



Odborný čtvrtletník z oblasti duševního vlastnictví

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Patentový balíček: Současný legislativní vývoj v EU

Rok od spuštění systému jednotné patentové
ochrany a Jednotného patentového soudu:
První bilance a zkušenosti

Výmazy zapsaných užitných
a průmyslových vzorů z rejstříků



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ
105 let 1919-2024



DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Ročník 2 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

3/2024

Publikované články a názory autorů
nemusí vyjadřovat odborný názor vydavatele
a redakční rady.

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6-Bubeneč



105 let | ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

1919–2024

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

vydává Úřad průmyslového vlastnictví,
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6-Bubeneč,
IČ 48135097, tel. 220 383 111, e-mail: redakce@upv.gov.cz.

Redakční uzávěrka do 1. dne měsíců února, května, srpna a listopadu.

Vychází 4x ročně, cena jednoho výtisku 48 Kč.
Roční předplatné 192 Kč + poštovné.

Rozšiřuje a objednávký, včetně zahraničních,
přijímá Úřad průmyslového vlastnictví,
odbor patentových informací,
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6-Bubeneč,
e-mail: ivana.mrazkova@upv.gov.cz.

Design: Impax, s.r.o.

Foto titulní strana a záhlaví rubrik: Úřad průmyslového vlastnictví.

Tiskne: Tiskárna Knopp s.r.o., U Lípy 926,
Nové Město nad Metují.

Evidováno pod č. MK ČR E 24435
ISSN 2788-2551 (Print)
ISSN 2788-256X (On-line)

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.

Místopředseda: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Ing. Roman Buček

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

JUDr. Adéla Faladová

Mgr. Vendula Haltufová

JUDr. Michal Havlík

Mgr. Eva Hazuchová

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.

Ing. Radka Konderlová, MBA

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

Ing. Bc. Ivan Lukšiček

JUDr. Jiří Macek

kpt. Ing. Kristýna Richterová

Mgr. Lukáš Zmeškal

Redakce:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.

Mgr. Vendula Haltufová

Mgr. Eva Hazuchová

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Duševní vlastnictví, které přináší nejnovější informace ze světa průmyslových a autorských práv.

Hlavní článek se proto věnuje nebývalé legislativní aktivitě Evropské unie, která naplňuje cíle stanovené Akčním plánem pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU. Projednáván je zejména tzv. patentový balíček vydaný Evropskou komisí dne 27. dubna 2023. Ten zahrnuje celkem šest legislativních návrhů, přičemž aktuálně nejdále je projednávání návrhu nařízení o nucených licencích k řešení krizí.



Dne 1. června 2024 uplynul rok od zahájení činnosti Jednotného patentového soudu a spuštění celého systému jednotné patentové ochrany v Evropské unii. Při této příležitosti další příspěvek shrnuje první rok fungování jednotného patentového systému a věnuje se také nejnovějšímu vývoji v oblasti jednotné patentové ochrany. Stranou zájmu nezůstávají ani počty patentů udělených Evropským patentovým úřadem a případy, kterými se Jednotný patentový soud od zahájení své činnosti zabývá.

V souvislosti s aktuálním rozsudkem Nejvyššího správního soudu dále dochází ke změně praxe Úřadu průmyslového vlastnictví v řízeních o částečném výmazu užitého vzoru z rejstříku. Další příspěvek se proto zabývá závěry tohoto rozsudku a jejich dopadem na výmazová řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví. V této souvislosti se příspěvek zabývá i zhodnocením zásady koncentrace řízení při výmazu užitého a průmyslového vzoru.

V dalších částech časopisu nechybí ani vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech duševního vlastnictví za aktuální období, včetně zajímavé předběžné otázky předložené Soudnímu dvoru Evropské unie, a to francouzským soudem v rámci soudního sporu mezi dědici autorských práv k audiovizuálním dílům.

Závěrem jsou pak připojeny tradiční aktuality o činnostech Úřadu průmyslového vlastnictví v uplynulém období a také zajímavosti, které se tentokrát týkají inovací a technologického pokroku na olympijských hrách.

