

Společný konzultační dokument
Věc: Návrhy uživatelů na harmonizaci hmotného patentového práva
Industry Trilateral / FICPI / AIPPI
2022

Skupiny „Industry Trilateral“ a B+ se angažují v práci na harmonizaci hmotného patentového práva. Na podzim 2021 vydala „Industry Trilateral“ svůj dokument „Elements Paper“ ze září 2020, tedy probíhající práce na návrhu balíčku norem, které by mohly sloužit jako základ pro dosažení globální harmonizace hmotného patentového práva, a bylo rozhodnuto, že delegace skupiny B+ by konzultovaly své uživatele ohledně tohoto balíčku. V rámci Evropy bylo rozhodnuto, že taková konzultace by měla být vedena koordinovaně na základě společného konzultačního dokumentu a měla by zahrnovat i další stávající návrhy uživatelů, které vzešly ze strany FICPI a AIPPI.

Cílem tohoto společného konzultačního dokumentu je shromáždit zpětnou vazbu od evropských zúčastněných stran ohledně navrhovaných norem upravujících grace period, práva předchozího uživatele a konfliktní přihlášky.

ÚVODNÍ INFORMACE

I. Úvod

Národní patentové systémy jsou ve 21. století v celosvětovém měřítku roztržštěné. Mezinárodní harmonizace hmotného patentového práva je snahou, která trvá s přestávkami již několik desetiletí. Je to náročné úsilí, které však zůstává vysoko na seznamu priorit zúčastněných stran. Zejména uživatelé systému často uvádějí, že harmonizaci potřebují, a mnoho uživatelů pochopilo, že aby jí bylo dosaženo, musí změnu přijmout všichni.

Skupina B+ je neformální fórum složené z přibližně 45 vyspělých zemí, jakož i z Evropské komise a Evropského patentového úřadu (EPÚ), které pracuje na harmonizaci hmotného patentového práva.

Skupina „Industry Trilateral“ (složená ze zástupců Americké asociace práva duševního vlastnictví (AIPLA), Sdružení vlastníků duševního vlastnictví (IPO), BusinessEurope a Japonského sdružení duševního vlastnictví (JIPA)) pracuje od roku 2014 na návrhu balíčku norem, které by mohly tvořit základ pro mezinárodní harmonizaci hmotného patentového práva, a to prostřednictvím pracovní skupiny, která se pravidelně schází osobně i online.

V září 2020 předložila „Industry Trilateral“ delegací skupiny B+ aktualizovanou verzi svého dokumentu „Elements Paper“, ale uvalila na něj embargo. Toto embargo bylo zrušeno v říjnu 2021, čímž byl dokument uvolněn k veřejné distribuci. Obsahuje jejich nedokončený a dosud neodsouhlasený návrh balíčku norem. Nicméně vzhledem ke značné investici Industry Trilateral do svého dokumentu a k novinkám, které text obsahuje, bylo považováno za vhodné a pro proces užitečné v této fázi konzultovat se zúčastněnými stranami jejich názory.

V listopadu 2021 se na zasedání Výboru pro patentové právo Evropské patentové organizace členské státy dohodly, že by na základě dohodnutého společného konzultačního dokumentu měla proběhnout koordinovaná konzultace zúčastněných stran v Evropě, aby bylo možné (i) porovnat údaje získané v jednotlivých členských státech EPO, napříč jurisdikcemi, jakož i napříč technickými odvětvími, velikostí uživatelů a profily činností, a (ii) konsolidovat výsledky, aby byl k dispozici evropský přehled postojů zúčastněných stran.

Dokument „Elements Paper“ však není jediným vstupem předloženým uživateli. V roce 2018 vydala Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví (FICPI) v reakci na vývoj v rámci Industry Trilateral/skupiny B+ dokument nazvaný „Stanovisko FICPI k harmonizaci patentového práva (skupina B+)“, který zahrnuje navrhované normy týkající se grace period, konfliktních přihlášek a práv předchozího uživatele.

V průběhu let a částečně také v reakci na vývoj v rámci Industry Trilateral/skupiny B+ vypracovalo Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví (AIPPI) soubor příslušných usnesení týkajících se: grace period (2013), práv předchozího uživatele (2014), zveřejňování patentových přihlášek (2016) a konfliktních přihlášek (2018). Evropské delegace se domnívaly, že ačkoli tato usnesení nebyla formálně konsolidována, dohromady tvoří ucelený balíček.

Evropské delegace se proto rozhodly rozšířit konzultace nad rámec balíčku Industry Trilateral jak na návrh FICPI, tak i usnesení AIPPI. Tyto návrhy uživatelů jsou podrobné a obsáhlé. Všechny jsou jako celky bez jakékoli úpravy uvedeny v přílohách I-III tohoto dokumentu. Pro usnadnění konzultace uživatelů však bylo rozhodnuto, že návrhy budou shrnuty do podoby tabulky, která se soustředí na jednotlivé otázky a navrhované normy.

II. Rozsah konzultací

Dokument „Elements Paper“ připravený Industry Trilateral obsahuje normy upravující pět oblastí: definici dosavadního stavu techniky, grace period, zveřejnění přihlášek po 18 měsících, konfliktní přihlášky a práva předchozího uživatele. Z těchto oblastí se definice dosavadního stavu techniky a pravidla upravující povinné zveřejnění přihlášek po 18. měsíci jsou již pravděpodobně harmonizovány na celém světě (s výjimkou Spojených států) a Industry Trilateral je v těchto bodech v zásadě v souladu s Evropskou patentovou úmluvou (EPC). Návrhy FICPI a AIPPI nenavrhují žádné změny těchto norem. Ve snaze o zefektivnění a zjednodušení bylo proto rozhodnuto konzultovat s evropskými uživateli

pouze normy týkající se **grace period, práv předchozího uživatele a konfliktních přihlášek** obsažených v těchto návrzích uživatelů. Je však třeba připomenout, že tyto navrhované normy by byly součástí balíčku zahrnujícího harmonizovanou definici stavu techniky a povinné zveřejnění po 18 měsících v souladu s EPC.

