



European IPR Helpdesk

Informačný list

Zmysel ochrany duševného vlastníctva v procese internacionalizácie

Október 2015

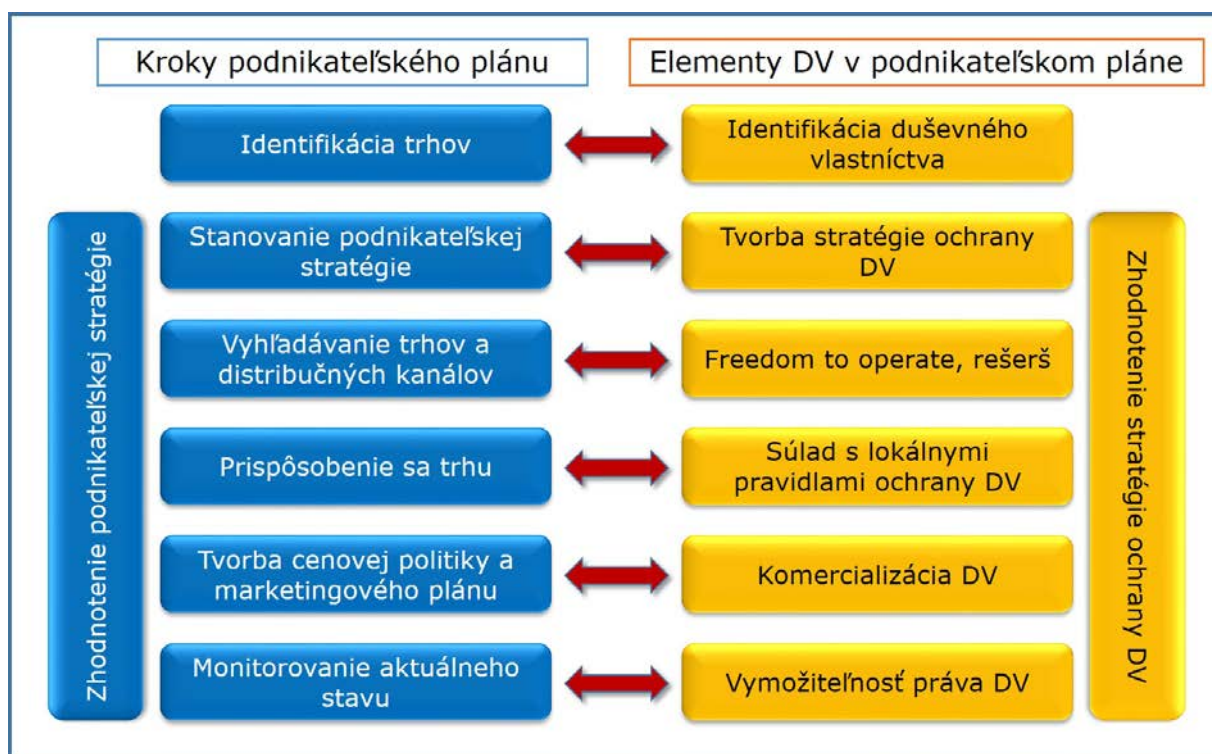
Úvod	2
1. Identifikácia duševného vlastníctva	3
2. Tvorba stratégie ochrany duševného vlastníctva	4
2.1. Ofenzívna stratégia	4
2.2. Defenzívna stratégia	5
3. Rešerš	6
3.1. Rešerš ochranných známk	6
3.2. Patentová rešerš	6
3.3. Rešerš dizajnov	6
4. Súlad s lokálnymi pravidlami ochrany DV	7
4.1. Právne aspekty	7
4.2. Jazyk a kultúra	7
4.3. Ochrana DV	7
4.4. Vyčerpanie práv duševného vlastníctva	11
5. Komercializácia duševného vlastníctva	12
6. Vymožitelnosť práva DV	13
Užitočné linky:	15

Úvod

S cieľom udržania si konkurencieschopnosti na globálnom trhu v novom svete medzinárodných združení a sietí, rozširujú firmy čoraz viac svoje obchodné aktivity na medzinárodnú úroveň. Zatiaľ čo na jednej strane táto integrácia posilňuje pozíciu spoločností v rámci siete cezhraničných obchodov, na druhej strane toto rozšírenie prinúti spoločnosti opätovne prehodnotiť svoje podnikateľské prístupy a nástroje.

Ak má spoločnosť ambíciu vstúpiť na nové zahraničné trhy, čo je takzvaný **proces internacionalizácie**, mala by byť jej obchodná stratégia flexibilná a umožňovať prispôsobenie sa novému obchodnému a konkurenčnému prostrediu. Tento informačný list vám ukáže, ako sa zaoberať záležitosťami duševného vlastníctva v procese internacionalizácie a aké hlavné kroky by ste mali podniknúť pri efektívnom riadení práv duševného vlastníctva (DV) pri vstupe na zahraničné trhy.

Nasledujúci diagram znázorňuje relevantnosť DV a práv duševného vlastníctva v každom kroku medzinárodného podnikania a to od identifikácie trhov, až po spustenie podnikania. Pomocou tohto informačného listu vytvoríme rámec, ktorý vás prevedie procesom internacionalizácie s niekoľkými návrhmi a praktickými informáciami o existujúcich nástrojoch súvisiacich s DV.



1. Identifikácia duševného vlastníctva

Základná idea je jednoduchá: Ak DV neidentifikujete, nemôžete ho manažovať!

V procese internacionalizácie je identifikácia trhov prvým krokom, ktorý treba podniknúť, aby sme vedeli čo má spoločnosť v rukách a aký je jej potenciál. Rovnako v prípade záležitostí týkajúcich sa DV, prvým kľúčovým krokom pred vstupom na nové trhy je identifikácia DV tvoriaceho portfólio spoločnosti.

