doporučení pro národní soudy či rozhodce v mezinárodních arbitrážích, kteří rozhodují spory vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví (smluvní i mimosmluvní závazkové vztahy).

Na rozdíl od ostatních pravidel nestátního původu nejsou ovlivněny pouze jednou doktrínou (rozuměj kontinentální nebo anglosaskou), ale stojí na průsečíku různých právních kultur a oblastí.

Kjótská doporučení obsahují 35 ustanovení (článků), která jsou rozdělena do čtyř částí: obecná ustanovení (články 1–2), příslušnost (články 3–18), rozhodné právo (články 19–31) a uznání a výkon rozhodnutí (články 32–35).

Právní úprava v Kjótských doporučeních vychází z tradičních principů ovládajících mezinárodní právo soukromé a práva k duševnímu vlastnictví, jako je princip teritoriality nebo důraz na hraniční určovatel *lex loci*

<sup>784</sup> *World Intellectual Property Organization* [online]. [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

<sup>785</sup> *Hague Conference on Private International Law* [online]. [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.hcch.net/en/home>

<sup>786</sup> KONO, T., MIGUEL ASENSIO, P. de, METZGER, A. ILA Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law Published with Comments. *Conflict of Laws* [online]. 14. 4. 2021 [cit. 20. 8. 2022]. Dostupné z: <https://conflictoflaws.net/2021/ila-kyoto-guidelines-on-intellectual-property-and-private-international-law-published-with-comments/>



*protectionis*. Významným přínosem Kjótských doporučení pro právní vědu i praxi je právní úprava otázek, které se objevují zejména v případě právních vztahů vznikajících online, na internetu, typicky otázky multistátního porušení chráněných práv.

### VII.2.3 ALI Principy

ALI Principy (*American Law Institute on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes*) jsou spojeny s pracemi na mezinárodní úmluvě o příslušnosti a uznání a výkonu cizích rozhodnutí, která byla od 90. let 20. stol. vytvářena na půdě Haagské konference mezinárodního práva soukromého (*Hague Judgments Project*). Práce na této komplexní úmluvě nebyly dokončeny z důvodu rozporů zejména mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií. Jednou ze sporných otázek byla příslušnost soudů ve sporech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.<sup>787</sup>

Během tvorby této komplexní haagské úmluvy se vytvořila pracovní skupina pro vedením Dessemonteta, Ginsburg a Dreyfusse,<sup>788</sup> jejímž úkolem bylo vytvořit návrh právní úpravy pravidel mezinárodní příslušnosti ve sporech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví. Poté, co práce na haagské úmluvě ztroskotaly, se tato iniciativa přesunula pod záštitu ALI (*American Law Institute*).<sup>789</sup>

V roce 2007 byly na půdě této organizace přijaty výše uvedené ALI Principy, které obsahují pravidla mezinárodní příslušnosti, kolizní normy pro určení rozhodného práva a uznání a výkon rozhodnutí ve věcech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.

<sup>787</sup> KONO, T., JURCY, P. General Report (Intellectual Property and Private International Law). In: KONO, T. (ed.). *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives*. Oxford: Hart Publishing, 2012, s. 14; EECHOUD, M. van. Bridging the Gap: Private International Law Principles for Intellectual Property Law. *Nederlands Internationaal Privaatrecht*. 2016, č. 4, s. 718. Jediným výsledkem tohoto projektu je Haagská úmluva ze dne 30. 6. 2005 o dohodách o volbě soudu.

<sup>788</sup> DREYFUSS, R. The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts? *Brooklyn Journal of International Law*. 2005, roč. 30, č. 3, s. 820.

<sup>789</sup> MÁTULIONYTĚ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 27.

Jedním z hlavních cílů ALI Principů bylo omezit důvody pro založení mezinárodní příslušnosti soudu a usnadnit koordinaci a koncentraci řízení.<sup>790</sup>

## VII.2.4 Další pravidla nestátního původu

Mezi další pravidla nestátního původu je možné zařadit *Transparency Proposal (Japanese Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property)*<sup>791</sup> a *Joint Korean-Japanese Principles (Joint Proposal by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan. Waseda Principles)*. Tyto dva soubory pravidel byly inspirovány vývojem v Evropě (CLIP Principy) a ve Spojených státech (ALI Principy).

*Transparency Proposal* vznikl v rámci *Transparency of Japanese Law Project*.<sup>792</sup> Jeho cílem bylo vytvořit pravidla mezinárodní příslušnosti pro spory týkající se práv k duševnímu vlastnictví, kolizní normy pro určení rozhodného práva pro porušení chráněných práv a licenční smlouvy, uznání a výkon cizích rozhodnutí v této oblasti. *Waseda Principles* vznikly jako soubor jurisdikčních a kolizních pravidel týkajících se práv k duševnímu vlastnictví pro celou východní Asii.<sup>793</sup>

Tato další pravidla nestátního původu nejsou předmětem analýzy v tomto textu.

## VII.3 Existence, platnost, převoditelnost práv k duševnímu vlastnictví a jejich originární vlastnictví

### VII.3.1 Vymezení rozsahu *lex loci protectionis*

Právní úprava práv k duševnímu vlastnictví je projevem zájmu státu uchopit s účinky na svém území určitým způsobem výsledky tvůrčí duševní činnosti.

<sup>790</sup> DREYFUSS, R. The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes. In: LEIBLE, S., OHLY, A. (eds.). *Intellectual Property and Private International Law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, s. 15–30.

<sup>791</sup> Anglický text těchto pravidel je dostupný např. In: BASEDOW, J., KONO, T., METZGER, A. (eds.) *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition and Enforcement in Judgments in Europe, Japan and the US*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 394–402.

<sup>792</sup> KONO, T. “Transparency or Japanese Laws” Project. The “Transparency” Project, Its Achievements, and Some Cross-Cutting Issues. *Japanese Yearbook of International Law*, 2010, roč. 53, s. 306–319.

<sup>793</sup> KONO, T., JURCYS, P. General Report (Intellectual Property and Private International Law). In: KONO, T. (ed.). *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives*. Oxford: Hart Publishing, 2012, s. 14.

Toto legislativní uchopení slouží nejen ochraně individuálních práv tvůrců, autorů či vynálezců, ale vyjadřuje hodnoty a zájmy států v rovině ekonomické, politické, kulturní nebo společenské.<sup>794</sup> Práva k duševnímu vlastnictví jsou (nejen) z tohoto důvodu ovládána principem teritoriality. S tímto principem je spojeno kolizní řešení pro duševněprávní vztahy s mezinárodním prvkem, které je většinou založeno na hraničním určovateli *lex loci protectionis*.

Cílem tohoto článku není polemika s tímto přístupem, neboť *lex loci protectionis* není jediným možným kolizním řešením.<sup>795</sup> V tomto ohledu je možné odkázat na diskuze v jiných dílech. Tato kapitola vychází ze *statutu quo*, kdy *lex loci protectionis* je „obecně uznávanou zásadou“ (sic!) pro právní úpravu práv k duševnímu vlastnictví jako práv absolutní povahy. Shoda panuje také na tom, že od právní úpravy práv k duševnímu vlastnictví jako takových je nutné odlišit jejich smluvní a mimosmluvní aspekty, které mají svůj vlastní režim (k tomu srov. dále).

Jednotné vymezení otázek, které spadají pod *lex loci protectionis*, nicméně chybí. Význam soft law pravidel spočívá v tom, že se pokoušejí o definici a vymezení otázek, které se řídí *lex loci protectionis*.<sup>796</sup>

V odborné literatuře existuje shoda, že existence<sup>797</sup> a platnost práv k duševnímu vlastnictví se řídí *lex loci protectionis*.<sup>798</sup> Jednota již zcela není na dalších

<sup>794</sup> ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 45.

<sup>795</sup> Jako jiný hraniční určovatel je zejména pro oblast neregistrovaných autorských práv navrhován hraniční určovatel *lex originis*. K tomu srov. např. KOUKAL, P. Význam *lex loci protectionis* v českém právním řádu a rozsah jeho použití. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 153.

<sup>796</sup> „The proposals also constitute the first attempts at the international level to explicitly formulate the *lex loci protectionis* rule and define its scope.“ In: MATULIONYTĚ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 28.

<sup>797</sup> Existence ve smyslu jejich uznání jako vylučných práv absolutní povahy s účinky *erga omnes*. KOUKAL, P. Základní kategorie předmětů duševního vlastnictví a charakteristika práv k duševnímu vlastnictví. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 92–96.