III. Související informace k daným otázkám

Grace period

Grace period lze definovat jako časové období před podáním přihlášky, během něhož může přihlašovatel zveřejnit svůj vynález, aniž by ztratil možnost získat patentovou ochranu v dané jurisdikci. V celé řadě zemí je grace period zavedena, definována může být různými způsoby a s různým rozsahem. Japonsko a Korea mají grace period, která podléhá přísným požadavkům na prohlášení (deklaraci): pokud přihlašovatel neuvede popis, nebude mu grace period uznána. Austrálie nemá požadavek na prohlášení (deklaraci), ale stanoví, že práva předchozího uživatele může získat jakákoli třetí osoba, která využívá vynález před datem podání nebo priority v době, kdy byl vynález veřejně dostupný, a to i v případě, že se o vynálezu dozvěděla díky zveřejnění přihlašovatelem před podáním přihlášky. USA mají širší grace period bez prohlášení (deklarace) a zakazují nabytí práv předchozího uživatele po celou dobu trvání grace period.

V Evropě v současné době platí přísný požadavek novosti, takže jakékoli zveřejnění vynálezu před datem podání přihlášky má za následek, že vynález již není považován za nový, a tudíž není patentovatelný. To platí s výhradou dvou omezujících výjimek uvedených v článku 55 EPC: (a) vynález byl zveřejněn v důsledku zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu předchůdci; nebo (b) vynález byl vystaven na úředně uznané mezinárodní výstavě (tzn. výstava, na kterou se vztahují podmínky Úmluvy o mezinárodních výstavách a která je zařazena do seznamu, což je velmi vzácné). Podle tohoto požadavku na novost lze jednoduše posoudit, zda dokument tvoří či netvoří dosavadní stav techniky vůči přihlášce, často na přední straně dokumentu. Pokud je datum zveřejnění známo a předchází datu podání přihlášky, je zveřejnění součástí dosavadního stavu techniky bez ohledu na to, kdo předmět zveřejnil, takže vypracování stanovisek k platnosti a právní čistotě je odpovídajícím způsobem jednoduché a nákladově efektivní, což podporuje právní jistotu.

Konfliktní přihlášky

Všechny patentové systémy se musí zabývat otázkou přihlášky, která byla podána před datem podání nebo datem priority zkoumané přihlášky, ale zveřejněna později, přičemž obě přihlášky popisují společný předmět. O takových přihláškách se říká, že jsou v „konfliktu“, protože obsah dříve podané přihlášky se stává veřejně dostupným jako stav techniky až po datu podání nebo priority zkoumané přihlášky. Pokud by neexistovalo pravidlo, které by přiznávalo dřívější přihlášce účinky stavu techniky k datu jejího podání nebo priority, bylo by tedy možné udělit dva nebo více patentů na stejný nebo podobný předmět.

V právních režimech v Evropě, Spojených státech a Japonsku se s konfliktními přihláškami zachází odlišně. V Evropě jsou podle EPC, stejně jako podle vnitrostátního práva smluvních států EPC, dříve podané a později zveřejněné přihlášky („utajený/nezveřejněný stav techniky“) relevantní pouze pro zkoumání novosti. Všichni přihlašovatelé jsou posuzováni stejně a bez aplikace úpravy „anti-self-collision“.

V USA je nezveřejněný stav techniky relevantní pro posuzování novosti i vynálezecké činnosti a je upraveno tzv. „anti-self-collision“, které zvýhodňuje prvního přihlašovatele tím, že zajišťuje, že jeho vlastní dřívější přihlášky nebudou představovat nezveřejněný stav techniky vůči následným jím podaným přihláškám, ačkoli jeho dřívější přihlášky budou představovat nezveřejněný stav techniky pro všechny následné přihlášky podané třetími stranami.

V Japonsku je nezveřejněný stav techniky relevantní pro posuzování jakési „posílené novosti“, takže dřívější přihláška může být na závadu novosti pozdější přihlášky i v případě, že existují drobné rozdíly, za předpokladu, že vynálezy jsou „v podstatě stejné“, ale dřívější přihlášky nejsou pro posuzování vynálezecké činnosti relevantní, přičemž se uplatňuje i úprava „anti-self-collision“.

Stejně tak existují rozdíly mezi jednotlivými jurisdikcemi i ohledně podmínek, za kterých se mezinárodní přihlášky PCT stávají nezveřejněným stavem techniky. V Japonsku a podle EPC se takové přihlášky stávají utajeným stavem techniky od data mezinárodního podání nebo priority pouze tehdy, pokud vstoupí do příslušné národní/regionální fáze, což rovněž znamená, že byly přeloženy do předepsaného jazyka (jazyků). V USA tvoří přihlášky PCT nezveřejněný stav techniky od data mezinárodního podání nebo priority pouze po uvedení Spojených států v mezinárodní přihlášce, tj. k datu jejich zveřejnění po 18 měsících.

Práva předchozího uživatele

Právo předchozího uživatele je právo strany pokračovat ve využívání vynálezu, pokud toto využívání začalo před podáním patentové přihlášky na stejný vynález. Hlavním účelem práv předchozího uživatele je dosáhnout rovnováhy mezi účinky zásady „kdo dřív podá přihlášku“ na jedné straně a zájmy třetích stran, které jsou s vynálezem obeznámeny a začaly do něj investovat s úmyslem jej komerčně využít, na straně druhé.

Práva předchozího uživatele jsou upravena různými národními patentovými zákony, a tato ustanovení tak mají pouze vnitrostátní účinek. Vnitrostátní předpisy o právech předchozího uživatele mají sice společné základy, ale v závislosti na jurisdikci existují také rozdíly v podmínkách, za kterých je lze získat, a ve vymezení jejich rozsahu.