Takýto krok umožňuje spoločnostiam konkrétne mapovanie nielen DV, ktoré už vlastní, ale aj toho, ktoré ešte potrebuje získať. Tento krok tiež odhalí využité a nevyužité DV spoločnosti aj s možnosťami, ako ho prispôbiť a použiť na obchodné účely.

Preto je dôležité, aby pred vstupom na medzinárodné trhy bola hodnota DV spoločnosti identifikovaná, vymenovaná a systematicky analyzovaná.



Pozor, akákoľvek nepresná identifikácia DV pri vstupe na zahraničné trhy môže spôsobiť vážne škody.

Dobrý spôsob identifikácie hodnoty DV je **audit duševného vlastníctva**, ktorý je prehľadom majetku spoločnosti v DV. Na základe auditu je vidieť, ako sa DV spoločnosti používa, aká je jeho hodnota a ako je právne ochránené. Odhaľuje tiež dôležitosť majetku a analyzuje možné lepšie využitie DV v rámci spoločnosti.

V súčasnosti firmy často vykonávajú tzv. **due diligence**¹ duševného vlastníctva, čo môže byť považované za audit DV menšieho rozsahu, umožňujúci identifikáciu a analýzu portfólia DV firmy. V tomto kontexte môže byť vytvorená **mapa DV** ako dokument, identifikujúci nehmotné vlastníctvo, ktorý môže slúžiť aj ako nástroj pomáhajúci firmám v identifikácii DV a zisťovaní práv tretích strán.

Výsledkom takejto identifikácie s najväčšou pravdepodobnosťou bude DV spadajúce do niektorej z týchto hlavných kategórií: patenty, ochranné známky, dizajny, autorské práva, domény a obchodné tajomstvá².

¹ Pre viac informácií o due diligence DV a o tom ako sa vykonáva, prosím nahliadnite do informačného listu vypracovaného European IPR Helpdesk, "IP due diligence: assessing value and risks of intangibles", dostupného v internetovej [knižnici](#).

² Aj keď existujú iné typy práv duševného vlastníctva a to úžitkové modely, zemepisné označenia a integrované obvody, uvedená ochrana DV je najznámejšia a najviac využívaná.



Patent: Chráni vynálezy za predpokladu, že sú nové, obsahuje vynálezcovský krok a majú jasnú možnosť priemyselnej aplikácie.

Ochranná známka: Chráni značky, ktoré odlišujú produkty a služby od ostatných.

Dizajn: Chráni nové okrasné alebo estetické charakteristiky produktu.

Autorské právo: Chráni tvorivé prejavy diel.

Názov domény: Názov, ktorý je používaný na identifikáciu konkrétnej webovej stránky.

Obchodné tajomstvo: Chráni dôverné obchodné informácie. čím dáva spoločnosti

2. Tvorba stratégie ochrany duševného vlastníctva

V dnešnej dobe majú často intelektuálne (duševné) aktíva často vyššiu hodnotu, ako tie hmotné³. Z tohto dôvodu je pri vytváraní podnikateľských stratégií pre internacionalizáciu veľmi dôležité aj budovanie stratégií pre správu aktív DV.

Stratégia ochrany DV je súčasťou podnikateľskej stratégie a stanovuje, ako využiť DV na dosiahnutie úspechu z hľadiska rozvoja podnikania. Zameriava sa na to, či a ako by ochrana DV posilnila schopnosť firmy dosiahnuť svoje ciele. Z tohto dôvodu je stratégia ochrany DV súčasťou podnikateľskej stratégie.

Kvalitná a prepracovaná stratégia ochrany DV pomáha spoločnostiam maximalizovať tvorbu hodnôt prostredníctvom využívania DV a tým podporuje aj rast trhu.

Poznáme dva základné typy stratégií a to ofenzívna (útočná) a defenzívna (obránná) stratégia.

2.1. Ofenzívna stratégia

Hlavným cieľom útočnej stratégie chrániť vlastnícke práva duševného vlastníctva a podľa možnosti získať externé práva duševného vlastníctva. Táto stratégia poskytuje výhodu pred konkurenciou prostredníctvom získania alebo udelenia licencií a umožňuje spoločnosti:

- Získať alebo zaručiť základné práva
- Vytvoriť prekážky konkurentom:
 - o Požadovanie zaplattenia náhrady v prípade neoprávneného použitia výhradných práv
 - o Požadovanie kúpi licencie v prípade, že na trhu neexistuje konkurenčná/ alternatívna technológia

³ Annual Study of Intangible Asset Market Value, Ocean Tomo LLC. Text v plnom znení nájdete na: <http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/>