<sup>798</sup> Kolizní úprava práv k duševnímu vlastnictví je z pohledu českého práva upravena v § 80 zákona o mezinárodním právu soukromém. K významu *lex loci protectionis* srov. zejména KOUKAL, P. Význam *lex loci protectionis* v českém právním řádu a rozsah jeho použití. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 152–153.

aspektech práv k duševnímu vlastnictví, jako je jejich převoditelnost (a to jak u práv registrovaných, tak u práv neregistrovaných) a originární vlastnictví (tato problematika se opakovaně objevuje v souvislosti s autorským právem).

*Lex loci protectionis* se dle soft law pravidel vztahuje, *inter alia*, na existenci, platnost, registraci,<sup>799</sup> rozsah<sup>800</sup> a trvání práv k duševnímu vlastnictví, originární vlastnictví a převoditelnost práv (k tomu srov zejména články 3:102, 3:201 a 3:301 CLIP Principů nebo články 19 a 20 Kjótských doporučení).<sup>801</sup>

### VII.3.2 Převoditelnost práv k duševnímu vlastnictví

Práva k předmětům duševního vlastnictví mají osobnostní a majetkové aspekty. Pro účely kolizního práva je významnou otázkou, zda lze tato práva převádět.<sup>802</sup>

Převod práv k duševnímu vlastnictví může mít translativní nebo konstitutivní účinky. U translativního převodu převodce své právo ztrácí a derivativním způsobem ho převádí na nabyvatele. U konstitutivního převodu dochází k relativizování majetkových práv převodce, který „propůjčuje“ svá majetková práva jiné osobě, aniž by o ně sama přišla, tedy práva k duševnímu vlastnictví zůstávají zachována svému nositeli.<sup>803</sup>

<sup>799</sup> Registrace ve smyslu nutnosti administrativního správního aktu nutného k jejich vzniku (např. registrace patentu nebo ochranné známky). KOUKAL, P. Základní kategorie předmětů duševního vlastnictví a charakteristika práv k duševnímu vlastnictví. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 121–126.

<sup>800</sup> Rozsah ve smyslu např. existence morálních práv, užití, vyčerpání práv nebo možnost obchodního využití.

<sup>801</sup> Je nutné uvést, všechny tři soubory obsahují formulaci „*právo země, pro kterou je uplatňována ochrana*“ (*law of the State for which protection is sought*), čímž se vyhnuly interpretačním problémům spojeným s článkem 5 odst. 2 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl obsahující formulaci „*právo státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu*“ (*law of the State where the protection is sought*). K analýze kolizních aspektů článku 5 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl srov. např. KOUKAL, P. Kolizní aspekty mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 178–182.

<sup>802</sup> Práva k hmotným statkům jsou zpravidla volně převoditelná. Převoditelnost práv k nehmotným statkům může být omezena nebo zcela vyloučena, neboť jsou úzce spojená s osobou jejich nositele. KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty smluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení Řím I. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 294–295.

<sup>803</sup> *Ibid.*, s. 91–92.

Osobnostní práva k právům duševního vlastnictví nejsou žádným z výše uvedených způsobů převoditelná. Naopak majetková práva k předmětům práv duševního vlastnictví jsou zásadně převoditelná jak translativně (s výjimkou majetkových autorských práv a majetkových práv výkonných umělců),<sup>804</sup> tak konstitutivně (poskytnutím licence k převáděnému právu). Úplný translativní převod je možný u většiny majetkových průmyslových práv, práv výrobců zvukově nebo zvukově obrazových záznamů, práv rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvláštních práv pořizovatele databáze.<sup>805</sup>

Problematika převoditelnosti práv k duševnímu vlastnictví je upravena v článku 3:301 CLIP Principů,<sup>806</sup> článku 19 Kjótských doporučení<sup>807</sup> a § 313 ALI Principů.

### VII.3.3 Originární vlastnictví práv k duševnímu vlastnictví

S otázkou existence práv k duševnímu vlastnictví úzce souvisí, resp. ji dokonce předchází, otázka originárního vlastnictví (*initial, original ownership*), tedy kdo je prvním a původním nositelem práv (původcovství práv). Jedná se o jednu z nejméně diskutovaných otázek v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, která je důsledkem pnutí mezi principem teritoriality a principem univerzality.

Již od druhé poloviny 20. století se začínají objevovat názory podporující princip univerzality jako protipólu k principu teritoriality, a to právě v souvislosti s ochranou autorského práva. Právě u autorského práva je možné nejlépe vnímat pnutí mezi jeho pojetím jako práva osobního a praktickými problémy, které vznikají při jeho porušení ve více státech najednou (dále také jako multistátní porušení). Tento univerzalistický přístup byl převzat několika

<sup>804</sup> KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty smluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení Řím I. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 65 a 295.

<sup>805</sup> *Ibid.*, s. 64–65.

<sup>806</sup> Čl. 3:301 CLIP Principů: „*The transferability of intellectual property rights and the question of whether the transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law of each State for which protection is sought.*“

<sup>807</sup> Čl. 19 Kjótských doporučení: „*The law applicable to determine the existence, validity, registration, duration, transferability, and scope of an intellectual property right, and all other matters concerning the right as such, is the law of the State for which protection is sought.*“

málo právními rády. Jako příklad jsou uváděny řecká<sup>808</sup> a portugalská<sup>809</sup> právní úprava autorského práva, které místo *lex loci protectionis* pro kolizní úpravu autorského práva upravují hraniční určovatele první publikace díla nebo státní příslušnosti autora. Jedná se ovšem o ojedinělé případy.

Problematika originárního vlastnictví se objevuje především v případech individuálních pracovních smluv, děl vytvářených v rámci zaměstnaneckého vztahu nebo tzv. work-made-for-hire. Jedná se o otázky, zda nositelem práv může být pouze fyzická nebo právnická osoba, zaměstnavatel nebo zaměstnanec, či rozsah práv k zaměstnaneckým dílům (podnikové vynálezy, zaměstnanecké průmyslové vzory, zaměstnanecká díla apod.).<sup>810</sup> Podle některých právních řádů je originárním vlastníkem autorského práva zaměstnavatel, podle jiných právních úprav je to vždy autor.<sup>811</sup>

Z pohledu autorského práva většina právních řádů vychází z principu teritoriality a hraničního určovatele *lex loci protectionis* (s výjimkami uvedenými výše).<sup>812</sup> Aplikace *lex loci protectionis* může vést k mnohosti práv rozhodných v závislosti na místě fóra. Může dojít k situaci, kdy originárním majitelem autorského práva bude podle práva státu A fyzická osoba a podle práva státu B právnická osoba. Tato situace se může objevit především u zaměstnaneckých

<sup>808</sup> Law 2121/1993, Copyright, Related Rights and Cultural Matters. Official Journal A 25/1993 – Entry into force: 4. 3. 1993. *Law 2121/1993 is updated to entail all the latest amendments and addendums. The latest ones have been introduced by the Law 4829/2021 (Official Government Gazette (FEK) A' 134/31. 7. 2021).* § 67 odst. 1 Applicable Legislation: „Copyright in a published work shall be governed by the legislation of the State in which the work is first made lawfully accessible to the public. Copyright in an unpublished work shall be governed by the legislation of the State in which the author is a national.“ Law 2121/1993. Hellenic Copyright Organisation [online]. [cit. 27. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.opi.gr/en/library/law-2121-1993#a67>

<sup>809</sup> Código Civil, Diário do Governo n.º 274/1966, Série I de 1966-11-25. Čl. 48 odst. 1 (Propriedade intelectual): „Os direitos de autor são regulados pela lei do lugar da primeira publicação da obra e, não estando esta publicada, pela lei pessoal do autor, sem prejuízo do disposto em legislação especial.“ Código Civil. Diário da República Eletrónico [online]. [cit. 28. 8. 2022]. Dostupné z: <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-49758175>

<sup>810</sup> KOUKAL, P. Význam *lex loci protectionis* v českém právním řádu a rozsah jeho použití. KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 156.

<sup>811</sup> Např. podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) je autorem fyzická osoba, která dílo vytvořila (§ 5 odst. 1). Zaměstnavatel, není-li sjednáno něco jiného, vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které zaměstnanec vytvořil v rámci pracovněprávního vztahu (§ 58 odst. 1).