Přeji Vám příjemné čtení dalšího čísla našeho časopisu. ✓

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.
místopředseda redakční rady

OBSAH 3/2024

ČLÁNKY

Olga Birčáková a Jana Pantoflíčková: Patentový balíček: Současný legislativní vývoj v EU	3
Jana Pantoflíčková: Rok od spuštění systému jednotné patentové ochrany a Jednotného patentového soudu: První bilance a zkušenosti	11
Eva Schneiderová: Výmazy zapsaných užitečných a průmyslových vzorů z rejstříků	16

EVROPSKÉ PRÁVO

Jana Klimentová: K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 439/22, kterým byly postoupeny předběžné otázky k rozhodnutí Velkému stížnostnímu senátu	20
Emil Jenerál: K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 931/21, EPÚ T 1493/20, Postoupení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu, K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 75/21, Návrh novely RPBA, K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1739/19, EPÚ T 1807/15, EPÚ T 423/22, EPÚ T 1158/20, EPÚ T 1198/20, EPÚ T 1484/19	21

JUDIKATURA

Miroslav Černý, Adéla Faladová: Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a předběžné otázky ve věcech duševního vlastnictví za období leden – červenec 2024	27
---	----

AKTUALITY	39
------------------------	----

ZAJÍMAVOSTI	42
--------------------------	----

ENGLISH – CONTENTS

ARTICLES

Olga Birčáková a Jana Pantoflíčková: The Patent Package: Current Legislative Developments in the EU	3
Jana Pantoflíčková: One Year from the Launch of Unitary Patent Protection and the Unified Patent Court: First General Overview and Experience	11
Eva Schneiderová: Cancellation of Registered Utility Models and Designs from the Registers	16

EUROPEAN LEGISLATION

Jana Klimentová: To the decision of the Board of Appeal No. T 439/22, which referred preliminary questions to be decided by the Enlarged Board of Appeal	20
Emil Jenerál: Decisions of the Board of Appeal of the EPÚ T 931/21, EPÚ T 1493/20, Referring legal questions to the Enlarged Boards of Appeal, Decisions of the Board of Appeal of the EPÚ 75/21, Draft amendment to the RPBA, Decisions of the Board of Appeal of the EPÚ T 1739/19, EPÚ T 1807/15, EPÚ T 423/22, EPÚ T 1158/20, EPÚ T 1198/20, EPÚ T 1484/19	21

JUDICATURE

Miroslav Černý, Adéla Faladová: Selected decisions of the Court of Justice of the European Union and preliminary questions on intellectual property cases from January to July 2024	27
--	----

ACTUAL INFORMATION	39
---------------------------------	----

CURIOSITIES	42
--------------------------	----

Patentový balíček: Současný legislativní vývoj v EU

Mgr. Olga Birčáková a Mgr. Jana Pantoflíčková,
oddělení mezinárodní, odbor mezinárodní a právní, ÚPV

Úvod

Po letech relativního klidu probíhá v současné době v Evropské unii v oblasti průmyslového vlastnictví mimořádná legislativní aktivita. Ta naplňuje cíle stanovené Akčním plánem pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU¹, který Evropská komise (dále jen „EK“) zveřejnila v listopadu roku 2020. Projednáván je zejména tzv. patentový balíček², který vydala EK dne 27. dubna 2023. Ten zahrnuje následujících šest legislativních návrhů, jimiž se následně zabývá tento článek:

- nařízení o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem,
- nařízení o nucených licencích k řešení krizí,
- nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčebné přípravky (přepracované znění),
- nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro přípravky na ochranu rostlin (přepracované znění),
- nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro léčebné přípravky a

- nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.

Jednotlivé návrhy nařízení obsažené v patentovém balíčku se nacházejí v různých fázích projednávání v rámci Pracovní skupiny Rady pro duševní vlastnictví (dále jen „PS“). Za ČR je do jednání v PS aktivně zapojen Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“). Zástupci ÚPV jednají v mezích daných rámcovými pozicemi³ k jednotlivým návrhům, které byly schváleny vládním Výborem pro EU na pracovní úrovni, a konzultacemi se zástupci sociálních a hospodářských partnerů. V nejpokročilejším stadiu projednávání je návrh nařízení o nucených licencích k řešení krizí, který by měl na podzim tohoto roku vstoupit do dialogů.

1. Patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

První součástí balíčku je zcela nová úprava (nařízení) týkající se patentů, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem⁴ (SEP).

Standard essential patents (SEP) jsou patenty, které chrání technologii nezbytnou pro splnění určitého průmyslového standardu. Takovými standardy jsou například komunikační standardy 3G, 4G, 5G, WiFi, NFC, standardy pro kompresi a dekompresi zvuku/ videa (MPEG, HEVC), jakož i standardy, které se vztahují na technologie, které se používají v oblasti

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Maximální využití inovačního potenciálu EU – Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU, COM/2020/760 final.