- o Požadovanie ďalšieho výskumu a vývoja

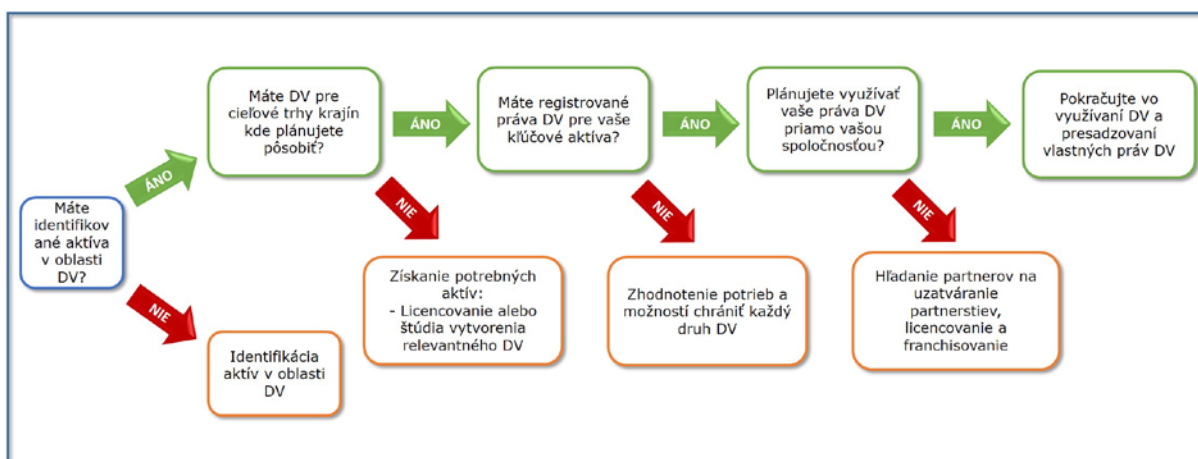
2.2. Defenzívna stratégia

Hlavným cieľom obrannej stratégie je **odstrániť alebo výrazne znížiť riziká** tým, že zabráni konkurencii využívať výsledky vývoja firmy.

Defenzívna stratégia ochrany DV môže okrem iného zahŕňať:

- Získavanie licencií na používanie blokovaného DV⁴
- Pohybovanie sa okolo blokovaného DV
- Oponovanie práv blokujúceho DV
- Rozvíjať alebo získať portfólio DV za účelom krížových licencií
- Získať poistenie DV

Nasledujúca schéma ukazuje niekoľko základných otázok, ktoré by sa mala spoločnosť pýtať počas budovanie stratégie ochrany DV.



Vzhľadom na to, že odpovede na tieto otázky sa môžu líšiť od jedného produktu/ procesu/ služby alebo krajiny k druhému, dôsledná stratégia ochrany DV by mala pokrývať obe, ofenzívnu aj defenzívnu stratégiu a správne ich vybalansovať. Rovnováha medzi týmito dvoma stratégiami je komplexná záležitosť, ktorá závisí od podnikateľských cieľov spoločnosti na medzinárodných trhoch.



Stratégia ochrany DV by mala byť súčasťou podnikateľskej stratégie, v súlade s plánmi vstupu na trh.

Treba si však pamätať, že stratégia ochrany DV je živý dokument, ktorý by mal byť pravidelne revidovaný a prispôbovaný novým skutočnostiam a nepredvídateľným situáciám v podnikaní.

⁴ Blokovanie IP: intelektuálne aktíva, ktoré sa strategicky používajú ako prekážka, ktorá bráni konkurentom získať ich DV a vstupovať na trhy a technológie

3. Rešerš

Patenty, ochranné známky a dizajny sú geograficky obmedzené. Inými slovami, sú platné iba v krajine alebo regióne, v ktorom boli podané a udelené.



Ochranná známka, patent a dizajn sú získavané registráciou a preto sú zaznamenané vo verejných registroch. Tiež je možné vykonať rešerš na tieto práva v relevantných databázach.

Pred investovaním zdrojov do internacionalizačných aktivít a pred vstupom na zahraničné trhy je potrebné overiť, či sa DV firmy môže použiť na týchto trhoch bez toho, aby to spôsobilo konflikt s inými stranami. V takomto prípade nie je len riziko straty peňazí, ale aj riziko straty reputácie spoločnosti. Ak sa zistí, že porušuje práva duševného vlastníctva iných strán, dôveryhodnosť spoločnosti (napr. vyplývajúca z úspechu na iných trhoch) môže byť náhle poškodená len preto, že sa nevykonala rešerš.⁵

Ďalej pri vstupe na nové trhy pomôžu patentové rešerše identifikovať aj potenciálnu konkurenciu alebo potenciálnych porušovateľov práv.

3.1. Rešerš ochranných známok

Vyhľadávanie existujúcich ochranných známok by sa malo vykonávať v registroch, ktoré pokrývajú záujmové územia. Takéto vyhľadávanie by malo skontrolovať, či existuje podobná alebo rovnaká ochranná známka (alebo iné označenie používané v obchodnom styku) pre výrobky a služby rovnakej alebo podobnej kategórie. Vyhľadávanie je možné v národných alebo medzinárodných registroch (napr. [eSearchPlus](#) alebo [TMview](#) z Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu OHIM, alebo [Romarin](#) zo Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO).

3.2. Patentová rešerš

Pri hľadaní patentovej ochrany v nových krajinách by sa mali pre príslušné územia vykonať patentové rešerše s použitím príslušných databáz (národné databázy, [Espacenet](#) z Európskeho patentového úradu EPO, [Patentscope](#) z WIPO).

3.3. Rešerš dizajnov

Okrem národných registrov je možné vyhľadať podobné a identické vzory prostredníctvom databázy OHIM [DesignView](#), ktorá sprístupňuje zapísané dizajny Spoločenstva (RCD), spolu s množstvom národných registrov. Databáza [The Hague Express Database](#) poskytovaná WIPO-m sprístupňuje medzinárodné registrácie.

⁵ European IPR Helpdesk pripravil informačné listy a postupy pre vykonanie patentovej rešerše a rešerše ochranných známok. Môžete ich inájsť online v knižnici.

4. Súlad s lokálnymi pravidlami ochrany DV

Ochrana práv duševného vlastníctva poskytuje významný prínos pre spoločnosti v procese internacionalizácie. Vzhľadom na to, že práva duševného vlastníctva sú právami teritoriálnymi, spoločnosti by mali zvážiť ochranu svojich duševných práv na každom území, do ktorého plánujú vstúpiť a vykonávajú obchodnú činnosť.