<sup>812</sup> V českém právu se jedná o § 80 zákona o mezinárodním právu soukromém.

děl. V právních úpravách je řešena tím způsobem, že majetková práva k dílu vykonává zaměstnavatel autora.<sup>813</sup>

Podle některých autorů by hraniční určovatel *lex originis* byl pro autorské právo vhodnější, neboť umožňuje aplikaci pouze jediného rozhodného práva. Tento přístup byl ale odmítnut soudní praxí, podle které soudy v otázce originárního vlastnictví díla aplikují zpravidla *lex fori* z důvodu výhrady veřejného pořádku fóra.<sup>814</sup> S případnou aplikací hraničního určovatele *lex originis* totiž mohou být spojeny další otázky, jako je např. výklad pojmu „stát původu“ apod.<sup>815</sup>

Teritoriální přístup a hraniční určovatel *lex loci protectionis* naopak tyto problematické otázky omezuje. Tento teritoriální přístup k originárnímu vlastnictví byl přijat v článku 3:201 odst. 1 CLIP Principů<sup>816</sup>, který se vztahuje na registrovaná i neregistrovaná práva k duševnímu vlastnictví. Toto ustanovení nicméně v odst. 3 obsahuje zvláštní úpravu smluvních vztahů týkajících se originárního vlastnictví k registrovaným právům a odkazuje na pátou část CLIP Principů upravující kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy.

Článek 20 Kjótských doporučení rozlišuje v odst. 1 registrovaná práva k duševnímu vlastnictví, která se řídí *lex loci protectionis*,<sup>817</sup> a v odst. 2 písm. a) autorské právo, které se řídí právem státu „nejuššího spojení s místem vytvořením díla“. Toto ustanovení dále uvádí, kde je možné toto místo nejuššího spojení presumovat (obvyklé bydliště tvůrce v okamžiku vytvoření předmětu ochrany; v případě více tvůrců si tito mohou zvolit právo země

<sup>813</sup> K tomu srov. § 58 odst. 1 autorského zákona, čl. 3:201 odst. 2 CLIP Principů.

<sup>814</sup> METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 5 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lm/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>815</sup> V tomto ohledu by bylo možné vycházet z článku 5 odst. 4 písm. a) Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, podle které se za „stát původu“ považuje stát první publikace.

<sup>816</sup> Čl. 3:201 odst. 1 CLIP Principů: „*The law applicable to existence, validity, registration, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought.*“

<sup>817</sup> V případě smluvního závazkového vztahu týkajícího se registrovaných práv odkazuje článek 20 odst. 1 písm. b) Kjótských doporučení na kolizní úpravu smluv (zajištění autonomie vůle stran náhradní hraniční určovatel).

obvyklého bydliště jednoho z nich).<sup>818</sup> Kjótská doporučení z tohoto důvodu stojí na pomezí principu teritoriality (*lex loci protectionis*) a principu univerzality (obvyklé bydliště autora).

Dle § 313 odst. 1 písm. a) ALI Principů se originární vlastnictví řídí právem země obvyklého bydliště autora v okamžiku vytvoření díla. ALI Principy tímto opustily čistě teritoriální přístup k právům k duševnímu vlastnictví a vychází z principu univerzality. Ze tří souborů pravidel nestátních původu se jedná o nejradikálnější úpravu.<sup>819</sup>

#### VII.4 Smluvní závazkové vztahy<sup>820</sup>

Kolizní normy pro určení rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, jako jsou např. licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu práv, jsou upraveny v člancích 3:501 až 3:507 CLIP Principů, v člancích 21 až 24 Kjótských doporučení a v § 315 ALI Principů.

Všechny tři soft law úpravy vycházejí z autonomie vůle stran a umožňují volbu práva pro smlouvy týkající se práv k duševnímu vlastnictví (článek 3:501 CLIP Principů, článek 21 Kjótských doporučení, § 315 ALI Principů).

Jeden z nejvýznamnější a nejzajímavějších aspektů těchto pravidel nestátního původu je, že berou ohled na zvláštnosti online prostředí a vztahů vznikajících na internetu.

##### VII.4.1 Článek 4 Nařízení Řím I

Kolizní normy pro určení rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy jsou upraveny v nařízení Řím I.

<sup>818</sup> Čl. 20 odst. 2 písm. a) Kjótských doporučení: „*Initial ownership in copyright is governed by the law of the State with the closest connection to the creation of the work. This is presumed to be the State in which the person who created the subject matter was habitually resident at the time of creation. If the protected subject matter is created by more than one person, they may choose the law of one of the States of their habitual residence as the law governing initial ownership. This paragraph applies mutatis mutandis to related rights.*“

<sup>819</sup> DREYFUSS, R. The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts? *Brooklyn Journal of International Law*. 2005, roč. 30, č. 3, s. 845.

<sup>820</sup> Z působnosti tohoto článku jsou vyňaty smlouvy spotřebitelské a smlouvy individuální pracovní, které také mohou obsahovat duševněprávní aspekty. K tomu srov. např. KOUKAL, P., KYSELOVSKÁ, T., VLACHOVÁ, Z. Employment Contracts and the Law Applicable to the Right to a Patent: Czech Considerations. In: MEŠKÍČ, Z. et al. (eds.). *Balkan Yearbook of European and International Law*. Cham: Springer, 2021, s. 177–198.



Dle článku 3 nařízení Řím I je možné si pro licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu práv zvolit právo. V případě neexistence volby práva je nutné aplikovat náhradní hraniční určovatele. Článek 4 odst. 1 nařízení Řím I vyměnovává konkrétní smluvní typy a jakým rozhodným právem se řídí. Toto ustanovení výslovně neuvádí smlouvy týkající se práv k duševnímu vlastnictví. Je zajímavé, že v původním návrhu nařízení Řím I z roku 2005 byla obsažena kolizní norma pro duševněprávní smlouvy, které se měly řídit „právem země obvyklého bydliště osoby, která převádí nebo postupuje práva“. Tento návrh byl kritizován zejména z pohledu obtížné kvalifikace a zvláštní povahy těchto smluv, nejasnému vymezení hranice mezi *lex contractus* a *lex protectionis*. Z tohoto důvodu samostatné kolizní pravidlo smlouvy týkající se práv k duševnímu vlastnictví nebylo přijato.<sup>821</sup>

Pro určení rozhodného práva pro tyto smluvní typy je nutné aplikovat článek 4 odst. 2 nařízení Řím I, který obsahuje náhradní hraniční určovatel „právo země obvyklého bydliště poskytovatele charakteristického plnění pro smlouvu“. Tento hraniční určovatel otevírá celou řadu kvalifikačních a interpretačních otázek, jako jsou: kdo je poskytovatel charakteristického plnění v tomto typu smluv nebo zda poskytovatel licence nebo nabyvatel licence.<sup>822</sup> Poskytovatel charakteristického plnění se může lišit podle toho, o jaký druh smlouvy se jedná a jaký je rozsah práv a povinností smluvních stran.<sup>823</sup> Nařízení Řím I neobsahuje žádné interpretační pravidlo, jaká kritéria může vzít soud do úvahy při určování „poskytovatele charakteristického plnění“.

<sup>821</sup> Je paradoxní, že mezi hlavní kritiky navrhovaného ustanovení patřila skupina CLIP (*European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property*). K podrobnému rozboru legislativní historie nařízení Řím I pro oblast práv k duševnímu vlastnictví srov. KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty smluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení Řím I. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 281–285.

<sup>822</sup> Tato problematika je velmi podrobně analyzována KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty smluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení Řím I. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 277–330 nebo KYSELOVSKÁ, T. Law Applicable to International Licence Contracts and „Characteristic Performance“ under Article 4(2) Rome I Regulation. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego*. 2020, roč. 148, no. 2, s. 78–94.

<sup>823</sup> ROZEHNALOVÁ, N. Článek 4 Nařízení Řím I. In: ROZEHNALOVÁ, N. et al. *Nařízení Řím I a Nařízení Řím II. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 85.

Pro určení rozhodného práva je možné využít také tzv. únikovou doložku v článku 4 odst. 3 nařízení Řím I založenou na zjevně užším spojení, případně nelze-li určit rozhodné právo dle odst. 1 a odst. 2 článku 4 nařízení Řím I, podle kritéria nejužšího spojení. Nařízení Řím I neobsahuje žádné interpretační pravidlo, jaká kritéria může vzít soud do úvahy při určování užšího, resp. nejužšího spojení. Toto místo může vést k obvyklému bydlišti poskytovatele nebo nabyvatele nebo k právu země, pro kterou je poskytována ochrana (*lex loci protectionis*).<sup>824</sup>

#### VII.4.2 Užší, resp. nejužší spojení dle soft law pravidel

Pravidla soft law vzala do úvahy tyto aspekty licenčních a převodních smluv a kolizní úpravu v případě neexistence volby práva založila nikoliv na pevných hraničních určovateli, ale na souboru flexibilních kritérií.