Práva předchozího uživatele nespádají do působnosti EPC, protože se jedná o mechanismus po udělení patentu. Přesto jsou do procesu harmonizace zahrnuty, neboť je někteří považují za relevantní pro definici vyvážené grace period. Možnost vzniku práv předchozího uživatele v případech, kdy došlo k využití vynálezu v důsledku jeho zveřejnění

příhlašovatelem před podáním přihlášky, může vytvářet riziko omezení využívání grace period ze strany přihlašovatelů, což pak zvyšuje právní jistotu. Pokud je grace period využívána pouze výjimečně a nikoli strategicky, patentový systém pravděpodobně nadále funguje na principu „nejdříve podat přihlášku, pak zveřejnit“, jak je tomu dle současné EPC.

IV. Související informace ke sdružením uživatelů

„Industry Trilateral“

Skupina Industry Trilateral (IT3) byla založena v roce 2003 za účelem spolupráce zainteresovaných stran s třemi klíčovými úřady (EPÚ, JPO a USPTO) v hmotněprávních a procesních otázkách patentového práva. Jak bylo uvedeno výše, je složena ze zástupců čtyř sdružení: AIPLA, IPO, BusinessEurope a JIPA.

AIPLA (Americká asociace práva duševního vlastnictví) je americká národní asociace advokátů, která sdružuje přibližně 8 500 členů (srpen 2021), kteří působí v soukromé nebo podnikové praxi, ve státní správě a v akademické obci a zastupují majitele i uživatele duševního vlastnictví.

IPO (Sdružení vlastníků duševního vlastnictví) je mezinárodní obchodní sdružení se sídlem v USA, které zastupuje společnosti a jednotlivce ve všech průmyslových odvětvích a oblastech technologií, kteří vlastní práva duševního vlastnictví nebo se o ně zajímají. Členy IPO je více než 200 společností a více než 12 000 jednotlivců (duben 2021), kteří jsou do sdružení zapojeni buď prostřednictvím svých společností, nebo jako členové z řad vynálezců, autorů, vedoucích exekutivních pracovníků, právnických firem nebo advokátů.

BusinessEurope je federací 40 národních podnikatelských svazů z 35 evropských zemí, které zastupují přibližně 20 milionů podniků různých velikostí v celé Evropě.

JIPA (Japonské sdružení duševního vlastnictví) je nezisková nevládní organizace, která má 1 346 členů z řad společností. Zastupuje průmyslová odvětví a uživatele systému duševního vlastnictví.

FICPI

Založeno před více než 100 lety, FICPI (Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví) je mezinárodní sdružení patentových zástupců se sídlem ve Švýcarsku, kteří vykonávají soukromou praxi na celém světě, a má přibližně 5 500 členů v 86 zemích a regionech na šesti kontinentech. FICPI se již řadu let zabývá průběžnou analýzou grace period a souvisejících harmonizačních témat. V nedávné době byla vytvořena pracovní skupina FICPI, která se zvláště věnovala otázkám harmonizace vneseným Industry Trilateral/podskupinou B+. Základní pracovní skupina FICPI se skládala z členů z 11 zemí: Austrálie, Brazílie, Kanady, Číny, Francie, Německa, Izraele, Japonska, Švédska, Spojeného království a Spojených států. Kromě této základní skupiny vedly rozsáhlé diskuse v rámci FICPI k mezinárodnímu konsensu na zasedání výkonného výboru

v Torontu v červnu 2018, jehož výsledkem je dokument připojený k tomuto konzultačnímu dokumentu.

AIPPI

AIPPI (Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví) je neziskové, politicky neutrální mezinárodní sdružení se sídlem ve Švýcarsku, které má přibližně 8 000 členů z více než 131 zemí světa. Členy AIPPI jsou jednotlivci, kteří se zajímají o ochranu duševního vlastnictví na národní nebo mezinárodní úrovni, a patří mezi ně právníci, patentoví zástupci, zástupci pro patenty a ochranné známky, jakož i soudci, vědci, inženýři a podniky. AIPPI je organizována v 68 národních a dvou regionálních skupinách a členství lze získat vstupem do jedné z těchto skupin. V zemích, kde žádná skupina neexistuje, se členství získává jako nezávislý člen v mezinárodní organizaci. Způsob práce: dotazník na určité téma je zaslán všem skupinám zemí, které pak vypracují zprávu o jednotlivých zemích. Všechny zprávy o jednotlivých zemích jsou poté zaslány generálnímu týmu pro podávání zpráv, který se skládá z jednoho delegáta za každé sdružení zemí a který vypracuje návrh usnesení, které je poté upraveno a přijato na plenárním zasedání.

Souhrnná tabulka návrhů „Industry Trilateral“/FICPI/AIPPI

Poznámka:

IT3 = „Industry Trilateral“

„N/A“ = otázka Nebyla konkrétně Řešena.

„PFD“ = zveřejnění před podáním: zveřejnění vynálezu učiněné přihlašovatelem nebo jménem přihlašovatele před datem podání nebo datem priority jeho přihlášky

PUR = Právo předchozího uživatele

„EPC“ = Evropská patentová úmluva

„PCT“ = Smlouva o patentové spolupráci

Čísla stránek odkazují na příslušné návrhy sdružení uživatelů, které jsou připojeny k tomuto dokumentu.

Další vysvětlivky jsou doplněny v červeném textu.

