

V Brně dne 4. 3. 2021

Veřejná zakázka – Kompatibilní tonery

Vážení,

zadavatel obdržel dne 2. 3. 2021 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Kompatibilní tonery, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Otázky číslo 1, 2, 3, 4, 5:

Definice:

Zadavatel v tomto dokumentu uvádí své požadavky, jaké výrobky mohou dodavatelé v rámci tohoto zadávacího řízení nabídnout, strana č. 5 dokumentu:

Strana č. 5 – IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zároveň však požaduje:

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Vysvětlení:

Již tím, že zadavatel připouští, že lze nabídnout zboží, které zadavatel definuje jako „kompatibilní“, nejen připouští, ale sám zvyšuje pravděpodobnost, že budou porušena patentová práva ČR a EU, protože z principu a z názvu „kompatibilní produkt“ všechny kompatibilní produkty obsahují a využívají součásti a tonerový prach, které porušují patentová práva ČR a EU, jelikož se ve všech případech jedná o nelicencované a neoriginální kopie výrobků a produktů výrobců tiskáren a multifunkčních zařízení a originálního spotřebního materiálu.

Zdůvodnění:

Patentová ochrana originálních tonerových kazet a rizika z porušování patentové ochrany originálních tonerových kazet

Výrobci originálních tonerů je již při jejich návrhu chrání celou řadou patentů. V důsledku této patentové ochrany je obvykle technicky **nemožné vyrobit někým jiným toner, který by patentovou ochranu originálního výrobce neporušoval a současně v tiskárně fungoval**. Způsob uchycení toneru v tiskárně a jeho spojení s převodovým ústrojím tiskárny je nejčastějším předmětem patentové ochrany originálních výrobců.

Proč se mohou vyrábět tonery porušující patenty?

Zejména v Číně, v okolí města Shuhai, probíhá masivní výroba kompatibilních tonerových kazet nerespektujících patentovou ochranu originálních výrobců. Jedná se o klony originálních tonerových kazet, ze kterých jsou vynechány loga a označení originálních výrobců. Výsledkem je tonerová kazeta, která je s originální tonerovou kazetou v patentově chráněných místech shodná a porušuje patentovou

ochranu. **Vzhledem k extrémně nízké vymahatelnosti patentového práva v zemích původu trvale probíhá produkce kompatibilních tonerových kazet.**

Kompatibilní tonerové kazety jsou dováženy do České republiky, kde jsou následně prodávány v běžné maloobchodní síti.

Kdo je odpovědný z porušování patentové ochrany tonerů?

České patentové právo považuje produkt porušující platnou patentovou ochranu za padělek a odpovědnost z porušování patentového práva nese celý distribuční řetězec, včetně kupujících, kteří takovou tonerovou kazetu použijí v rámci své podnikatelské činnosti. Jedinou výjimku tvoří koncový spotřebitel, fyzická osoba, která kompatibilní toner použije po svou osobní potřebu. Firmy či živnostníci, kteří prodávají kompatibilní tonery, či je pouze používají ve firemních tiskárnách či kopírovacích zařízeních, jsou odpovědní za porušování patentového práva a vystavují se tak velkým rizikům plynoucím z porušování patentové ochrany.

[Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích:](#)

§ 13 – Zákaz přímého využívání

Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu

a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;

Jaká jsou rizika z nakládání s tonery porušujícími patenty?

Porušení patentového práva přináší dva základní okruhy rizik.

1) Riziko vymáhání náhrady škody

První okruh rizik představuje riziko náhrady škody držitelům patentů. Prodejem nebo použitím tonerové kazety porušující patentovou ochranu vzniká majiteli patentu škoda, o kterou může toho, kdo patentovou ochranu poruší, žalovat. Tomu, kdo nakládá s patentově chráněným produktem, pak hrozí riziko náhrady vzniklé škody, povinnost likvidace veškerých skladových zásob či riziko náhrady nákladů řízení, které vlastník patentu v souvislosti s vymáháním škody vynaložil.