Tvůrci CLIP Principů se při tvorbě jejich textu inspirovali v právní úpravě Římské úmluvy<sup>825</sup> a nařízení Řím I. Jejich cílem „*nebylo znovu vynaleznout kolo, ale přizpůsobit právní úpravu v nařízení Řím I zvláštním potřebám smluv v oblasti práv k duševnímu vlastnictví*“.<sup>826</sup>

Dle článku 3:502 odst. 1 CLIP Principů se smlouva v případě neexistence volby práva řídí právem země, se kterou je „*nejúžší spojena*“.<sup>827</sup> Článek 3:502 odst. 2 CLIP Principů obsahuje přehled kritérií, která mohou sloužit k určení místa nejužšího spojení. Jedná se o zemi obvyklého bydliště nabyvatele v okamžiku uzavření smlouvy nebo zemi obvyklého bydliště poskytovatele (převodce). To, které z těchto míst se použije, závisí na dalších kritériích.

<sup>824</sup> K podrobné analýze článku 4 odst. 3 nařízení Řím I srov. např. KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty smluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení Řím I. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 305–308.

<sup>825</sup> Úmluva ze dne 19. června 1980 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

<sup>826</sup> „... the CLIP Principles have not tried to reinvent the wheel but to adopt the provisions of the Rome I Regulation to the specific needs of contracts in the field of intellectual property.“ In: METZGER, A. *Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality*. Humboldt-Universität zu Berlin [online]. S. 11 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>827</sup> Čl. 3:502 odst. 1 CLIP Principů: „*In the absence of a contractual choice of law in accordance with Article 3:501, the contract shall be governed by the law of the State with which the contract is most closely connected.*“

Hraniční určovatel právo země obvyklého bydliště nabyvatele se použije, pokud se licenční nebo převodní smlouva týká práva, které je uděleno v zemi obvyklého bydliště nabyvatele; nabyvatel je výslovně povinen chráněné právo využívat; poplatky jsou určeny jako procento z prodejního výtěžku; nebo nabyvatel je povinen informovat poskytovatele (převodce) o způsobu využívání chráněného práva.<sup>828</sup>

Hraniční určovatel právo země obvyklého bydliště poskytovatele (převodce) se použije, pokud se licenční nebo převodní smlouva týká práva, které je uděleno v zemi obvyklého bydliště poskytovatele (převodce); nabyvatel nemá jinou smluvní povinnost než zaplatit jednorázovou částku; jedná se o jednorázovou licenci; nebo výrobce zboží chráněného právem je povinen k jeho vytvoření.<sup>829</sup>

Článek 3:502 odst. 3 CLIP Principů obsahuje únikovou doložku pro případ, že dle předchozího ustanovení není možné určit rozhodné právo nebo smlouva se týká pouze jednoho státu. V takovém případě se smlouva řídí právem tohoto státu. V případě, že se smlouva týká více států a právo nelze určit, má se za to, že smlouva nejlépe souvisí s právem země poskytovatele (převodce) v okamžiku uzavření smlouvy.<sup>830</sup>

Je nutné uvést, že článek 3:502 CLIP Principů se nevztahuje pouze na smlouvy, jejichž hlavním předmětem je translativní nebo konstitutivní převod práv

<sup>828</sup> Čl. 3:502 odst. 2 písm. a) CLIP Principů: „*In contracts having as their main object the creation of protectable subject matter or the transfer or licence of intellectual property rights, the court shall take into consideration in determining the State with the closest connection: a) as factors tending to the law of the State in which the transferee or licensee has her/his habitual residence at the time of conclusion of the contract: the transfer or licence concerns intellectual property rights granted for the State of the transferee's or licensee's habitual residence or place of business; the transferee or licensee has the explicit or implicit duty to exploit the right; the royalties or other form of monetary consideration is expressed as a percentage of the sales price; the licensee or transferee has a duty to report about her/his efforts to exploit the rights.*“

<sup>829</sup> Čl. 3:502 odst. 2 písm. b) CLIP Principů: „*... as factors tending to the law of the State in which the creator, transferor or licensor has her/his habitual residence at the time of conclusion of the contract: the transfer or licence concerns intellectual property rights granted for the State of the transferor's or licensor's habitual residence or place of business; the transferee or licensee has no other explicit or implicit duty but to pay a flat sum as money consideration; the licence is for a single use; the creator of the protectable subject matter has the duty to create that matter.*“

<sup>830</sup> Čl. 3:502 odst. 3 CLIP Principů: „*If no clear decision can be made under paragraph 2 and the transfer or licence concerns intellectual property rights for only one State, it shall be presumed that the contract is most closely connected with that State. If the transfer or licence concerns intellectual property rights for multiple States, it shall be presumed that the States in which the creator, transferor or licensor has her/his habitual residence at the time of conclusion of the contract.*“

k duševnímu vlastnictví. Také v případě jiných smluvních typů, které mohou mít duševněprávní aspekty, jako je např. distributorská nebo franšizová smlouva, je toto ustanovení dostatečně flexibilní a dalo by se na tyto smlouvy použít.<sup>831</sup>

Kjótská doporučení v článku 22 rozlišují, zda se jedná o smlouvu týkající se práva k duševnímu vlastnictví uděleného chráněného v jedné nebo ve více zemích. V případě první situace je řešení jednodušší a smlouva dle článku 22 odst. 1 písm. a) Kjótských doporučení řídí právem země, pro kterou bylo uděleno (kde je chráněno, bez ohledu na obvyklé bydliště nebo příslušnost smluvních stran).<sup>832</sup> V tomto případě je možné také aplikovat únikovou doložku, podle které se smlouva bude řídit právem země, se kterou „*zejména více úzceji souvisí*“.<sup>833</sup>

Pokud se jedná o smlouvu, která se týká práva k duševnímu vlastnictví udělenému (chráněnému) ve více zemích, smlouva se dle článku 22 odst. 1 písm. b) Kjótských doporučení řídí právem země, se kterou je nejužší spojena (*most closely connected*). Pro určení místa nejužšího spojení může vzít soud do úvahy mimo jiné společné obvyklé bydliště obou stran; obvyklé bydliště strany poskytující charakteristické plnění ze smlouvy;<sup>834</sup> nebo obvyklé bydliště strany, které se nachází v zemi, pro kterou je licence udělena (jedná se o demonstrativní výčet). Komentář ke Kjótským doporučením uvádí další skutečnosti, které mohou vést k určení nejužšího spojení, je např. měna smlouvy, vazba smlouvy na jiný smluvní vztah existující mezi stranami, jazyk

<sup>831</sup> METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 13 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lb/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>832</sup> *Lex contractus* je v tomto případě totožný s *lex loci protectionis*.

<sup>833</sup> Čl. 22 odst. 1 písm. a) Kjótských doporučení: „*In the absence of choice of law by the parties pursuant to Guideline 21, a contract other than an employment contract shall be governed, if the contract deals with intellectual property granted for one State only, by the law of this State, unless it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly more closely connected with another State. Then the law of that other State shall apply.*“

<sup>834</sup> V tomto bodě se tvůrci Kjótských doporučení inspirovali v článku 4 odst. 2 nařízení Řím I. K podrobné analýze článku 4 odst. 2 nařízení Řím I a hraničnímu určovateli právo země poskytovatele charakteristického plnění srov. KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty smluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení Řím I. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 294 a násl.

smlouvy nebo prorogační dohoda.<sup>835</sup> Místo obvyklého bydliště se dle článku 22 odst. 2 Kjótských doporučení posuzuje k okamžiku uzavření smlouvy.<sup>836</sup>

Dle § 315 odst. 2 ALI Principů se smlouva v případě neexistence volby práva řídí právem země nejužšího spojení. Toto nejužší spojení je presumováno jako země obvyklého bydliště poskytovatele (převodce) práva.<sup>837</sup>

## VII.5 Mimosmluvní závazkové vztahy

Mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z porušení práv k duševnímu vlastnictví jsou tradičně ovládány principem teritoriality s vyloučením autonomie vůle stran. Tento přístup byl přejat do většiny právních řádů a unifikačních kodifikací, jako je např. nařízení Řím II.