2 EK i zde používá tento termín, jde však o jiný balíček než v případě jednotné patentové ochrany.

3 Rámcové pozice jsou dokumenty, které stanovují základní vodítka pro jednání v orgánech EU a zároveň zajišťují konzistentnost postoje ČR. Slouží rovněž jako informační materiál osvětlující problematiku daných návrhů zainteresované subjekty.

4 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a kterým se mění nařízení (EU) 2017/1001 (COM(2023) 232 final), 27. 4. 2023.

standardizované technologie pro ukládání a výměnu dat (CD a DVD), formáty fotografií (JPEG) aj. V praxi se mnoho komunikačních standardů týká všech propojených zařízení, včetně mobilních telefonů, chytrých televizorů, propojených automobilů, chytrých měřičů a mobilních platebních terminálů. Potřeba a využitelnost SEP pokrývající všechny tyto normy (zejména komunikační) bude s rozvojem internetu věcí a s mnoha iniciativami, jejichž cílem je zajistit, aby se tyto standardy používaly i v jiných zařízeních v rámci *green transition* (např. úspora energie), velmi rychle narůstat.

SEP jsou „nezbytné“ v tom smyslu, že patentovaný vynález musí být implementován do výrobku, aby byl v souladu s technickou normou. V důsledku toho majitel SEP požívá výsadní postavení a tržní sílu nad implementátorem⁵ standardizované technologie, protože neexistuje žádná alternativa k použití standardizované technologie jeho SEP. Ačkoli pro některé funkce mohou existovat různé normy, pro jiné funkce (např. u některých široce používaných standardů, zejména mobilního připojení, jako jsou 4G, 5G) neexistuje žádná alternativa. Aby se omezilo nebo zabránilo zneužívání této výsady, organizace stanovující normy, v nichž jsou společnosti členy a kterým deklarují své SEP, vyžadují, aby se zavázaly k poskytování licencí na své patenty SEP za „spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních“ (FRAND⁶) podmínek pro implementátory. Kromě tohoto obecného závazku neexistuje žádný právní předpis EU, který by konkrétně upravoval udělování licencí k SEP.

V průmyslové strategii EU⁷, která byla přijata 10. března 2020, bylo uznáno, že je zapotřebí, aby politika EU v oblasti duševního vlastnictví pomáhala udržet a posílit evropskou technologickou suverenitu a podpořila rovné podmínky v celosvětovém měřítku. Mezi cíle sdělení „Maximální využití inovačního potenciálu EU: Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU“, zveřejněného EK 25. listopadu 2020, patří pomoc společnostem, zejména

malým a středním podnikům, co nejlépe využít jejich vynálezy a zajistit, aby byly přínosem pro evropské hospodářství a společnost. Konkrétně v něm EK oznámila své cíle, jimiž je mimo jiné podpora transparentnosti a předvídatelnosti v oblasti udělování licencí k SEP, včetně zlepšení systému udělování licencí k SEP, ve prospěch průmyslu a spotřebitelů v EU, a zejména malých a středních podniků. Akční plán upozornil na nárůst počtu sporů o licence k SEP v automobilovém průmyslu a dále na potenciál vzniku těchto sporů i v odvětví internetu věcí, která začnou používat normy konektivity a další normy. Plán podpořily závěry Rady ze dne 18. června 2021⁸ a usnesení Evropského parlamentu⁹ (dále jen „EP“). EP uznal potřebu silného, vyváženého a robustního systému práv duševního vlastnictví a souhlasil s postojem EK, že transparentnost nezbytná pro spravedlivá licenční jednání závisí z velké části na dostupnosti informací o existenci, rozsahu a podstatě SEP. EP rovněž požádal EK, aby poskytla více jasnosti ohledně různých aspektů podmínek FRAND a aby zvažila možné pobídky pro efektivnější jednání o licencích k SEP a snížení počtu soudních sporů.