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
Úvodní poznámky	<p>Harmonizovaný balíček IT3 má spravedlivě vyvážit zájmy všech subjektů, velkých i malých, jednotlivců i univerzit, v patentovém systému, který podporuje inovace a chrání práva inovátorů a třetích stran. (str. 3)</p> <p>Celosvětově přijímaný soubor zásad by zvýšil předvídatelnost patentových práv, snížil náklady a zlepšil efektivitu patentového procesu. Tohoto cíle by bylo možné dosáhnout pouze prostřednictvím kompromisu, který by se řídil osvědčenými postupy a spravedlivě vyvažoval zájmy přihlašovatelů, třetích stran a společností. (str.4)</p>	<p>FICPI formulovala stanoviska ke třem tématům, která by představovala balíček řešení, která jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednoduchá a snadno srozumitelná - Založena na dobře zavedených zásadách patentového práva a - Zajišťují náležitou rovnováhu mezi zájmy přihlašovatelů, třetích stran a široké veřejnosti a také mezi velkými společnostmi a malými subjekty, včetně jednotlivých vynálezců. (str.7) 	<p>Zde jsou zohledněny příslušná usnesení AIPPI, ačkoli je sdružení nespojilo do konsolidovaného návrhu.</p>

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
GRACE PERIOD / ZVEŘEJNĚNÍ, KTERÉ NENÍ NA ZÁVADU	IT3 „Elements Paper“ (2020)	Postoj FICPI k harmonizaci patentového práva (2018) (+Příloha 1: FICPI/WP/2013/01)	Usnesení AIPPI Q 233 (2013)
Zásada/princip aplikace	<p>Grace period je výjimkou ze standardu absolutní novosti a jako taková by měla být stanovena s kritérii a podmínkami, které vynálezce a přihlašovatele povzbuzují k tomu, aby „nejdříve podali přihlášku“, a zároveň odrazují od přijetí politiky „nejdříve zveřejnit“, která vede k nejistotě a nepředvídatelnosti. (str.13)</p> <p>Grace period by měla být mezinárodně harmonizována a její uplatňování by mělo být jednotné a předvídatelné ve všech jurisdikcích. (str.13)</p>	<p>Grace period je stanovena jako přísně omezená výjimka z požadavku novosti. (Příloha 1, str. 8) PFD (z angl. Pre-Filing Disclosure) nezakládá právo přednosti (str. 3); je třeba se vyhnout systému „nejprve zveřejnit“. (str. 7)</p> <p>FICPI charakterizuje svou grace period jako „záchrannou síť“ s pobídkami pro ty, kteří zveřejní vynález, aby co nejdříve podali patentovou přihlášku“, a to „v zájmu třetích stran a široké veřejnosti“. (str. 3; příloha č. 1, str.1)</p> <p>Návrh obsahuje dvě pobídky k podání přihlášky co nejdříve po PFD: nezávislá zveřejnění třetími stranami v intervalu mezi předuveřejněním a podáním přihlášky tvoří stav techniky a během tohoto intervalu mohou vzniknout práva předchozího uživatele. (Příloha č. 1, str. 8)</p>	<p>„Grace period nezakládá právo přednosti, ale spíše umožňuje vyloučit ze stavu techniky vůči původci vynálezu nebo jeho právnímu nástupci zveřejnění, k němuž došlo v průběhu grace period.“ (str. 2)</p> <p>Mezinárodně harmonizované právo k grace period by mělo zajistit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy přihlašovatelů patentových přihlášek a veřejnosti. (str. 3)</p>
Doba trvání	Nebylo dohodnuto. 6 nebo 12 měsíců. (viz str.15 a 18)	12 měsíců (str. 2)	12 měsíců (str. 4)

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
Počítáno od <i>*Pro srovnání se lhůta podle čl. 55 EPC počítá pouze od data podání.</i>	Priorita nebo datum podání, a to podle toho, co nastane dříve (str. 15 a 18).	Tato otázka zůstává otevřená. (Viz diskuze v příloze č. 1, str. 6-8.)	Priorita nebo datum podání, a to podle toho, co nastane dříve (str. 4).
Vztahuje se na všechny druhy zveřejnění vynálezce, pro vynálezce nebo jeho právního nástupce nebo od nich odvozené, a to bez ohledu na médium nebo fórum a bez ohledu na to, zda se jedná o úmyslné či neúmyslné zveřejnění.	Ano (str. 13 a 18)	Ano (Příloha č. 1, str. 6)	Ano (str. 3)
Na zveřejnění vyplývající z řádného zveřejnění přihlášky úřadem ve lhůtě 18 měsíců se grace period nevztahuje.	Ano (str. 18)	Ano (Zahrnuto)	Ano (str. 3)
Zveřejnění nezávislých vynálezů třetí stranou je součástí stavu techniky (tj. nevztahuje se na něj grace period).	Ano* (str. 14 - 18) <i>(*Avšak viz předpoklady níže v části „důkazní břemeno“.)</i>	Ano (Příloha č. 1, str. 6 a 8)	Ano (str. 3)
Důkazní břemeno	IT3 inovuje tím, že v určitých případech stanoví domněnky: Pokud je obsah (tj. předmět) zveřejnění třetí stranou stejný nebo obsahuje nevýznamné rozdíly oproti dřívějšímu PFD	Důkazní břemeno týkající se toho, že by se na zveřejnění měla vztahovat grace period, by mělo nejprve spočívat na přihlašovatel /majiteli patentu (str. 3; příloha 1, str. 6) a obecně bude spočívat na osobě, která bude mít	Důkazní břemeno je na straně, která žádá o grace period, aby prokázala, že zveřejnění má být vyloučeno ze stavu techniky (str. 4).