### VII.5.1 Nařízení Řím II

Kolizní normy pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví jsou upraveny v článku 8 nařízení Řím II.<sup>838</sup>

Článek 8 odst. 1 se vztahuje na práva k duševnímu vlastnictví bez ohledu na jejich povahu (registrovaná či neregistrovaná) či původ a obsahuje hraniční určovateli *lex loci protectionis*. Článek 8 odst. 2 nařízení Řím II se vztahuje na jednotné právo duševního vlastnictví Společenství / Evropské unie

<sup>835</sup> ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 51.

<sup>836</sup> Čl. 22 odst. 1 písm. b) Kjótských doporučení: „... if the contract deals with intellectual property granted for more than one State, by the law of the State with which the contract is most closely connected; in determining this State, the court shall take into consideration among other possible factors the common habitual residence of the parties; the habitual residence of the party effecting the performance characteristic of the contract; the habitual residence of any of the parties when this habitual residence is located in one of the States covered by the contract.“

<sup>837</sup> METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 13 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lm/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>838</sup> ROZEHNALOVÁ, N., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., VALDHANS, J. *Mezinárodní právo soukromé Evropské unie*. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 153.

(kterými jsou ochranná známka Evropské unie nebo jednotný (průmyslový) vzor Společenství) a obsahuje hraniční určovatel *lex loci delicti commissi*.<sup>839</sup>

Právní úprava v článku 8 odst. 1 nařízení Řím II a hraniční určovatel *lex loci protectionis* nečiní zásadní obtíže v případě jednoduchého porušení, kdy je ochrana uplatňována podle práva jediné země. *Lex loci protectionis* je problematický v případě multistátního porušení, neboť nositel práv se musí domáhat ochrany podle všech dotčených právních řádů (tzv. mozaika). Nařízení Řím II neobsahuje výslovné pravidlo *de minimis* či pravidlo pro případy multistátního porušení, podle kterého by se nositel práv mohl domáhat ochrany a uplatňovat nároky a postihy spojené s porušením podle jednoho rozhodného práva.

Nařízení Řím II v článku 8 odst. 3 vylučuje volbu práva pro tyto typy mimosmluvních závazkových vztahů. Vyloučení autonomie vůle stran bylo odůvodněno existencí „*obecně uznávané zásady lex loci protectionis*“ a obavou, že by tím mohlo dojít k narušení oprávněných zájmů států.<sup>840</sup>

Z principu teritoriality u porušení práv k duševnímu vlastnictví vycházejí všechny tři soft law soubory. Mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z porušení práv k duševnímu vlastnictví se řídí právem země, pro kterou je uplatňována ochrana (článek 3:601 CLIP Principů,<sup>841</sup> článek 25 odst. 1

<sup>839</sup> Kolizní úprava porušení jednotného práva duševního vlastnictví Společenství / Evropské unie není předmětem zkoumaných souborů pravidel nestátního původu. K analýze článku 8 odst. 2 nařízení Řím I a vztahu *lex loci protectionis* a *lex loci delicti commissi* srov. zejména KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty mimosmluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení ŘÍM II. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 238–247; KYSELOVSKÁ, T. Porušení práv k duševnímu vlastnictví (článek 8 Nařízení Řím II). In: ROZEHNALOVÁ, N. et al. *Nařízení Řím I a Nařízení Řím II. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 407–409.

<sup>840</sup> K podrobné analýze článku 8 odst. 3 nařízení Řím II srov. KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty mimosmluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení ŘÍM II. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 247–250; KYSELOVSKÁ, T. Porušení práv k duševnímu vlastnictví (článek 8 Nařízení Řím II). In: ROZEHNALOVÁ, N. et al. *Nařízení Řím I a Nařízení Řím II. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 409–410.

<sup>841</sup> Čl. 3:601 odst. 1 CLIP Principů: „*Unless otherwise provided in this Section, the law applicable to the infringement is the law of each State for which protection is sought.*“

Kjótských doporučení,<sup>842</sup> § 301 odst. 1 ALI Principů<sup>843</sup>). *Lex loci protectionis* je v postavení *lex generalis* (k tomu srov. dále). Hraniční určovatel *lex loci protectionis* se použije pro všechny aspekty porušení práva, jako je např. existence porušení, existence a rozsah odpovědnosti, nároky a postihy vyplývající z porušení a další.

Pravidla nestátního původu obsahují výjimky z principu teritoriality, které umožňují vzít do úvahy technologický rozvoj a porušování práv k duševnímu vlastnictví, ke kterému dochází na internetu. Tyto výjimky se týkají, *inter alia*, pravidla *de minimis* jako podmínky vzniku porušení, pravidla pro multi-státní porušení nebo umožnění omezené volby práva pro nároky vyplývající z porušení.

### VII.5.2 Pravidlo *de minimis*

Článek 3:602 CLIP Principů jako jediný ze tří souborů soft law obsahuje pravidlo *de minimis* týkající se porušení práv k duševnímu vlastnictví. Jedná se o odchylku od principu teritoriality, která se aplikuje v případě multi-státního porušení.<sup>844</sup> Toto ustanovení se vztahuje na všechny druhy práv k duševnímu vlastnictví (registrovaná i neregistrovaná) a všechny typy porušení (na internetu i *offline*).

K porušení chráněného práva dojde podle článku 3:602 odst. 1 CLIP Principů<sup>845</sup> pouze tehdy, pokud narušitel protiprávně jednal nebo pokračoval v jednání v zemi, pro kterou je uplatňována ochrana; nebo protiprávní jednání

<sup>842</sup> Čl. 25 odst. 1 Kjótských doporučení: „*The law applicable to the infringement of an intellectual property right is the law of each State for which protection is sought.*“

<sup>843</sup> ALI Principy v § 301 odst. 1 rozlišují mezi registrovanými právy, jejichž porušení se řídí právem země registrace, a neregistrovanými právy, které se řídí *lex loci protectionis*. In: METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 17 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/l/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>844</sup> EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. *Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 308.

<sup>845</sup> Čl. 3:602 CLIP Principů: „*A court applying the law or the laws determined by Article 3:601 shall only find for infringement if a) the defendant has acted to initiate or further the infringement in the State or the States for which protection is sought, or b) the activity by which the right is claimed to be infringed has a substantial effect within or is directed to the State or the States for which protection is sought.*“

má významné dopady nebo je zaměřeno na stát, podle jehož práva je uplatňována ochrana. Článek 3:602 odst. 2 CLIP Principů umožňuje odchýlení se od tohoto pravidla, je-li to rozumné v určitém konkrétním případě.

Tato formulace je kritizována, neboť může zvýhodňovat nositele práv. Jako příklad je možné uvést situaci, kdy osoba A s bydlištěm ve státě X zveřejnila obsah chráněný autorským právem na internetu. Internetové stránky jsou dostupné pouze z území státu Y. Škodlivé následky se projeví ve státu Y, nicméně soud může aplikovat právo státu X, neboť na jeho území došlo k protiprávnímu jednání (zveřejnění obsahu).<sup>846</sup> Toto pravidlo vede k mozaice, neboť na jednání narušitele se může aplikovat jak právo země příčinné události, tak právo země (země), ve kterých se projeví škodlivé následky.

Podle kritiků toto ustanovení nevede k omezení počtu možných rozhodných práv, ale může být prakticky využito pouze pro efekty přelévání (*overspill effects*).<sup>847</sup>

Toto ustanovení nelze považovat za kolizní normu *stricto sensu*. Jedná se o interpretační pravidlo, které by mělo být použito na úrovni hmotného rozhodného práva.<sup>848</sup> Inspirací pro toto ustanovení byl článek 2 tzv. Doporučení WIPO roku 2011,<sup>849</sup> které obsahuje ustanovení týkající se ochrany známek a jiných průmyslových práv na internetu.<sup>850</sup> Kjótská doporučení ani ALI Principy obdobné pravidlo neobsahují.

### VII.5.3 Multistátní porušení

Dojde-li k porušení práv k duševnímu vlastnictví na internetu, následky tohoto porušení se mohou projevit ve více státech najednou. Fakticky

<sup>846</sup> MATULJONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 29.

<sup>847</sup> *Ibid.*, s. 30.

<sup>848</sup> METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 13 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lb/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>849</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*. Geneva: WIPO Publication No. 845E, 2001, s. 7 (dále také jako „Doporučení WIPO“).

<sup>850</sup> Čl. 2 Doporučení WIPO: „Use of a sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3.“



dochází k oddělení místa příčinné události (*locus delicti commissi*) a místa, kde se projeví škodlivé následky (*locus damni infecti*). Vzhledem k teritorialitě práv k duševnímu vlastnictví se majitel práv musí teoreticky dovolávat ochrany podle práva všech dotčených států (z praktického hlediska provede *law shopping* a vybere si pro něj „nejvýhodnější“ rozhodné právo).