V dopadové studii k návrhu nařízení EK posuzovala otázku vysokých transakčních nákladů na udělování licencí a nejistotu ohledně licenčních poplatků za SEP. Z analýzy vyplynulo, že kvůli nedostatku informací nemohou dosud implementátoři objektivně posoudit svoji pozici ohledně SEP v dostatečném předstihu tak, aby mohli při plánování svého podnikání s výrobky zohlednit náklady na licencování. Na druhé straně si majitelé SEP stěžují na dlouhá a nákladná jednání, zejména s většími implementátory. Byly zjištěny následující příčiny těchto problémů. Zaprvé, informace o tom, kdo vlastní SEP, jsou jen omezené a není jisté, zda jsou všechny patenty, na které se žádá o licenci, skutečně nezbytné (nutné) pro implementaci normy. Zadruhé, existuje velmi málo informací o licenčních poplatcích za SEP, takže implementátoři s malými nebo žádnými odbornými znalostmi či zdroji nemohou posoudit přiměřenost požadavku majitele SEP

5 Jedná se o provádějící subjekty nebo také osoby používající normu.

6 Fair, reasonable and non-discriminatory (terms and conditions of licencing SEPs).

7 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Nová průmyslová strategie pro Evropu, COM(2020) 102 final.

8 Závěry Rady o politice v oblasti duševního vlastnictví ve znění schváleném Radou (pro hospodářské a finanční záležitosti) na jejím zasedání dne 18. června 2021.

9 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o Akčním plánu pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU (2021/2007(INI)).

na licenční poplatky. Licenční spory tak mohou být časově i finančně náročné.

Justice i praxe se tedy v souvislosti se SEP již mnoho let paralelně s překotným vývojem technologií potýká s řadou problémů zasahujících i do oblasti hospodářské soutěže a rovnováhy na vnitřním trhu. Realita v EU je taková, že kritické SEP nezbytné k dodržení inovativních technických norem vlastní omezený počet firem, což může vést k zneužívání tohoto postavení a narušení konkurenceschopnosti a v konečném důsledku omezit inovace. Na základě této neuspokojivé situace a poptávce po regulaci určitých aspektů souvisejících se SEP bylo nakonec připraveno zmíněné nařízení a představeno Evropskou komisí jako součást tzv. patentového balíčku v dubnu 2023.

Návrh nařízení nezasahuje do patentového řízení, usiluje o zvýšení transparentnosti informací o SEP a podmínkách FRAND s cílem usnadnit vyjednávání o licencích, zvýšit povědomí o udělování licencí k SEP a zajistit mechanismus alternativního řešení sporů pro stanovení podmínek FRAND. Návrh se vztahuje na SEP platné v jednom nebo více členských státech EU. Poprvé rovněž zapojuje agenturu EU, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“), do poskytování ochrany na technická řešení. Návrh mj. zřizuje v rámci EUIPO kompetenční centrum, které bude spravovat databáze, rejstřík a zajišťovat ověřování nezbytnosti SEP (za určitých podmínek) a stanovování podmínek FRAND. Ověření nezbytnosti jsou důležitá pro zajištění kvality rejstříku a také pro zabránění jakémukoli potenciálnímu zneužití z důvodu nedostatečné kontroly registrovaných údajů.

Stanovení podmínek FRAND musí být iniciováno majitelem patentu SEP nebo implementátorem před eventuálním zahájením příslušného soudního řízení v EU. Stanovení podmínek FRAND může být rovněž iniciováno jednou ze stran dobrovolně za účelem vyřešení sporů týkajících se podmínek FRAND. Tento postup by neměl trvat déle než devět měsíců. Pokud se na konci řízení strany nedohodnou, určený smírce předloží konečný návrh, který strany mohou, ale nemusí přijmout. Pokud se strany dohodnou, smírce řízení ukončí bez zprávy. Pokud se na konci řízení strany nedohodnou, smírce řízení ukončí a vydá zprávu o stanovení podmínek FRAND. Nedůvěrná část této zprávy bude obsahovat

*Stanovení podmínek
FRAND musí být
iniciováno majitelem
patentu SEP
nebo implementátorem
před eventuálním
zahájením příslušného
soudního řízení v EU.*

poslední návrh a metodiku, kterou smírce použil pro jejich stanovení, a bude k dispozici k nahlédnutí v rejstříku/databázi (databázích).

Nařízení také obsahuje ustanovení o zacházení s mikropodniky a malými a středními podniky s ohledem na jejich specifické potřeby. Kompetenční centrum bude pro ně bezplatně nabízet školení a poskytovat podporu v otázkách souvisejících se SEP. Náklady ponese EUIPO. Při vyjednávání o udělení licence k SEP s mikropodniky a malými a středními podniky budou majitelé patentů SEP povinni zvážit nabídku výhodnějších podmínek FRAND.