Pri hľadaní ochrany v rôznych krajinách sa však okrem veľkých nákladov na registráciu musia vziať do úvahy aj prípadné nerovnosti týkajúce sa miestnych pravidiel a postupov ochrany DV. Navyše možné rozdiely vo vnímaní vášho produktu a súvisiace práva duševného vlastníctva na konkrétnom trhu môžu tiež narušiť váš úspech na trhu. Napríklad vynález, ktorý má byť využitý ako hlavný základ medzinárodnej činnosti spoločnosti, môže byť v rozpore s verejnou morálkou v jednej z krajín. Podobne aj ochranná známka, ktorú sa spoločnosť rozhodne používať na vytvorenie hlavnej komunikácie medzi produktom a klientmi, môže byť v konkrétnej krajine alebo v spoločnosti negatívne vnímaná kvôli špecifickým tradičným, historickým alebo kultúrnym dôsledkom.

Preto sa spoločnostiam v procese internacionalizácie dôrazne odporúča, aby zohľadnili miestne špecifiká, prispôbili svoje DV a marketingové stratégie konkrétnym trhom a v prípade potreby vyhľadali dostupné medzinárodné aplikačné/registračné systémy s cieľom ušetriť peniaze a uľahčiť správu ich portfólia DV.

4.1. Právne aspekty

V EÚ sú pravidlá ochrany duševného vlastníctva do istej miery harmonizované. Ich interpretácia sa však môže líšiť a je naozaj najlepšou praxou vedieť o právnych špecifikách v príslušných krajinách. Preto sa vždy odporúča vyhľadať odbornú radu od miestneho advokáta alebo patentového zástupcu.

4.2. Jazyk a kultúra

Pri vstupe na zahraničné trhy je jedným z kľúčových bodov, ktoré treba brať do úvahy pri obchodnom úspechu, zmysel/prepis obchodnej značky v miestnom jazyku a jej registrácia. V skutočnosti by ochranné známky nemali byť nevyhnutne zachované rovnako ako v iných krajinách. Ak táto skutočnosť nie je dôležitá, môže spôsobiť chyby a problémy nielen v aplikáciách DV, ale aj v celej marketingovej stratégii v konkrétnej krajine.

4.3. Ochrana DV

4.3.1 Ochrana DV ochrannou známkou

Národná ochrana je možná prostredníctvom národných kancelárií pre ochranu DV alebo zvyčajne aj online. V každej krajiny a žiadatelia musia dodržiavať vnútroštátne pravidlá a postupy.

Systém ochranných známk Spoločenstva⁶ (Community Trade Mark) je spravovaný úradom OHIM a ponúka ochranu v celej Európskej únii. Žiadateľ zaplatí jeden súbor poplatkov a postupuje podľa postupu registrácie a preskúmania v jednom jazyku pre všetky členské štáty EÚ.

Registráciu medzinárodných ochranných známk prostredníctvom madridského systému spravuje WIPO a jeho súčasťou je viac ako 90 krajín sveta. Žiadateľ zaplatí jednu sadu poplatkov a nasleduje jediný postup medzinárodného zápisu do jedného jazyka platného pre WIPO. Rozsah ochrany medzinárodného zápisu sa však stanoví po preskúmaní žiadosti úradmi na ochranu DV určených krajín podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov o ochranných známkach⁷.

4.3.2 Ochrana DV patentom

Národná ochrana: o patenty sa žiada a sú udeľované štátnymi úradmi na ochranu DV každej krajiny, kde sa požaduje ochrana. Platia vnútroštátne pravidlá a postupy.

Európsky patent (EP)⁸ sa uplatňuje pred Európskym patentovým úradom (EPO) podľa pravidiel Európskeho patentového dohovoru. Žiadateľ zaplatí jednu sadu poplatkov a postupuje v jednom jazykovom konaní. Európsky patent nie je jednotný názov. Úspešná európska patentová prihláška namiesto toho bude mať za následok udelenie súboru národných patentov po fáze validácie na národnej úrovni v každej z krajín určených v európskej patentovej prihláške.

Európsky patent s jednotným účinkom (jednotný patent)⁹ je naviazaný na európsky patent a udelí ho EPO podľa pravidiel a postupov Európskeho patentového dohovoru. Cieľom je dosiahnuť jednotný účinok na území EÚ (s výnimkou Španielska a Chorvátska) musia držiteľia patentov podať žiadosť EPO do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia európskeho patentového patentu¹⁰.

Medzinárodná patentová prihláška (PCT)¹¹ podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, ktorú spravuje WIPO. Žiadatelia platia jednu sadu poplatkov a

⁶ Ďalšie informácie o ochrannej známke Spoločenstva nájdete na webstránke OHIM:

<http://oami.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>

⁷ Ochranná známka môže podliehať medzinárodnému zápisu prostredníctvom madridského systému len vtedy, ak už bola uplatnená alebo zaregistrovaná na vnútroštátnej úrovni alebo ako ochranná známka Spoločenstva.

⁸ Viac informácií o EP nájdete na webových stránkach EPO: <http://www.epo.org/applying.html>

⁹ Viac informácií o jednotnom patente nájdete na webovej stránke EPO: <http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>

¹⁰ O jednotný patent je možné žiadať od nadobudnutia platnosti Dohody o zjednotenom patentovom súde. Bude ratifikované aspoň 13 štátmi, vrátane Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva, aby vstúpili do platnosti. Viac informácií o stave ratifikácie je k dispozícii na adrese:

<http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>

¹¹ Pre viac informácií o PCT systéme a zapojených krajinách nájdete na webe WIPO:

<http://www.wipo.int/pct/en/>

postupujú podľa jednotného postupu pre všetky zmluvné štáty PCT (152 krajín) počas žiadosti a medzinárodnej fázy. Žiadatelia potom vstupujú do vnútroštátnych fáz a postupujú priamo pred vnútroštátnymi alebo regionálnymi patentovými úradmi krajín, v ktorých chcú získať patentovú ochranu.