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>vynálezcem/přihlašovatelem, předpokládá se, že zveřejnění třetí stranou pochází od původního přihlašovatele/vynálezce a byla by uznána grace period (tj. nebylo by součástí stavu techniky)</p> <p>Pokud je část obsahu vedlejšího zveřejnění třetí strany stejná nebo zahrnuje nevýznamné rozdíly oproti dřívějšímu PFD vynálezcem/přihlašovatelem, předpokládá se, že tato část zveřejnění pochází od původního přihlašovatele/vynálezce a byla by uznána grace period</p> <p>Naopak, pokud celé zveřejnění třetí stranou nebo jeho část obsahuje více než nepodstatné rozdíly oproti dřívějšímu zveřejnění vynálezcem/přihlašovatelem, předpokládá se, že celé zveřejnění nebo jeho část nepochází od původního přihlašovatele/vynálezce a nebyla by proto grace period uznána, ale bylo by součástí stavu techniky.</p> <p>Všechny domněnky mohou být vyvráceny dalšími důkazními návrhy přihlašovatele nebo třetí strany.</p> <p>Pokud úřad nebo třetí strana (prostřednictvím připomínek třetích stran) zpochybní status zveřejnění, které má být označeno, nese vynálezce/přihlašovatel důkazní</p>	<p>prospěch z grace period nebo ji zpochybňuje. (Příloha č. 1, str. 6)</p>	

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>břemeno, že zveřejnění splňuje požadavky pro to, aby mohla být uplatněna grace period Pokud přihlašovatel/vynálezce prokáže, že oproti dřívějšímu zveřejnění vynálezcem/přihlašovatelem existují pouze nepodstatné rozdíly, musí úřad konstatovat, že své břemeno splnil.</p> <p>Poté mohou třetí strany předložit vlastní důkazy prostřednictvím připomínek třetích stran tak, aby prokázaly, že zveřejnění nepocházelo od vynálezce/přihlašovatele. (Viz str. 14 a 18-19)</p>		
<p>Požadavek na prohlášení nebo deklaráci</p>	<p>Prohlášení požadováno</p> <p><u>Povinnost:</u> Přihlašovatelé jsou povinni předložit prohlášení, v němž uvedou PFD přihlašovatele, na něž se má vztahovat grace period tak, aby o tom byly informovány třetí strany.</p> <p>Nemusí být uvedena všechna zveřejnění: opakovaná zveřejnění dřívějších PFD přihlašovatelem, která již byla uvedena v prohlášení, není třeba uvádět samostatně, pokud jsou mezi opakovaným zveřejněním a dřívějším PFD, na které se v prohlášení odkazuje, pouze nepodstatné rozdíly. (str.16 a 19)</p> <p>V prohlášení se uvede povaha PFD, kdy a kde nastalo. Pokud je PFD písemným zveřejněním, bude</p>	<p>Prohlášení by nemělo být povinné (str. 8)</p> <p>Mohlo by být podáno <u>dobrovolné</u> prohlášení, což by přihlašovatel poskytovalo určité výhody: platila by domněnka, že na PFD uvedené v prohlášení se vztahuje grace period, dokud třetí osoba neprokáže opak. To by poskytlo silnou motivaci k podání prohlášení v případě, že si je přihlašovatel vědom existence PFD, aniž by to pro přihlašovatele znamenalo zátěž. (str. 8)</p>	<p>Žádná povinnost prohlášení (s. 4)</p>

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>připojena kopie nebo způsob přístupu k dokumentu. Pokud je PFD nepísemným zveřejněním, není žádná shoda ohledně informací, které mají být předloženy. (str. 16)</p> <p>V případě PFD podaných (i) přihlašovatelem nebo (ii) jinou osobou jednající za přihlašovatele nebo z jeho pověření by mělo být prohlášení podáno spolu s patentovou přihláškou nebo do 16 měsíců od podání PFD. (str. 16)</p> <p>Pokud není prohlášení podáno ve lhůtě, může být předloženo později spolu s prohlášením o neúmyslnosti, které je případně doloženo dalšími důkazy. (str. 16)</p> <p>Uvedení PFD v prohlášení může být napadeno úřady a třetími stranami, v takovém případě by přihlašovatel nesl důkazní břemeno, že PFD splňuje požadavky pro uplatnění grace period. (str. 17)</p> <p>Pokud není podáno žádné prohlášení, grace period se neuplatní.</p> <p><u>Opatření k zajištění včasného podání prohlášení:</u></p> <p>Navrhuje se zvyšující se klouzavý sazebník správních poplatků, který stanoví úřady. Poplatek za nepodání prohlášení ve stanovené lhůtě by byl dostatečně vysoký, aby motivoval</p>		

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>příhlašovatele k vynaložení náležitě péče při identifikaci všech relevantních PFD a k podání prohlášení ve stanovené lhůtě. (str.17 a 19)</p> <p>Ohledně dalších opatření viz níže uvedené vstupy ohledně: (i) obhájení pro mezitímního uživatele (DIU) a (ii) PUR, pokud znalost vynálezu pochází od příhlašovatele.</p>		
<p>Zveřejnění přihlášky, pro kterou byla uplatněna grace period.</p>	<p>Další novinka IT3:</p> <p>Jako součást ochrany třetích stran by se zveřejnění přihlášky urychlilo tak, aby se uskutečnilo 18 měsíců od data nejdřívějšího zveřejnění/zpřístupnění, na které se vztahuje grace period, uvedeného v prohlášení. Urychlené zveřejnění poskytne třetím stranám stejné oznámení, jako kdyby byla přihláška podána v den zpřístupnění. (str. 17)</p>	<p>Žádné předčasné zveřejnění přihlášky.</p> <p>Návrh: Úřady by byly povinny vydat do 6 měsíců od podání přihlášky „Veřejné oznámení o podání přihlášky“, obsahující bibliografické údaje, název vynálezu, zatřídění MPT, nárok na prioritu a případné <u>dobrovolné</u> prohlášení PFD, které by obsahovalo datum nejdřívějšího zveřejnění a typ zpřístupnění (dokument, testy, ústní prezentace, výstava atd.), popisující pouze obsah PFD. (str. 8- 9)</p>	<p>Uplatnění grace period nemá vliv na datum zveřejnění patentové přihlášky (str. 4).</p>
<p>Grace period se lze dovolávat po celou dobu platnosti patentu.</p> <p><i>*V Japonsku a Koreji, kde existuje požadavek na prohlášení, jsou stanoveny lhůty pro podání prohlášení, které zároveň zakládají lhůty pro uplatnění grace period pro zveřejnění</i></p>	<p>Nebylo dohodnuto. (viz str. 17)</p>	<p>Ano (příloha č. 1, str. 28)</p>	<p>N/A, zdá se, že se to předpokládá.</p>