*Průběh a dopady porušování patentového práva při nakládání s tonerovými kazetami velmi dobře ilustruje spor společnosti Samsung s provozovateli internetových obchodů v Nizozemsku. Po zahájení sporu ze strany společnosti Samsung soud nařídil **pro vyčíslení škody prodejcům předložit písemné prohlášení o počtu prodaných tonerových kazet porušujících patenty Samsungu, předložit svůj obrát a zisk, kterého bylo dosaženo z prodeje kazet a také předložit seznam kupujících i dodavatelů tonerových kazet.***

*Na základě předložených účetních dokladů došlo k určení celkové škody. Rozsudek stanoví způsob vyčíslení vzniklé škody včetně potřebných údajů pro možnost ověřování věrohodnosti předkládaných údajů. Je možné předpokládat, **že celková škoda je v řádech milionů Euro.***

*Závěrem sporu bylo rozhodnutí soudu, podle kterého musí prodejci kompatibilních tonerů porušujících patentovou ochranu Samsung **uhradit € 246.778,82 nákladů na vedení soudního sporu, na vlastní náklady zlikvidovat veškeré skladové zásoby, na svých webových stránkách zveřejnit některé klíčové části rozsudku** a ty i dopisem či emailem **rozeslat svým zákazníkům.** Navíc, pokud by nezanechali prodeje tonerových kazet porušujících patentovou ochranu společnosti Samsung, uhradit společnosti Samsung za každý takový den dalších € 10.000 a to až do neuvěřitelné částky € 1.000.000. Spor se týkal dvou v Nizozemsku velmi významných internetových obchodů, ani jeden z těchto internetových obchodů dnes neexistuje.*

Celý rozsudek včetně přesného vysvětlení způsobu porušení patentové ochrany je publikován na stránkách nizozemské justice:

<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:14383>,

lokální kopie je umístěna zde:

[https://www.spravnytoner.cz/wp-](https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/rozhodnuti-soudu-Samsung-Nizozemsko-2016-11.pdf)

[content/uploads/rozhodnuti-soudu-Samsung-Nizozemsko-2016-11.pdf](https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/rozhodnuti-soudu-Samsung-Nizozemsko-2016-11.pdf)

Velmi aktivní ve vymáhání škody z porušování patentové ochrany při prodeji tonerů je společnost Canon, která jen v Německu vede desítky soudních sporů. Ve většině sporů porušovatelé patentů uzavřou dobrovolný smír, ve kterém se mimo jiné zavazují k okamžitému ukončení prodeje, likvidace skladových zásob a dobrovolné náhradě škody. Vzhledem k faktu, že se jedná o dobrovolné dohody, nejsou známy konkrétní podrobnosti a způsobu určení a výši náhrady škody.

2) Riziko odnětí svobody

Druhý okruh náhrady rizik představuje trestní spor. Porušování patentové ochrany je trestným činem.

[Zákon č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník:](#)

§ 269 – Porušení chráněných průmyslových práv

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán **odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.**

(2) Odnětím svobody **na šest měsíců až pět let**, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky **obchodní činnosti nebo jiného podnikání**,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na **tři léta až osm let** bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

V trestním řízení je nadto dále možné požadovat náhradu vzniklé škody. Nemusí tak v rámci jednoho sporu dojít pouze k potrestání viníků, ale i k určení náhrady škody.

Kdo se vystavuje rizikům z nakládání s tonery porušujícími patentovou ochranu?

U trestně právní odpovědnosti je možné očekávat zejména postih zaměstnanců, kteří **z titulu svého pracovního zařazení věděli, nebo měli vědět o možném porušení patentového práva. IT zaměstnanci a jejich nadřízení, manažeři back office, zadavatelé veřejných zakázek**, nákupčí, osoby odpovědné za dovoz a prodej tonerových kazet, jednatele firem, ti všichni z titulu své funkce mohou nést odpovědnost z porušování patentového práva originálních výrobců tonerových kazet a být potrestáni odnětím svobody.