4.3.3 Ochrana DV dizajnom

Národná ochrana: Žiadosť o registráciu dizajnu sa podáva na národných úradoch IP každej krajiny, kde sa požaduje ochrana, a je potrebné dodržiavať vnútroštátne pravidlá.

Zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD)¹² je administrovaný OHIM. Žiadateľ podá svoju žiadosť na OHIM alebo na vnútroštátne úrady DV členských štátov EÚ, zaplatí jednu sadzbu poplatkov a postupuje podľa jedného registračného postupu v jednom jazyku, aby mali zapísaný dizajn Spoločenstva v celej EÚ.

Neregistrovaný dizajn Spoločenstva (UCD) je iný typ ochrany, ktorý nepotrebuje úradnú registráciu a je poskytnutý na kratšie obdobie ako zapísaný dizajn Spoločenstva. Ochrana začína od dátumu, kedy bol dizajn prvýkrát sprístupnený verejnosti na území EÚ. Tento typ ochrany sa všeobecne vzťahuje na výrobky s krátkym trvaním na trhu. Treba však poznamenať, že právna ochrana poskytnutá zapísaným dizajnom Spoločenstva je silnejšia a práva na dizajn sú ľahšie vynútiteľné

Medzinárodnú registráciu dizajnu¹³ prostredníctvom Haagskeho systému spravuje WIPO. Žiadateľ zaplatí jeden súbor poplatkov a nasleduje jediný postup registrácie v jednom jazyku, aby získal ochranu dizajnu v určených krajinách.



Rýchly prehľad: Medzinárodné prihlášky DV a spôsoby registrácie¹⁴

¹² Ďalšie informácie o ochrane dizajnov Spoločenstva nájdete na internetovej stránke OHIM: <http://oami.europa.eu/ohimportal/en/designs>

¹³ Haagsky systém nemožno použiť na ochranu priemyselného dizajnu v krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou Haagskej dohody, alebo ktorá nie je členským štátom medzivládnej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou Haagskej dohody. Ďalšie informácie o Haagskom systéme a zoznamu členov Haagskej dohody nájdete na nasledujúcom odkaze: <http://www.wipo.int/hague/en>

¹⁴ Európsky patent s jednotným účinkom (takzvaný "jednotný patent") nie je zahrnutý do tabuľky, pretože v čase uverejnenia tohto informačného listu ešte nenadobudol platnosť.

		OCHRANNÁ ZNÁMKA	PATENT	DIZAJN
Individuálne krajiny	Výhody	- Prímeraná cena - Jednoduchý manažment, ak sa aplikuje v nie veľa krajinách		
	Nevýhody	- Pri uplatňovaní vo viacerých krajinách môže byť nákladný - Dodržiavanie niektorých postupov môže byť komplikované - Nutnosť zazmluvniť patentového poradcu v každej krajine		
Regionálne cesty	Výhody	Jedna registrácia pre celú EÚ Jednoduchý manažment Nízke poplatky Nie je potrebná prihláška v domovskej krajine	Jedna registrácia pre všetkých 38 krajín EPO Jednoduchý manažment Relatívne nízke poplatky	Jedna registrácia pre celú EÚ Jednoduchý manažment Nízke poplatky Nie je potrebná prihláška v domovskej krajine
	Nevýhody	Ochranná známka Spoločenstva Ak je prihláška odmietnutá čo len v 1 členskej krajine, padá celá	Európsky patent Právnym zástupcom je povinný, ak žiadateľ nie je z členskej krajiny EPO	Registrovaný dizajn Spoločenstva Ak je dizajn zamietnutý čo len v jednej krajine EÚ, tak celá prihláška padá
Medzinárodné cesty	Výhody	Madridský systém 1 prihláška (nie registrácia) pre 95 krajín Jednoduchý manažment Možný výber krajín Nízke poplatky Odmietnutie v 1 krajine nemá vplyv na ostatné	Medzinárodná prihláška PCT 1 prihláška pre +/- 150 krajín Jednoduchý manažment vo fáze prihlasovania Možnosť odkladu poplatkov aj na viac ako 30 mesiacov Možnosť získania EP cez PCT	Haagsky systém Jeden registračný postup pre 64 krajín v závislosti od nárokov žiadateľa Jednoduchý manažment
	Nevýhody	Madridský systém Je potrebná prihláška v domovskej krajine Vzťahujú sa národné práva	Medzinárodná prihláška PCT IBA prihlásenie, pre registráciu treba vstup do národných fáz Povinný patentový zástupca ak je žiadateľ z krajín mimo PCT	Haagsky systém IBA prihlásenie, pre registráciu treba vstup do národných fáz Povinný patentový zástupca ak je žiadateľ z krajín mimo PCT

4.3.4. Kedy podávať prihlášku?

Načasovanie je vždy kľúčovým bodom pri podávaní žiadosti o ochranu duševného vlastníctva, pretože môže byť často ťažké určiť, kedy má začať proces podávania žiadosti¹⁵.

Nasledujúce príklady poskytujú niekoľko usmernení o právnych aspektoch pri určovaní správneho času na podanie žiadosti.

Príliš **skoré podanie patentovej prihlášky** vo všetkých krajinách môže spôsobiť, že si vezmete finančnú záťaž v "zbytočne skorom" štádiu komercializácie. Najmä náklady na preklad a údržbu môžu pokrývať veľkú časť celkového rozpočtu spoločnosti na DV. Jedným zo spôsobov, ako znížiť takéto náklady, môže byť podanie žiadosti PCT, ktorá oneskoruje vstup do národných fáz až do 30 mesiacov alebo dlhšie. Ďalšou možnosťou môže byť podanie žiadosti európskeho patentu, ktorá umožňuje centralizovaným spôsobom riadiť proces patentovej žiadosti až do rozhodnutia EPO.