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
příhlašovatelem nebo pro příhlašovatele.			
Obrana mezitímního uživatele (DIU)	<p>IT3 navrhuje nový koncept, který má motivovat k včasnému podání prohlášení, v němž se uvede PFD, na které se vztahuje grace period:</p> <p>DIU by poskytla obranu třetí straně, která se důvodně spoléhala na to, že PFD je stavem techniky, protože nebylo uvedeno v prohlášení nebo prohlášení nebylo podáno včas, ale příhlašovatel výhodu grace period později nárokoval. (str. 26)</p> <p>DIU by třetí straně umožnila pokračovat ve všech činnostech zahájených v důsledku takového spoléhání se. Kvalifikované činnosti třetí strany pro DIU a její rozsah by byly stejné jako pro PUR. (str. 28)</p> <p>Aby třetí strana získala výhodu DIU, musela by o PFD ve stanovené lhůtě informovat úřad(y), který by následně informoval příhlašovatele. (str. 26)</p> <p>Příhlašovatel by ztratil právo na využití grace period z PFD, pokud by nepodal prohlášení včas poté, co byl informován o PFD. (str. 27)</p> <p>Pro zajištění souladu s čl. 4B Pařížské unijní úmluvy, zatímco kvalifikované činnosti by mohly být zahájeny před</p>	N/A	N/A

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
	koncem prioritní lhůty, DIU by vznikla až po uplynutí prioritní lhůty. (str. 28) Existovala by tedy mezera, během níž by mohly probíhat investice a činnosti třetích stran, aniž by DIU vznikla.		
PRÁVA PŘEDCHOZÍHO UŽIVATELE (PUR)	IT3 Elements Paper (2020)	Postoj FICPI k harmonizaci patentového práva (2018) (+Příloha 3: FICPI/WP/2015/001)	Odp. 228 – Patenty (2014)
Zásada/princip aplikace	Omezená PUR umožňující obranu proti porušování práv by měla být stanovena tak, aby spravedlivě vyvážila (1) zájmy třetí strany, která v dobré víře použila nebo provedla vážné a účinné přípravy k obchodnímu využití vynálezu zahrnující značné investice, a (2) zájmy nezávislého vynálezce, který později usiluje o patentování téhož vynálezu. (str. 20)	<p>FICPI podporuje PUR jako základní prvek v systému „nejprve podat přihlášku“ nebo „kdo první vynalezne, ten první podá přihlášku“ a často je považován za nezbytný doplněk grace period. (Příloha 3, str. 1 a 5)</p> <p>Třetí osoby mohou získat/nabýt práva předchozího uživatele bez ohledu na zveřejnění provedené vynálezcem před datem podání přihlášky v rámci grace period, pokud jsou splněna všechna ostatní kritéria pro získání práv předchozího uživatele. (str. 3, příloha 3, str. 2) Grace period by neměla mít vliv na práva předchozího uživatele třetích osob. (Příloha č. 1, str. 6)</p> <p>Všeobecné přijetí grace period typu záchranné sítě, kdy lze během grace period získat práva předchozího uživatele, nemění základní princip fungování systému „nejprve podat“ a motivuje přihlašovatele, aby</p>	<p>Práva předchozího uživatele se uplatňují zřídka, ale přesto jsou považována za důležitou součást vyváženého systému patentového práva (str. 4).</p> <p>PUR by měla být uznána jako výjimka z výlučných práv majitele patentu, která mu patent poskytuje (str. 4).</p> <p>Třemi hlavními důvody pro PUR jsou vyvážení účinků systému „nejprve podat“ s právem legálně pokračovat v činnosti prováděné v dobré víře, poskytnutí pobídky k inovacím a šíření informací bez nepřiměřeného omezení investic a zachování svobody volby mezi patentovou ochranou a tajným využíváním. (str. 4)</p> <p>Tato otázka si zaslouží další prostudování, zejména pokud jde o rozsah tohoto práva. (str. 4)</p>

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
		neodkládal podání patentové přihlášky po předuveřejnění déle, než je nezbytně nutné k přípravě řádné dokumentace k přihlášení. (str. 10)	
Komerční použití nebo závažné a účinné přípravy k použití mohou vést k PUR.	Ano (str. 20)	Ano (str. 9-10; příloha č. 3, str. 3)	Ano (str. 4)
Podmínky pro vznik PUR	<p>Například třetí strana významně investovala do vynálezu, který je zahrnut v nároku patentu, včetně komerčního užití nebo vážné a účinné přípravy na komerční užití. Investice musí směřovat do komercializace patentovaného vynálezu a musí být větší než činnost zaměřená na základní výzkum nebo získávání a uchování znalostí o vynálezu. Kvalifikovaná činnost musí směřovat minimálně k vynálezu, jak je uveden v jednom nebo více patentových nárocích, a nikoli pouze k jeho části. (str. 20)</p> <p>(Viz další vysvětlení str. 20-23)</p> <p>Jeden názor stanoví, že soud by měl používat rovná pravidla, která poskytují soudu prostor pro uvážení, aby v každém jednotlivém případě stanovil spravedlivý rozsah obhajoby. (str. 22)</p>	<p>Pro vznik PUR je nutné, aby činnosti probíhaly bezprostředně před rozhodným datem. (příloha č. 3, str. 3)</p> <p>Předchozí činnosti musí být zaměřeny na předmět podobný předmětu patentu. (příloha č. 3, str. 3)</p>	PUR by měla být uznána, pokud strana použila nebo učinila přípravy k použití provedení (vynálezu), které spadá do rozsahu patentu. (str. 4)