Legislativní iniciativa se tedy snaží usnadnit jednání o licencích k SEP a snížit transakční náklady pro vlastníky i implementátory SEP tím, že zajistí větší transparentnost ohledně toho, kdo je vlastníkem SEP a které SEP jsou skutečně nezbytné, poskytne více jasnosti ohledně licenčních poplatků a usnadní řešení sporů týkajících se SEP. Nařízení si dává za cíl zatraktivnit tuto oblast v EU, povzbudit majitele SEP i subjekty provádějící normy k výrobě a prodeji výrobků a ke konkurenceschopnosti na trzích mimo EU, a rovněž zajistit, aby koncoví uživatelé měli prospěch z výrobků založených na nejnovějších standardizovaných technologiích. Iniciativa by měla rovněž motivovat evropské společnosti k účasti na procesu vývoje norem a k širokému zavádění těchto standardizovaných technologií.

Návrh nařízení je aktuálně v legislativním procesu, Evropský parlament ho podpořil svým hlasováním v prvním čtení 28. února 2024, a to bez významnějších substantivních změn. Členské státy o návrhu stále jednájí. Vzhledem ke komplexnosti nařízení, zasahujícího do oblasti soutěžního práva a dosavadního systému tvorby technických norem, si jeho další projednávání v Radě EU vyžádá ještě určitý čas a je možné očekávat i významnější změny textu. EK připravuje studii, která se bude zabývat působností návrhu nařízení, prováděním (metodikou) ověřováním nezbytnosti a souvisejícími administrativními aspekty.

2. Nucené licence k řešení krizí

Druhým legislativním návrhem z tzv. patentového balíčku je nařízení o nucených licencích k řešení krizí¹⁰. Chybějící regulace v této oblasti a zajištění rychlého a účinného řešení v případě přeshraniční krize se ukázala zvláště během pandemie způsobené COVID-19. Navrhované nařízení si tak klade za cíl poskytnout řešení pro případ krize, která zasáhne členské země EU a nelze ji vyřešit na základě stávající národní a mezinárodní úpravy.

V reakci na pandemii předložila EU několik svých krizových nástrojů EU, například návrh nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (IMERA), nebo nařízení Rady (EU) 2022/2372 ze dne 24. října 2022 o rámci pro zajištění dodávek lékařských protipatření pro krizové situace v případě stavu ohrožení veřejného zdraví na úrovni Unie. Tyto nástroje poskytují EU prostředky k zajištění přístupu k výrobkům potřebným k vyřešení krize na vnitřním trhu. Dobrovolné dohody zůstávají nejefektivnějším nástrojem, který umožňuje rychlou výrobu výrobků chráněných patentem, a to i v krizových situacích. Mohou však nastat případy, kdy takové dobrovolné dohody nejsou k dispozici nebo nejsou vhodné. Za těchto okolností mohou být nucené licence řešením, které umožní rychlou výrobu výrobků potřebných k vyřešení krize. Aby však bylo zaručeno, že se tyto výrobky budou moci volně pohybovat na vnitřním trhu a budou se moci dostat ke všem potřebným, navrhuje EK nucené licence udělovat na úrovni EU.

V současné době neexistuje celounijní harmonizace nucených licencí, a to ani v souvislosti s evropskými patenty s jednotným účinkem, pouze různá vnitrostátní pravidla a postupy pro nucené licence. Vnitrostátní předpisy nemají dostatečný územní dosah, protože výrobky vyrobené na základě nucené licence v jednom členském státě buď nemohou být dodávány do jiného členského státu, nebo mohou být dodávány pouze v omezeném množství. Vnitrostátní postupy se také navzájem liší a rozhodování není na úrovni EU koordinováno. To omezuje možnost opřít se o vnitřní trh, aby se zaručily dodávky na celém území Unie.

Nucené licence mají dvojitou úlohu, neboť mohou motivovat k uzavírání dobrovolných dohod a také umožnit výrobu výrobků potřebných k vyřešení krize v případě absence (vhodných) dobrovolných dohod. Aby však nucené licence mohly tuto úlohu plnit, je navrženo vytvořit efektivní režim unijních nucených licencí, který se bude moci opřít o jednotný trh, doplní krizové nástroje EU a bude v souladu s mezinárodními závazky EU.

Obecnými cíli návrhu nařízení jsou umožnění EU včasné reakce na krizové situace s využitím plného potenciálu jednotného trhu a zajištění dostupnosti kritických výrobků v případě krize napříč zeměmi EU, v krajním případě zavedením efektivního režimu nucených licencí na úrovni EU. Nucené licence budou doplňovat opatření EU v krizových situacích a zároveň nebudou dotčeny vnitrostátní režimy nucených licencí v členských státech.