Na druhej strane, **žiadosť o patent, ochrannú známku alebo dizajn príliš neskoro** môže poškodiť šancu spoločnosti získať ochranu, pretože pre mnohé

¹⁵ Ochrana autorských práv nevyžaduje registračné formalities pre signatárske krajiny Bernského dohovoru. Ďalšie informácie o Bernskom dohovore nájdete na nasledujúcom odkaze: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

krajiny vrátane členských štátov EÚ platí veľmi jednoduchá zásada: ten, kto uplatňuje prvý, získava ochranu - ak sú splnené všetky podmienky.

Okrem toho **oneskorená žiadosť** o ochranu môže viesť k strate prednostných práv, ktoré sa získavajú pri prvom podaní prihlášky DV. To znamená, že ak sa uplatňuje nárok na predchádzajúcu žiadosť, pri podávaní následných žiadostí o ochranu DV pre rovnaké DV v iných krajinách sa tieto žiadosti považujú za podané v ten istý deň predchádzajúcej žiadosti. Aby však bolo možné využiť toto právo, musí byť splnená striktná lehota na uplatnenie nároku, čo je 12 mesiacov pre patenty a 6 mesiacov pre dizajny a ochranné známky od dátumu prvého podania.

Uplatňovanie krokov vedúcich k prihláške DV príliš pomaly môže spôsobiť, že vynález už nebude spĺňať požiadavku novosti. Zásadne by zverejnenie vynálezu alebo dizajnu mohlo brániť požiadavke povinnej novosti. Nový vynález alebo dizajn nesmie byť zverejnený pred podaním žiadosti o ochranu. Zverejnenie však nezničí novosť, ak spadá do určitého časového limitu (tzv. "Obdobie odkladu", ktoré môže byť až 12 mesiacov pre vynálezy a dizajny) a za určitých podmienok.

Spolu s vyššie uvedenými časovými obmedzeniami, ktoré stanovujú predpisy o právach duševného vlastníctva, musia sa brať do úvahy aj obmedzenia vyplývajúce z podnikateľských aktivít a priorít firmy (napríklad dátum spustenia predaja výrobku, zvolená cesta ochrany, finančná dostupnosť, cieľové krajiny atď.) pre určovanie správneho času na podanie žiadosti o ochranu DV. Preto, aj keď neexistuje žiadna jednotná odpoveď, kedy sa má podať žiadosť o ochranu DV, každý z týchto prvkov zohráva rolu pri určovaní správneho času pre podanie prihlášky.

4.4. Vyčerpanie práv duševného vlastníctva

Zásada vyčerpania práv duševného vlastníctva je osobitné obmedzenie práv duševného vlastníctva na zabránenie monopolnému postaveniu a zachovaniu prirodzenej povahy obchodu. V skutočnosti a ak zákon nestanoví inak, ak výrobok, ktorý už má ochránené DV, predával vlastník práv DV alebo tretie osoby s jeho súhlasom, práva duševného vlastníctva na tento produkt už nemôže vykonávať pôvodný vlastník, pretože sú "vyčerpané". V praxi to znamená, že akékoľvek následné akcie ďalšieho predaja alebo iné formy komerčného využitia tretími stranami nemôže byť napadnuté vlastníkom práv duševného vlastníctva.

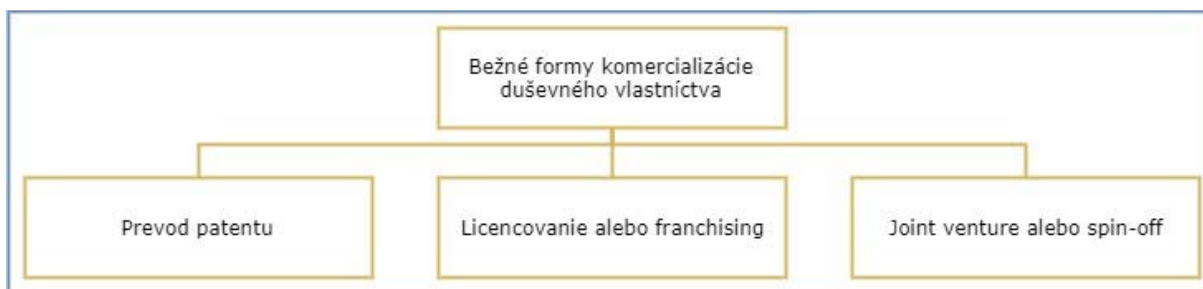
V skutočnosti ide o princíp vyčerpania práv DV, ktorý vysvetľuje, prečo spotrebitelia pri nákupe a predaji konkrétneho značkového výrobku (topánky, oblečenie) nemusia vyžadovať súhlas držiteľa ochrannej známky. Zásada vyčerpania sa nikdy nevzťahuje na práva duševného vlastníctva ako celok, ale iba na predaný fyzický predmet, pre ktorý sa prestali uplatňovať obmedzenia týkajúce sa komercializácie súvisiace s právami duševného vlastníctva.

Zistenie, či určitá situácia uvádzania výrobku do zahraničia na trh vedie k vyčerpaniu je zložitá záležitosť, ktorá závisí od konceptu vyčerpania práv duševného vlastníctva uplatniteľného v každej jurisdikcii. Existujú rôzne koncepcie vyčerpania, ako sú národné, regionálne a medzinárodné a podmienky a predĺženia sú väčšinou závislé od vnútroštátnych pravidiel duševného vlastníctva. V rámci EÚ sa prijíma koncepcia regionálneho rozšírenia, čo znamená, že prvý predaj výrobku s chráneným DV v ktorejkoľvek krajine EÚ (vrátane krajín EHP) vlastníkom DV alebo treťou stranou s jeho súhlasom vyčerpá všetky práva na ochranu duševného vlastníctva pre konkrétny výrobok na celom území EÚ.