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
	Jiný názor udává, že soud by pro zvýšení předvídatelnosti měl při určování existence obrany PUR používat objektivní kritéria (str. 23).		
Rozhodné datum: způsobilé činnosti se musí uskutečnit před datem podání (příhlášky) nebo datem priority, a to podle toho, které nastane dříve.	Ano (str. 20)	Ano (Příloha č. 3, str. 3)	Ano (str. 4)
PUR při použití na základě neveřejných informací získaných od přihlašovatele bez jeho souhlasu	Ne (Pokud je založeno na zneužití nebo porušení důvěrnosti, str. 21)	Ne (Příloha č. 3, str. 4–5)	Ne
Použití na základě nezávislého vynálezu třetí strany zakládá práva	Ano (str. 21)	Ano (Příloha č. 3, str. 4)	Ano (Není výslovně uvedeno, ale vyplývá z požadavku dobré víry, str. 5)
Požadavek dobré víry pro vznik PUR	Požadavek dobré víry jako takový neexistuje, ale PUR nevzniknou, pokud jsou činnosti založeny na „zneužití nebo porušení důvěry“.	Předchozí činnosti musí být „legitimní“ (příloha č. 3, str. 4). Viz také vstup níže: odvození	Ano (str. 5)
Práva předchozího uživatele, pokud třetí strana získala svoji znalost o vynálezu od	Stručně řečeno, žádné činnosti založené na znalostech pocházejících z PFD přihlašovatele nezakládají PUR, ledaže (i) k předchozímu užití nebo přípravě došlo více než 18 měsíců	Ano, kvalifikované činnosti mohou být založeny na znalostech, které byly v době zahájení činnosti veřejně dostupné, např. na základě znalostí získaných z PFD pořízených se	PUR by měla vzniknout pouze v případě, že předchozí uživatel jednal v dobré víře. Zdá se tedy, že za předpokladu, že předchozí uživatel je v dobré víře, by odpověď byla kladná.

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
příhlašovatele, např. prostřednictvím PFD.	<p>před zveřejněním přihlášky a (ii) prohlášení bylo podáno opožděně. (Viz vysvětlivky na str. 22 a 24.)</p> <p>Pro činnosti prováděné během 18 měsíců před zveřejněním přihlášky nevzniká PUR. Pokud je prohlášení podáno společně s přihláškou, zveřejnění přihlášky se urychluje na 18 měsíců od první PFD, takže v praxi by na základě poznatků získaných z PFD nemohla vzniknout žádná PUR.</p> <p>PUR by byla k dispozici pouze pro činnosti provedené před datem 18 měsíců před zveřejněním přihlášky, tj. v případě, že by prohlášení bylo podáno pozdě, což by mělo dopad na urychlení zveřejnění přihlášky, a mezi nejstarší PFD a začátkem období 18 měsíců před zveřejněním přihlášky by tak vznikla mezera bránící vzniku PUR. (str. 24)</p> <p><i>*Proto v případě odvození není cílem pravidel PUR zachovat investice třetí strany a vyvážit grace period, ale motivovat přihlašovatele k včasnému podání prohlášení (nikoli jejich přihlášky).</i></p>	<p>souhlasem přihlašovatele/majitele patentu. (Příloha č. 3, str. 4)</p> <p>Jedná se o zásadní prvek charakterizující grace period jako „záchrannou síť“, neboť motivuje k rychlému podání <u>přihlášky</u>, jakmile k PFD došlo. (str. 10)</p> <p>PUR mohou být rovněž založena na neveřejných znalostech pocházejících od přihlašovatele za předpokladu, že využití bylo zahájeno s přímým nebo implicitním souhlasem přihlašovatele („implicitní licence“), aniž by došlo ke zneužití, zejména pokud žádný smluvní nebo implicitní závazek nezakazuje předchozímu uživateli používat nebo zveřejňovat vynález. (Příloha č. 3, str. 4)</p>	(Odvozeno požadavku dobré víry, str. 5)
Výjimky ze zásady PUR na základě povahy subjektu, který je majitelem patentu, nebo oblasti technologie	Ne (str. 25)	N/A	Ne PUR by měla být dostupná v jakékoli oblasti technologií a pro jakýkoli typ subjektu (str. 5).

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
Důkazní břemeno, že předchozí činnosti odůvodňují PUR	Na předchozím uživateli uplatňujícím PUR (str. 24)	Na předchozím uživateli uplatňujícím PUR (příloha č. 3, str. 3).	N/A
Rozsah PUR Změna v obsahu/v provedení (vynálezu)	V rozsahu, v jakém třetí osoba splňuje podmínky pro obranu PUR proti konkrétním nárokům patentu, by měla obrana umožnit pokračování v praxi vynálezů, na které se tyto nároky vztahují. (str. 22). Obrana se nevztahuje na provedení, která nebyla předmětem kvalifikovaných činností a jinak porušují patentové nároky. (str. 25)	Povoleny by měly být pouze drobné úpravy, které však nesmí ovlivnit podstatu využívaného vynálezu. Není nezbytně nutné povolit, aby všechna provedení v rámci rozsahu patentu byla využívána předchozím uživatelem. Pouze provedení nebo způsoby využití, které předchozí uživatel používal nebo na jejichž použití se připravoval k rozhodnému datu, mohou být nadále využívány. (Příloha č. 3, str. 3)	Právo předchozího uživatele by bylo omezeno na provedení v rámci rozsahu patentu, která byla použita před rozhodným datem, nebo „v podstatě podobná provedení“, a nemělo by se vztahovat na celý rozsah patentu, nad rámec toho, co bylo použito nebo připraveno. (str. 5) Tato otázka si zaslouží další prostudování. (str. 5)
Ztráta práv	Ano, pokud předchozí uživatel od používání vynálezu upustil. (str. 23)	N/A	PUR by měla zaniknout v okamžiku, kdy se upustí od využívání vynálezu nebo od přípravy na jeho využívání. (str. 4)
Převod PUR povolen pouze v případě, jsou-li převedena spolu se souvisejícím podnikem, v jehož rámci vznikla.	Ano (str. 23 a 25)	Ano (Příloha č. 3, str. 3)	Ano (str. 5)