Riziko náhrady škody způsobené originálním výrobcům hrozí zejména firmám. V této souvislosti se **zvláštním rizikům vystavují jednatele firem**. Vztah jednatele ke společnosti je obchodněprávní vztah funkce člena voleného orgánu, ze kterého plyne, že jednatel společnosti je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

[Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník:](#)

§ 159 – Orgány právnické osoby

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s **potřebnými znalostmi a pečlivostí**. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není **této péče řádného hospodáře schopen**, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(3) **Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.**

Jednatel společnosti si má být vědom skutečnosti, že porušování patentové ochrany může způsobit v případě sporu s držitelem patentu společnosti značnou škodu a společnost, pro niž funkci jednatele vykonává, se může domáhat škody, která pochybením jednatele vznikla.

V případě úpadku společnosti pak jednatel nese odpovědnost s ohledem na výši škody vzniklé porušením jeho povinností při výkonu funkce. Tato odpovědnost není možná smlouvou mezi jednatel a společností vyloučit ani nijak omezit.

Kdo vlastní aktivní patenty na spotřební materiál v České republice?

Všichni velcí výrobci tiskáren. Patenty nejsou chráněny pouze tonerové kazety, ale stejný způsob a forma patentové ochrany je uplatňována i na inkoustové kazety. Mezi hlavními vlastníky je tak možné narazit na společnosti Brother Kogyo Kabushiki Kaisha, Nagoya-shi, Aichi 467-8561, JP, Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo 146-8501, JP, Seiko Epson Corporation, Shinjuku-ku Tokyo, JP či Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Texas 77070, US.

Ti všichni mají v České republice aktivní patentovou ochranu.

Naše dotazy na zadavatele tedy zní:

1. Připouští i nadále zadavatel, mimo jiné i ve smyslu shora uvedeného vysvětlení a argumentace, možnost, aby uchazeči nabídli výrobky, zadavatelem označované jako kompatibilní, tedy výrobky, které zpravidla porušují patentová práva ČR a EU a nebo zadavatel trvá na svém původním požadavku, aby nabízené výrobky nesměly porušovat patentová práva ČR?
2. Trvá zadavatel nadále na svém původním požadavku, aby nabízené výrobky nesměly porušovat patentová práva ČR a EU a vyloučí tím pádem možnost, aby uchazeč nabídl výrobek, zadavatelem definovaný jako kompatibilní?
3. Upraví zadavatel ve shora uvedeném smyslu a argumentace zadávací dokumentaci tak, že bude požadovat pouze výrobky jím označované jako originál, tedy pouze výrobky, které patentová práva ČR a EU neporušují?
4. Jakým konkrétním prokazatelným způsobem budou uchazeči zadavateli muset v nabídce prokázat, že výrobky, definované zadavatelem jako kompatibilní, patentová práva ČR a EU neporušují? Případný odkaz zadavatele na Bezpečnostní list je dle našeho názoru pouze administrativní záležitost, kterou mohou uchazeči vyřešit jednoduše tím, že předloží bezpečnostní list čínského výrobce či dovozce, na kterém bude deklarováno vše, bez ohledu na skutečný stav věcí. Uchazeč se odkáže na vývozce a nebo výrobce a nikdo nebude schopen řešit porušení zákonů s nějakým čínským výrobcem či dovozcem, který kdykoliv firmu zruší a založí si jinou?
5. Neupraví zadavatel, na základě naší výše uvedené argumentace, podmínky a definici předmětu veřejné zakázky tak, že zcela vypustí požadovaný typ produktů, které označuje a definuje jako kompatibilní a změní předmět veřejné zakázky tak, že bude požadovat pouze buď originální nebo renovované výrobky, které se označují jako „Repas“ a které zcela nepochybně plní veškeré legislativní požadavky ČR a EU, i když jsou samozřejmě dražší, nežli čínské klony, které jsou jedovaté a nebezpečné?

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že „účastník ve své nabídce musí předložit čestné prohlášení, že Zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jejich uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.“ Dále zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že „veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.“

Zadavatel trvá na původním znění zadávací dokumentace.

Na základě této odpovědi nebude změněna zadávací dokumentace a nedojde k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

S pozdravem

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel

Vyřizuje: Mgr. Veronika Havelková, právník OPV, tel. 532 233 620, Havelkova.veronika@fnbrno.cz