5. Komercializácia duševného vlastníctva

Proces uvedenia DV na trh sa označuje ako komercializácia duševného vlastníctva a obchodné aktivity robia DV nevyhnutnou súčasťou rozvoja podnikania na zahraničných trhoch.

Existuje niekoľko spôsobov spustenia chráneného DV na trhu. Najbežnejšie sú zhrnuté v nasledujúcom diagrame:



Vzhľadom na to, že medzi úspešnou komercializáciou DV a úspechom podnikania existuje silné prepojenie, by mali spoločnosti kláť vysoký dôraz na zabezpečenie DV pred a počas procesu komercializácie.

Výber najvhodnejšej formy komercializácie závisí od charakteru podnikania, obchodných stratégií a cieľov, finančnej a intelektuálnej kapacity podniku a rozvoja obchodných partnerstiev.

Licencovanie môže byť jedným z najatraktívnejších spôsobov komercializácie DV, ak spoločnosť:

- Chce vstúpiť alebo rozšíriť sa na neznámy trh: poskytovateľ licencie môže mať prospech zo partnerstiev a znalosti trhu držiteľa licencie
- Chce zlepšiť kvalitu produktov alebo služieb alebo poskytnúť klientom nové produkty alebo služby: držiteľ licencie môže využívať technológiu, renomé, alebo dobré povedomie o poskytovateľovi licencie
- Chce rozvíjať obchodné partnerstvá prostredníctvom výmeny DV s cieľom vytvoriť výhodnú situáciu pre obe strany (cross-licensing)



Licencovanie je jedna z najefektívnejších ciest ako využívať a komercializovať DV a to využitím znalostí a postavenia držiteľa licencie na miestneho trhu.

Napriek tomu je dôležitým krokom pred začatím medzinárodných aktivít v oblasti komercializácie DV vytvorenie zmlúv o mlčanlivosti s cieľom zabezpečiť výmenu dôverných informácií vrátane DV.

Cieľom zmlúv o mlčanlivosti je zachovať tajnosť dôverných informácií v rámci spoločnosti a voči externým obchodným partnerom.

Zmluvy o mlčanlivosti v rámci spoločnosti sú bežne podpísané medzi zamestnávateľom a zamestnancom, aby sa predišlo akémukoľvek úniku dôverných informácií v súvislosti s výkonom pracovných povinností zamestnanca. Ustanovenia o mlčanlivosti a dôvernosti informácií môžu byť priamo súčasťou pracovnej zmluvy.

Zmluvy o mlčanlivosti sa používajú aj v súvislosti s obchodnými rokovaniami, pri ktorých je potrebné vymieňať dôverné informácie. Zmluva o mlčanlivosti by mala definovať informácie alebo myšlienky, ktoré sú dôverné a účel, na ktorý sú informácie zverejnené a tým obmedziť ich ďalšie používanie. Takáto zmluva je právne záväzná len vtedy, ak je podpísaná ešte pred zdieľaním dôverných informácií.

V fáze komercializácie by DV malo byť predmetom všetkých zmlúv týkajúcich sa transferu technológií a/alebo DV ako takého, ako sú licenčné zmluvy, dohody o postúpení, dohody o spoločnom podnikaní atď., aby boli zabezpečené a regulované vzťahy medzi zmluvnými stranami v súvislosti s DV.

6. Vymožiteľnosť práva DV

Prežitie na medzinárodných trhoch je možné len vtedy, keď majitelia DV účinne uplatnia svoje práva. Účinné kroky proti porušovateľom a vymáhanie strát vzniknutých v dôsledku porušenia predpisov sú kľúčovými bodmi úspechu v podnikaní, pretože hodnota práv duševného vlastníctva priamo súvisí so schopnosťou vlastníka ich presadzovať. Preto je vždy najlepšie integrovať efektívny monitorovací systém ako súčasť stratégie ochrany DV a vymenovať skúseného advokáta alebo právnik na príslušnom trhu¹⁶.

v prípade licenčných zmlúv sa vždy navrhuje jasne uviesť v zmluve, ktorá strana má zodpovednosť za podniknutie krokov proti možným porušeniam (držiteľ licencie alebo poskytovateľ licencie) a aké mechanizmy budú v tomto prípade použité. Vo všeobecnosti v takýchto dohodách, keď poskytovatelia licencií vstupujú na zahraničné trhy so skúsenými nadobúdateľmi licencií, držiteľia licencií prijímajú

¹⁶ Ďalšie informácie o vymožiteľnosti práv DV nájdete v informačnom liste European IPR Helpdesk "Defending and enforcing IP" v našej online knižnici.

opatrenia na monitorovanie trhu a počiatočné vynucovanie (napríklad vysielanie písomného oznámenia, kontakt s porušovateľom ...) v úzkom kontakte s poskytovateľom licencie. Ďalšie kroky však môže poskytnúť poskytovateľ licencie v prípade potreby s podporou držiteľa licencie.

Nemalo by sa zabúdať na to, že opatrenia na vymožiteľnosť práva sa v jednotlivých krajinách líšia a preto sa odporúča preskúmať možnosti právnych postupov pri porušovaní predpisov a nezákonnému využívaniu IP. Napríklad mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov môžu byť tiež zohľadnené ako časovo a nákladovo efektívny prostriedok na riešenie sporov oproti bežnému súdnemu sporu¹⁷.