Aplikace *lex loci protectionis* může vést k nerovnováze v postavení nositele práv k duševnímu vlastnictví (zpravidla žalobce v případě jejich porušení) a narušitele těchto práv (zpravidla žalovaného). Tato situace může umožnit nositeli práv, který má dostatek zdrojů (např. vydavatelé, producenti a další subjekty), uplatňovat ochranu práva pro zemi, která je pro ně nejvýhodnější (*race-to-the-top effect*). Naopak pro uživatele obsahu na internetu nebo poskytovatele služeb informační společnosti (ISP), kteří umožňují sdílení obsahu na internetu, je nepředvídatelné, podle jakého práva se bude jejich jednání řídit.<sup>851</sup>

I přes teritoriální povahu práv k duševnímu vlastnictví mohou mít rozhodnutí vydaná v případě jejich porušení extrateritoriální účinky: soudní příkaz zakazující určité jednání na internetových stránkách může vést k odstranění obsahu po celém světě.

#### VII.5.4 Užší, resp. nejužší spojení pro multistátní porušení

Pravidla soft law upravují kolizní řešení, podle kterého se osoba, jejíž práva k duševnímu vlastnictví byla porušena, může domáhat nároků vyplývajících z multistátního porušení dle jednoho (nebo omezeného) počtu rozhodných práv. Jinými slovy, obsahují takové řešení, aby se majitel chráněného práva nemusel domáhat ochrany na základě mnohosti rozhodných práv, a tím snížil náklady soudního řízení. Cílem soft law není zcela se odpoutat od principu teritoriality, ale nalézt rozumné řešení pro případy multistátního porušení.

Dle článku 3:603 odst. 1 CLIP Principů se multistátní porušení práv k duševnímu vlastnictví může řídit právem místa „*nejúžšího spojení*“.<sup>852</sup> Článek 3:603

<sup>851</sup> EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. *Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 314.

<sup>852</sup> Čl. 3:603 odst. 1 CLIP Principů: „*In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court may apply the law of the State having the closest connection with the infringement if the infringement arguably takes place in every State in which the signals can be received. This rule also applies to existence, duration, limitations, and scope to the extent that these questions arise as incidental questions in infringement proceedings.*“

odst. 2 CLIP Principů obsahuje demonstrativní výčet kritérií pro určení tohoto místa. Soud může vzít do úvahy zejména obvyklé bydliště nebo hlavní místo podnikání škůdce; místo, kde došlo k hlavní části protiprávního jednání; nebo místo, kde došlo k největší újmě ve srovnání s porušením jako celkem.<sup>853</sup>

Pokud soud aplikuje rozhodné právo dle tohoto ustanovení, odstavec 2 umožňuje stranám prokázat, že právo jiného státu, které se na nároky vztahuje, vede k jinému výsledku. Soud je povinen použít toto jiné právo, pokud jeho aplikace nepovede k nevhodnému výsledku (např. soudy jednoho státu vydají soudní příkaz zakazující určité jednání, zatímco soudy v jiném státě tento příkaz odmítnou vydat).

Pravidla pro multistátní porušení jsou upravena také v článku 26 Kjótských doporučení. Dle článku 26 odst. 1 může soud v případě multistátního porušení aplikovat právo jednoho nebo více států (států), které má obzvláště úzké spojení s porušením. Toto místo může být určeno na základě jako místo, kde došlo k nejzávažnějšímu porušení; místo obvyklého bydliště nebo hlavní provozovny strany; nebo místo, kde došlo k hlavnímu objemu protiprávního jednání.<sup>854</sup> Odstavec 2 tohoto ustanovení obsahuje únikovou doložku umožňující použití jiného rozhodného práva.<sup>855</sup>

<sup>853</sup> Čl. 3:603 odst. 2 CLIP Principů: „*In determining which State has the closest connection with the infringement, the court shall take all the relevant factors into account, in particular, the following: a) the infringer's habitual residence, b) the infringer's principal place of business, c) the place where substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out, d) the place where the harm caused by the infringement is substantial in relation to the infringement in its entirety.*“

<sup>854</sup> Čl. 26 odst. 1 Kjótských doporučení: „*When the infringement in multiple States is pleaded in connection with the use of ubiquitous or multinational media, the court may apply to the infringement as a whole the law or laws of the State(s) having an especially close connection with the global infringement. Relevant factors to determine the applicable law (or laws) in these situations include the place where the harm caused by the infringement in its entirety; the parties' habitual residences or principal places of business; the place where the substantial activities in furthering the infringement have been carried out.*“

<sup>855</sup> Čl. 26 odst. 2 Kjótských doporučení: „*In situations where paragraph (1) is applied, any party may prove that, with respect to particular States covered by the action, the solution provided by any of those State's laws differs from that obtained under the law(s) chosen to apply to the case as a whole. The court must take into account such differences when fashioning the remedy.*“

Ustanovení § 321 odst. 1 ALI Principů<sup>856</sup> upravuje možnost aplikace jednoho rozhodného práva nejen pro nároky vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví, ale také pro otázky existence, platnosti a trvání. Jedná se o nejradikálnější soft law úpravu. Nelze ovšem předpokládat, že by možnost odchýlení se od *lex loci protectionis* pro otázky existence a platnosti registrovaných práv byla všeobecně přijímána.

Ustanovení § 321 odst. 1 ALI Principů upravuje kritéria pro určení místa nejužšího spojení. Toto ustanovení v písm. a) až d) klade silný důraz na právo státu obvyklého bydliště majitele práv. Toto právo je možné aplikovat na multistátní porušení práv k duševnímu vlastnictví za splnění dvou podmínek, a to majitel práv a jejich narušitel mají obvyklé bydliště v různých státech a majitel práv má centrum svých aktivit ve státě svého obvyklého bydliště.<sup>857</sup>

Ustanovení § 321 odst. 2 ALI Principů umožňuje stranám uniknout k aplikaci jiného práva než určeného na základě tohoto ustanovení.<sup>858</sup>

Článek 3:603 CLIP Principů se inspiroval v § 321 ALI Principů. Jak ovšem vyplývá ze srovnání jejich textů, právní úprava v CLIP Principech je spíše ve prospěch žalovaného (narušitele práva), zatímco ALI Principy obsahují úpravu spíše ve prospěch žalobce (majitele práv).

Všechna tři soft law pravidla pro multistátní porušení mají několik společných charakteristik. Pravidla pro multistátní porušení jsou založena na kritériu užšího, resp. nejužšího spojení (*the closest connection* dle CLIP Principů,

<sup>856</sup> § 321 odst. 1 ALI Principů: „When the alleged infringing activity is ubiquitous, and the laws of multiple States are pleaded, the court may choose to apply to the issues of existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and remedies for their infringement, the law or laws of the State or States with close connections to the dispute, as evidenced, for example by a) where the parties reside, b) where the parties' relationship, if any, is centred, c) the extent of activities and the investment of the parties, and d) the principal markets toward which the parties directed their activities.“

<sup>857</sup> METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. S. 21 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lm/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>858</sup> § 321 odst. 2 ALI Principů: „Notwithstanding the State or States designated pursuant to subsection (1), a party may prove that, with respect to particular States covered by the action, the solution provided by any of those State's laws differs from that obtained under the law(s) chosen to apply to the case as a whole. The court shall take into account such differences in determining the scope of liability and remedies.“

*close connection* dle ALI Principů<sup>859</sup> a *especially close connection* dle Kjótských doporučení).

Všechny tři soubory obsahují demonstrativní výčet kritérií, dle kterých je možné určit užší, resp. nejužší spojení. Tato kritéria v ALI Principech a Kjótských doporučeních jsou spíše neutrální s ohledem na postavení nositele práv nebo jejich narušitele, zatímco kritéria v CLIP Principech jsou nastavena úžeji a v neprospěch pachatele (výslovně uvedeno pachatelovo obvyklé bydliště nebo pachatelovo hlavní místo podnikání). Demonstrativní výčet kritérií s sebou nese snížení právní jistoty a předvídatelnosti pro obě strany, neboť nemohou předvídat, jaké kritérium bude soudem použito.

Cílem kritéria užšího, resp. nejužšího spojení je nejen umožnit, aby se případy multistátního porušení práv k duševnímu vlastnictví řídily jedním rozhodným právem, ale také zajistit, aby se narušitel nemohl přemístit do státu s nejslabší úrovní ochrany (*forum shopping, race to the bottom*).