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
Povoleno poskytování licencí k PUR?	Ne (str. 23 a 25)	Ne (příloha 3, str. 3)	Ne (str. 5)
Územní působnost PUR omezena na zemi, ve které došlo k předchozímu použití/přípravě.	Ano (str. 22)	Ano (str. 4; příloha č. 3, str. 5)	Ano (str. 4) *V případě regionálního jednotného patentu by se PUR měla uplatňovat jako výjimka z práv majitele patentu na všech územích, na která se jednotný patent vztahuje (str. 4).
KONFLIKTNÍ PŘIHLÁŠKY	IT3 Elements Paper	Postoj FICPI k harmonizaci patentového práva (2018) (+ Příloha č. 4, 5 a 6)	Usnesení AIPPI Konfliktní patentové přihlášky (2018)
Zásada/princip aplikace	Je zapotřebí ucelený soubor pravidel týkajících se konfliktních přihlášek, aby se zabránilo udělování více patentů na v podstatě stejné nebo totožné vynálezy v téže jurisdikci, a aby se minimalizovalo riziko pro třetí strany spojené s vícenásobnými řízeními o vymáhání práv ve stejných jurisdikcích; a aby se umožnil přiměřený rozsah ochrany pro průlomové vynálezy. (str. 7)	Přihlašovatel by neměl být zvýhodňován a mít dominantní postavení jen proto, že podal přihlášku jako první: druhý přihlašovatel by měl mít spravedlivou šanci na ochranu svého vynálezu za předpokladu, že je patentovatelný oproti stavu techniky a nepožaduje naprosto stejný předmět ochrany jako první přihlašovatel (str. 7). V systému „nejprve podat“ je jedinou otázkou, kterou je třeba řešit mezi prvním a druhým přihlašovatelem, zamezení dvojímu patentování. (str. 10)	Vzhledem k rozdílům v přístupu k nakládání s konfliktními přihláškami se běžně stává, že nárok považovaný za patentovatelný v jedné jurisdikci je nepatentovatelný v jiné jurisdikci. V zásadě by bylo prospěšné harmonizovat zacházení s konfliktními patentovými přihláškami (str. 2).

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
<p>„Vzdálenost“ mezi dvěma přihláškami, tj. rozdíl v obsahu první a druhé přihlášky.</p>	<p>Druhá přihláška „musí jít nad rámec“ novosti + „běžné všeobecné znalosti pro osobu s běžnými dovednostmi v technickém oboru“. (str. 10)</p> <p>Běžné všeobecné znalosti zahrnují mimo jiné informace obsažené v učebnicích. (str. 11)</p>	<p>Přihlášky jsou relevantní pouze pro zkoumání novosti podle EPC (str. 10).*</p> <p>FICPI považuje tento přístup za nejjednodušší a nejspravedlivější (str. 10) a rovněž se domnívá, že není vhodné brát v úvahu vynálezeckou činnost nebo rozšiřovat posouzení novosti s ohledem na běžné všeobecné znalosti v oboru. (str. 11)</p>	<p>Přihlášky jsou relevantní pouze pro zkoumání novosti.* (str. 2)</p> <p>Použitelný standard pro zkoumání novosti by měl být stejný jak pro nezveřejněný, tak pro zveřejněný stav techniky. (str. 2)</p> <p>* tj. podle návrhů FICPI i AIPPI musí být předmět druhé přihlášky nový oproti první přihlášce, jak je uvedeno v EPC.</p>
<p>Přístup k celému obsahu*</p> <p>*Odráží současnou praxi EPÚ.</p>	<p>Ano (Naznačeno ze strany IT3 od září 2020)</p>	<p>Ano (str. 11)</p>	<p>Ano</p> <p>Celý obsah dřívější přihlášky, kromě abstraktu, by měl být považován za dosavadní stav techniky vůči druhé přihlášce. (str. 2)</p>
<p>Uplatňuje se zásada „anti-self-collision“</p> <p>*Všimněte si, že tak je tomu v Evropě, praxe EPÚ v tomto bodě byla uspokojivě vyřešena Velkým stížnostním senátem EPÚ v případě G1/15.</p>	<p>Ano* (str. 10)</p> <p>Úprava „anti-self-collision“ zajišťuje, že dřívější vlastní přihláška přihlašovatele nebude představovat nezveřejněný stav techniky vůči následné přihlášce jím podané, ačkoli jeho dřívější přihláška bude představovat nezveřejněný stav techniky pro jakoukoli následnou přihlášku podanou třetí osobou.</p>	<p>Ne</p> <p>Se všemi přihlašovатели by se mělo zacházet stejně.</p> <p>Není třeba, aby byla zavedena úprava „anti-self-collision“, pokud lze v rámci jednoho nároku v přihlášce uznat vícenásobné a dílčí priority*. (str. 10, příloha č. 5, str. 15)</p>	<p>Ne (str. 2)</p> <p>Za předpokladu plného uznání vícenásobných a částečných práv přednosti pro jednotlivé nároky.* (str. 2)</p>
<p>Proti dvojímu patentování</p>	<p>Nebudou vydány dva patenty s nároky stejného rozsahu. (str. 9)</p>	<p>Ochrana proti dvojímu patentování by měla být omezena na nároky stejného rozsahu ve společně projednávaných</p>	<p>N/A</p>

OTÁZKY	IT3	FICPI	AIPPI
		příhláškách podaných stejnými přihlašovatelem se stejným datem podání/priority. (Příloha č. 4, str. 2)	
Příhlášky PCT by měly tvořit konfliktní přihlášky a stát se nezveřejněným stavem techniky k:	Datu zveřejnění přihlášky, jako je tomu u všech ostatních souběžně projednávaných přihlášek. (str. 10 a 11)	Datu vstupu do národní/regionální fáze. (Příloha č. 6, str. 1) Pokud přihláška PCT nevstoupí do národní/regionální fáze, není třeba se vyhýbat dvojímu patentování.	Datu vstupu do národní/regionální fáze. (str. 3)