Niektoré rady týkajúce sa opatrení na presadzovanie práv pri vstupe na medzinárodné trhy:

- ✓ Podniknite všetky známe kroky, aby ste zabezpečili vaše DV a predišli potenciálnemu porušeniu vašich práv radšej, ako by ste ich mali neskôr vymáhať. Je to menej komplexné a lacnejšie ako následné vymáhanie.
- ✓ Dôsledne si prejdite všetky právne alternatívy, ktoré by mohli nasledovať ak by nastalo porušenie práv DV v rôznych situáciách. V niektorých krajinách môže byť efektívnejšie vydať sa súdnou cestou, v iných zase lacnejšie a rýchlejšie mimosúdnym vyrovnaním.
- ✓ Vždy hľadajte rady u skúsených profesionálov z oblasti DV v danej krajine, ak na to nemáte vlastné kapacity.
- ✓ V zmluvách o DV jasne určite osobu, ktorá bude zodpovedná za sledovanie trhu z hľadiska DV a za prijímanie opatrení v tejto oblasti.
- ✓ Skoordinujte sa s ostatnými držiteľmi práv DV a spojte sily, aby ste si znížili náklady
- ✓ Budujte si vzťahy s miestnymi právnymi autoritami
- ✓ Konajte tak rýchlo, ako je len možné

¹⁷ Pre viac informácií prosím pozrite informačný list European IPR Helpdesk, ktorý bol pripravený v spolupráci s WIPO Arbitration and Mediation Center, zaoberajúci sa mimosúdnyimi dohodami. Tento dokument nájdete v online knižnici.

Užitočné linky:

Pre ďalšie informácie:

- Leták "IP due diligence: assessing value and risks of intangibles": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Due-Diligence>
- Leták "How to search for trade marks": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Search-for-Trade-Marks>
- Leták "How to search for patent information": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Search-for-Patent-Information>
- Séria letákov "Commercialising Intellectual Property": <http://www.iprhelphdesk.eu/library>
- Leták "How to manage confidential business information": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Manage-Confidential-Business-Information>
- Leták "Non-disclosure agreement: a business tool": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-Non-Disclosure-Agreement>
- Leták "Defending and enforcing IP": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-Defending-and-Enforcing-IP>
- Leták "Alternative Dispute Resolution Mechanisms": <http://www.iprhelphdesk.eu/Fact-Sheet-Alternative-Dispute-Resolution>
- Leták South-East Asia IPR SME Helpdesk "Top 20 IP Considerations when entering a new market": <http://www.southeastasia-iprhelphdesk.eu/sites/default/files/publications/Top20-English.pdf>

KONTAKTUJTE NÁS

Pre všeobecné poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva prosím kontaktujte

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelphelpdesk.eu
Phone: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

O EUROPEAN IPR HELPDESK

European IPR Helpdesk má za cieľ zvýšiť informovanosť o duševnom vlastníctve (DV) a právach duševného vlastníctva poskytovaním informácií, priamym poradenstvom a odbornou prípravou o otázkach duševného vlastníctva a práv duševného vlastníctva súčasným a potenciálnym účastníkom projektov financovaných EÚ. Okrem toho poskytuje European IPR Helpdesk, podporu európskym malým a stredným podnikom, ktoré rokujú alebo uzatvárajú medzinárodné dohody o partnerstve, najmä prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. Všetky poskytované služby sú bezplatné.

Helpline: Linka pomoci odpovie na vaše otázky týkajúce sa DV v priebehu troch pracovných dní. Prosím kontaktujte nás cez registráciu na našej webovej stránke – www.iprhelphelpdesk.eu – telefonicky alebo faxom.

Website: Na našich webových stránkach nájdete rozsiahle informácie a užitočné dokumenty o rôznych aspektoch riadenia duševného vlastníctva, najmä pokiaľ ide o špecifické otázky súvisiace s DV v kontexte programov financovaných EÚ.

Newsletter a Bulletin: Sledujte najnovšie správy o DV, čítajte odborné články a prípadové štúdie prihlásením sa na náš e-mailový newsletter a bulletin.

Tréning: Navrhli sme vzdelávací kurz pozostávajúci z deviatich rôznych modulov. Ak máte záujem o absolvovanie kurzu s nami, jednoducho nám pošlite e-mail na training@iprhelphelpdesk.eu.

DISCLAIMER

Disclaimer / Legal Notice

Projekt European IPR Helpdesk je financovaný z programu výskum a inovácie Horizont 2020 Európskej únie, Grant Agreement číslo 641474. Projekt je riadený Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky Európskej komisie (EASME) s usmernením Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Európskej komisie.

Napriek tomu, že táto prezentácia bola vyvinutá s finančnou podporou EÚ, názory a postoje sú vyjadrené ich autormi a nie nevyhnutne odzrkadľujú úradné stanovisko EASME Európskej komisie.

Podpora poskytnutá IPR Helpdeskom nemá právny charakter.

Tento informačný list bol preložený a prispôbený Janou Gulán, BIC Bratislava, spol. s r.o., partnerom Enterprise Europe Network, počas jej činnosti ako European IPR Helpdesk Ambassador. Preložené a prispôbené materiály boli originálne odvodené od materiálov dostupných bezplatne od European IPR Helpdesk. European IPR Helpdesk nie je zodpovedný za žiadne zmeny alebo stratu významu na základe tohto prekladu.

The European IPR Helpdesk project receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 641474. It is managed by the European Commission's Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), with policy guidance provided by the European Commission's Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate-General.

Even though this presentation has been developed with the financial support of the EU, its content is not and shall not be considered as the official position of the EASME or the European Commission.

The support provided by the European IPR Helpdesk should not be considered as of a legal or advisory nature.

This presentation has been translated/adapted by Jana Suzhova, BIC Bratislava, spol. s r.o. partner of the Enterprise Europe Network in her capacity as European IPR Helpdesk Ambassador. The translated/adapted work originally derived from materials provided free of charge by the European IPR Helpdesk. The European IPR Helpdesk is not responsible for any modification or loss of significance of the content due to this translation/adaptation."

© European Union (2015)