Aplikace jednoho rozhodného práva pro multistátní porušení může být výhodná pro nositele práv i jejich narušitele. Nositel práv může žádat o jejich ochranu podle jednoho práva. Narušitel bude podřízen pouze jednomu rozhodnému právu, čímž se limituje možnost kolidujících nároků uplatněných vůči jeho osobě na základě různých rozhodných práv.

Všechny tři soubory obsahují možnost odchýlení se od kritéria nejužšího spojení. Strana může prokázat, že právo jiného státu (než státu nejužšího spojení), které je se sporem také spojeno, může vést k jinému výsledku. Tato skutečnost musí být soudem vzata do úvahy.

Jako příklad je možné uvést situaci, kdy žalovaný A s obvyklým bydlištěm ve státu X neoprávněně zveřejní na internetu dílo autora B s bydlištěm ve státě Y. Příslušný soud bude aplikovat právo státu X jakožto právo státu místa nejužšího spojení. Žalovaný ale prokáže, že tento způsob zveřejnění díla je možný dle práva státu země Y. Příslušný soud v tomto ohledu zmírní rozsah a výši náhrady škody. Tato výjimka je označovaná jako „*návrat k principu*

<sup>859</sup> Tato formulace je předmětem kritiky, neboť namísto „nejužšího spojení“ je vyžadováno „užší spojení“. To podle jeho kritiků může svádět soudy k aplikaci *legis fori* (místo soudiště volí žalobce podáním žaloby). In: MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 31.

*territoriality*“ a vede k aplikaci více rozhodných práv pro multistátní porušení.<sup>860</sup> Cílem tohoto pravidla je zachovat politické zájmy států.<sup>861</sup>

Tuto výjimku by mohli v praxi uplatňovat především žalovaní, kterým umožňuje dosáhnout jiného, pro ně výhodnějšího výsledku (zejména z pohledu druhu nároků, které je možné vůči nim uplatnit, nebo rozsahu odpovědnosti). Tato výjimka také omezuje možnost vydání rozhodnutí obsahujících rozdílné nebo překrývající se nároky z porušení.

Pravidlo užšího, resp. nejužšího spojení může, ale nemusí být použito, jedná se o *lex specialis* k obecnému hraničnímu určovateli právo země ochrany. Toto pravidlo se použije za splnění dvou podmínek, a to že se jedná o *ubiquitní* jednání, resp. jednání prostřednictvím *ubiquitního* média, a multistátní porušení.

V tomto ohledu mohou být tato pravidla problematická. Ne každé porušení na internetu může být skutečně *ubiquitní*. Díky geoblokačním technologiím je možné omezit přístup k internetovému obsahu. Pokud pravidlo pro multistátní porušení nebude použito, aplikuje se *lex loci protectionis* jako *lex generalis*.

Pravidla výslovně neuvádějí, kdo je oprávněn navrhnout aplikaci tohoto ustanovení, ale je možné předpokládat, že je použitelné na základě návrhu kterékoliv ze stran dle principu rovnosti stran (nositele práv i škůdce).<sup>862</sup> Navrhovatel je povinen prokázat, že jiné právo, než je právo užšího, resp. nejužšího spojení, může vést k odlišnému výsledku.

Výslovné pravidlo pro multistátní porušení má své silné i slabé stránky. Na jeho základě se může majitel práv domáhat ochrany s účinky na území všech států (členských států Evropské unie). Tento návrh může podat před cizím soudem na základě cizího práva. Zároveň je oprávněn podat žalobu

<sup>860</sup> „Retreat to territoriality.“ In: MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 28; LUNDSTEDT, L. *Territoriality in Intellectual Property Law: A comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European Union and the United States*. Disertační práce. Stockholm University, Faculty of Law, 2016, s. 121.

<sup>861</sup> MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2011, roč. 26, č. 2, s. 31.

<sup>862</sup> *Ibid.*, s. 32.

na ochranu svých práv a další nároky s tím spojené v zemi svého obvyklého bydliště, nicméně s teritoriálně omezenými účinky. Pravidla pro multistátní porušení tímto představují „*rovnováhu mezi teritoriálními a univerzalistickými přístupy ke právům k duševnímu vlastnictví*“.<sup>863</sup>

Pravidla multistátního porušení jsou založena na kritériu nejužšího spojení. Toto kritérium umožňuje omezit situace, kdy poskytovatel služeb informační společnosti (ISP) poskytuje služby ze země, která má pro něj nejprůzračnější právní úpravu (z hlediska odpovědnosti za obsah).<sup>864</sup> Na straně druhé je toto flexibilní kritérium spojeno s právní nejistotou. Zejména pro žalovaného může být obtížné předvídat, právo kterého státu má nejužší spojení k porušení chráněného práva, resp. jehož požadavky musí být splněny. Kritérium „nejužšího spojení“ umožňuje vzít do úvahy možné rozdíly mezi národními právními úpravami práv k duševnímu vlastnictví.

Podle kritiků těchto návrhů a zastánců principu teritoriality by v případě aplikace jednoho národního práva k duševnímu vlastnictví v případě jejich porušení znamenalo extrateritoriální účinky. Národní právní úpravy práv k duševnímu vlastnictví vyjadřují národní zájmy a tyto by neměly být vyváženy do zahraničí.<sup>865</sup> V soudních řízeních týkajících se porušení práv k duševnímu vlastnictví, resp. autorského práva, soudy členských států z tohoto důvodu aplikují *lex loci protectionis*, resp. *lex fori*, často s odkazem na veřejný pořádek fóra.<sup>866</sup>

<sup>863</sup> „... a balance between territoriality and universality approaches in ubiquitous infringement cases“. In: ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 59.

<sup>864</sup> MATULIONYTE, R. Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Rules. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2015, roč. 6, č. 2, s. 140.

<sup>865</sup> „Applying one law to worldwide infringement cases would lead inevitably to such extraterritorial effects.“ In: METZGER, A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality. *Humboldt-Universität zu Berlin* [online]. Š. 19 [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné z: <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lm/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles>

<sup>866</sup> Dle empirické studie týkající se 56 případů multistátního porušení na internetu z 19 různých jurisdikcí, kterou v roce 2017 publikoval Christie, soudy ve většině případů aplikovaly *lex fori* bez výslovného zohlednění přítomnosti mezinárodního prvku a možné aplikace cizího práva. CHRISTIE, A. F. Private International Law Principles for Ubiquitous Intellectual Property Infringement – A Solution in Search of a Problem? *Journal of Private International Law*. 2017, roč. 13, no 1, s. 152–183; KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 28.

Podle některých názorů může být aplikace kritéria nejužší spojení problematická pro soudy, které nemusí být zvyklé pracovat s takto flexibilním pravidlem.<sup>867</sup>

Je nutné říci, že výše uvedená pravidla pro multistátní porušení jsou použitelná pouze pro majitele autorských práv nebo všeobecně známých ochranných známek. Protiprávní jednání na internetu může porušit tato práva po celém světě, resp. ve všech smluvních státech Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl nebo ve členských státech WIPO. V případě porušení registrovaných práv, jako jsou např. patenty, se jejich držitel musí domáhat ochrany podle práva všech států, ve kterých bylo toto právo registrováno. Princip teritoriality je silný a do jisté míry nepřekonatelný právě u registrovaných práv. U registrovaných práv nelze předpokládat jejich existenci, tak jako u práv neregistrovaných. Jednání na internetu může porušit práva vyplývající z registrovaného patentu pouze v určitých zemích, nikoliv celosvětově.

Pravidla pro multistátní porušení jsou vhodná pro jednoznačná (*prima facie*) porušení, jako je např. porušení autorského práva nebo patentu, ale mohou být problematická v případě komplexního porušení, jako je např. interpretace a aplikace výjimek týkajících se užití autorského díla.<sup>868</sup>

### VII.5.5 Volba práva

Autonomie vůle stran v mimosmluvních závazkových vztazích vyplývajících z porušení práv k duševnímu vlastnictví je dlouhodobě velmi diskutovaná otázka. Tato problematika byla znovu otevřena během vytváření nařízení Řím II, v jehož právní úpravě byla výslovně odmítnuta (k tomu srov. výše).

### VII.5.6 Autonomie vůle stran a *lex electa*

Autonomie vůle stran a hraniční určovatel *lex electa* je výjimkou z principu teritoriality a hraničního určovatele *lex loci protectionis*. Všechny tři soubory

<sup>867</sup> MATULIONYTÉ, R. Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Rules. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2015, roč. 6, č. 2, s. 141.

<sup>868</sup> ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 59.

nestátních pravidel upravují možnost volby práva v oblasti mimosmluvních závazkových vztahů vyplývajících z porušení práv k duševnímu vlastnictví.

Umožnění autonomie vůle stran je odůvodňováno tím, že ne všechny otázky spojené s právy k duševnímu vlastnictví jsou podřízeny zájmům státu, některé z nich by měly být ponechány na vůli stran. Zájem státu se primárně projevuje v otázkách spojených s právy k duševnímu vlastnictví jako právy absolutními (jejich existence, platnost, vlastnictví nebo rozsah), až sekundárně stát zajímá jejich porušení a na posledním místě jsou postihy vyplývající z jejich porušení.<sup>869</sup>

Autonomie vůle stran navíc tyto zájmy států nenarušuje, neboť práva k duševnímu vlastnictví jsou do jisté míry harmonizována prostřednictvím mezinárodních úmluv a sekundárního práva Evropské unie.<sup>870</sup> Podle některých názorů může autonomie vůle stran naopak tyto zájmy států posílit.<sup>871</sup> Volba jednoho rozhodného práva pro postihy vyplývající z porušení může zlepši (a zjednodušit) přeshraniční spory (soud nebude muset určovat, interpretovat a aplikovat různá rozhodná práva).<sup>872</sup>

Volba práva pro mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví navíc není v právních úpravách naprostou neznámou. Například článek 110 odst. 1 švýcarského zákona o mezinárodním právu soukromém<sup>873</sup> umožňuje následnou volbu práva pro nároky vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví,<sup>874</sup> jako jsou náhrada majetkové

<sup>869</sup> „... state's public policies predominantly concern issues related to IP rights as such (existence, validity, scope, ownership of rights, etc.) and not the infringements.“ In: MATULIONYTÉ, R. Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases. *Journal of Private International Law*. 2013, roč. 9, č. 1, s. 83; stejně tak EECHOUD, M. van. *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis*. The Hague: Kluwer Law International, 2003, s. 214.

<sup>870</sup> MATULIONYTÉ, R. Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases. *Journal of Private International Law*. 2013, roč. 9, č. 1, s. 85; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.

<sup>871</sup> MATULIONYTÉ, R. Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases. *Journal of Private International Law*. 2013, roč. 9, č. 1, s. 85.

<sup>872</sup> ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*. 2021, roč. 12, č. 1, s. 57.

<sup>873</sup> Švýcarský zákon o mezinárodním právu soukromém (*Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 – IPRG*).

<sup>874</sup> Čl. 110 odst. 2 švýcarského zákona o mezinárodním právu soukromém: „Für Ansprüche aus Verletzung von Immaterialgüterrechten können die Parteien nach Eintritt des schädigenden Ereignisses stets vereinbaren, dass das Recht am Gerichtsort anzuwenden ist.“



újm, soudní příkaz k ukončení protiprávního jednání, soudní zákaz používat službu, jejíž využívání ohrožuje práva autora nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za utrpění nemajetkové újmy. Toto ustanovení nemá vliv na posouzení existence a obsahu chráněného práva.<sup>875</sup>

Volba práva v soft law pramenech je omezená pouze na nároky (postihy) vyplývající z porušení, jako jsou např. soudní zákazy jednání, náhrada škody nebo jiné typy postihů spočívající např. v zabavení a zničení zboží.

Volba práva v CLIP Principech je upravena v článku 3:606. Autonomie vůle stran je dle odst. 1 omezena pouze na postihy (nároky) vyplývající z porušení práva, nikoliv pro porušení jako takové.<sup>876</sup> Dle článku 3:606 odst. 2 CLIP Principů je možné volbu práva dovodit z předchozího jednání mezi stranami.<sup>877</sup>

Dle článku 25 odst. 2 Kjótských doporučení je možné si zvolit právo pro nároky vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví.<sup>878</sup>

Volba práva v ALI Principech je upravena v § 305 odst. 1 a odst. 2 a § 315 odst. 1.<sup>879</sup>

## VII.6 Dílčí závěr

Z provedené analýzy je zřejmé, že právní úprava v CLIP Principech, Kjótských doporučeních i ALI Principech vychází z principu teritoriality, a zcela ho neopouští.

<sup>875</sup> MAUNSBACH, U., KUR, A. Choice of law and Intellectual Property Rights. *Oslo Law Review*. 2019, roč. 6, č. 1, s. 60.

<sup>876</sup> Čl. 3:606 odst. 1 CLIP Principů: „... the parties to a dispute concerning the infringement of an intellectual property right may agree to submit the remedies claimed for the infringement to the law of their choice by an agreement entered into before or after the dispute has arisen.“

<sup>877</sup> Čl. 3:606 odst. 2 CLIP Principů: „If the infringement is closely connected with a pre-existing relationship between the parties, such as a contract, the law governing the pre-existing relationship shall also govern the remedies for the infringement, unless a) the parties have expressly excluded the application of the law governing the pre-existing relationship with regard to the remedies for infringement, or b) it is clear from all the circumstances of the case that the claim is more closely connected with another State.“

<sup>878</sup> Čl. 25 odst. 2 Kjótských doporučení: „The law applicable to the remedies for the infringement may be chosen by the parties.“

<sup>879</sup> EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. *Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 271.

Princip teritoriality a s ním spojený hraniční určovatel *lex loci protectionis* zůstal jako jediné kritérium pro určení rozhodného práva, kterým se řídí práva k duševnímu vlastnictví jako taková. Pravidla soft law obsahují výslovné vymezení otázek, které se řídí *lex loci protectionis*. Toto vymezení chybí v unifikovaných předpisech kolizního práva Evropské unie a z tohoto důvodu vznikají interpretační problémy při vymezení hranice mezi *lex contractus*, resp. *lex delicti* a *lex loci protectionis*.

V právní úpravě smluvních závazkových vztahů soft law prameny upravují kompromis mezi principem teritoriality a univerzality a práv k duševnímu vlastnictví. Soft law pravidla ukotvují smluvní závazkové vztahy k právu země, se kterým smlouva úžeji, resp. nejužeji souvisí. Toto řešení v zásadě odpovídá právní úpravě v článku 4 nařízení Řím I. Pravidla nestátního původu nicméně postupují o krok dále, neboť přinášejí demonstrativní výčet kritérií, podle kterých je možné určit místo užšího, resp. nejužšího spojení se smlouvou. V tomto ohledu mohou sloužit jako významný výkladový vzor pro interpretační praxi Soudního dvora Evropské unie (odkazy na ně se již objevují ve stanoviscích generálních advokátů).

Nejvýraznější přínos pravidel nestátního původu je možné vidět v kolizní úpravě mimosmluvních závazkových vztahů. Soft law pravidla sice vycházejí z požadavků teritoriality, ale zároveň upravují kritéria pro multistátní porušení práv k duševnímu vlastnictví, které mohou sloužit jako výkladový vzor pro aplikaci unifikovaných kolizních norem v této oblasti.

Nejvýraznější odchýlení od principu teritoriality práv k duševnímu vlastnictví se týká autonomie vůle stran. Je sice omezená na nároky, resp. postihy vyplývající z porušení, ale i tak znamená významný posun od striktního a údajně nepřekonatelného požadavku teritoriality. V tomto případě bohužel nebudou mít vliv na současnou úpravu kolizních norem v nařízení Řím II. Autonomie vůle stran je v mezinárodním právu soukromém umožněna i v dříve nevídaných oblastech, jako je např. dědické právo nebo vyživovací povinnosti. Umožnit volbu práva pro mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající z porušení práv k duševnímu vlastnictví lze provést pouze na legislativní úrovni novelizací textu nařízení Řím II. Vzhledem k výslovnému vyloučení volby

práva v článku 8 odst. 3 nařízení Řím II nelze tento zákaz obejít pomocí interpretace.<sup>880</sup>

CLIP Principy, Kjótská doporučení a ALI Principy představují významný zdroj vzorové právní úpravy pro mezinárodní právo soukromé a práva k duševnímu vlastnictví. Mohou sloužit (a slouží) jako výkladová pomůcka a vzor pro legislativní procesy na úrovni národní, mezinárodní i regionální (Evropská unie).

---

<sup>880</sup> KYSELOVSKÁ, T. Kolizní aspekty mimosmluvních závazkových vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví dle nařízení ŘÍM II. In: KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 250.