Aktuální verze návrhu nařízení stanoví širokou oblast působnosti nucených licencí EU. Nucené licence by se měly vztahovat na patenty a zveřejněné patentové přihlášky, užité vzory a zveřejněné přihlášky užitečných vzorů (dle pravidel národní legislativy) a dodatková ochranná osvědčení na výrobky nezbytné v případě krize v EU. Rozsah působnosti nařízení je však dále diskutován.

Nucenou licenci na úrovni EU bude oprávněna udělit EK za podmínek, že bude nejdříve aktivován jeden z krizových mechanismů EU uvedených v příloze nařízení, bude vyhodnoceno, zda využití technického řešení chráněného právy duševního vlastnictví týkajícího se krizově relevantních výrobků je potřeba k dodávkám těchto výrobků

10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích k řešení krizí a o změně nařízení (ES) č. 816/2006 COM(2023) 224 final, 27. 4. 2023.

na území Unie, nebude možné k dosažení tohoto cíle využít jiných prostředků a dotčení držitelé práv dostali příležitost poskytnout své stanovisko.

Nucená licence Unie bude nevýlučná a nepřevoditelná; má oblast působnosti a dobu platnosti, jež jsou omezeny na účel, pro který je nucená licence udělena, a na oblast působnosti a dobu platnosti krizového režimu nebo režimu mimořádné situace, v jehož rámci se uděluje. Je omezena na příslušné činnosti týkající se adekvátních dodávek krizově relevantních výrobků v EU, uděluje se pouze za přiměřenou náhradu pro držitele práv a je omezena na území EU.

Nařízení také upravuje podrobný postup pro udělení nucené licence Unie, pravidla pro její obsah, povinnosti nabyvatele nucené licence EU a stanovení náhrad držiteli licence.

I tento návrh nařízení je v unijním legislativním procesu, a to v pokročilé fázi na úrovni tzv. trialogů, kdy členské státy již dosáhly shody na základních východiscích textu a předsednictví v Radě bude návrh projednávat společně s EK a EP. Nicméně i v této fázi jsou pravděpodobné změny v textu nařízení.

Uvedené nařízení je svojí podstatou legislativní úpravou pro výjimečné případy. Udělení nucené licence Unie bude koncipováno jako krajní řešení, a proto lze očekávat jeho velmi omezené využití za mimořádných globálních okolností.

3. Dodatková ochranná opatření

Poslední část patentového balíčku tvoří čtveřice návrhů nařízení, které naplňují cíle stanovené Akčním plánem pro duševní vlastnictví z listopadu 2020 týkající se dodatkových ochranných osvědčení (dále jen „SPC“). Těmito cíli jsou modernizace, zjednodušení a vylepšení stávajícího systému národních SPC a doplnění nového systému

Nařízení také upravuje podrobný postup pro udělení nucené licence Unie, pravidla pro její obsah, povinnosti nabyvatele nucené licence EU a stanovení náhrad držiteli licence.

jednotné patentové ochrany o možnost prodloužení doby ochrany patentů s jednotným účinkem prostřednictvím jednotných SPC.

Současný systém SPC v EU je upraven nařízením o SPC pro léčivé přípravky¹¹ a nařízením o SPC pro přípravky na ochranu rostlin¹². Vzhledem k tomu, že obě nařízení byla již několikrát změněna a je nezbytné provést další změny, bylo potřeba tato nařízení přepracovat. Proto byly předloženy návrhy nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčebné přípravky (přepracované znění)¹³ a nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro přípravky na ochranu rostlin (přepracované znění)¹⁴.

Dodatková ochranná osvědčení jsou práva duševního vlastnictví *sui generis* umožňující prodloužit dvacetiletou dobu platnosti patentů na konkrétní farmaceutické výrobky a přípravky na ochranu rostlin, které byly povoleny regulačními orgány, až o pět let, a tím kompenzovat ztrátu účinné patentové ochrany v důsledku povinného a zdoluhavého testování, které je vyžadováno

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 152, 16. 6. 2009, s. 1).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (Úř. věst. L 198, 8. 8. 1996, s. 30).

13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001 (COM(2023) 232 final, 2013/0133 (COD), 27. 4. 2023).

14 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích k řešení krizí a o změně nařízení (ES) č. 816/2006 (COM(2023) 224 final, 2013/0129 (COD), 27. 4. 2023).

pro registraci těchto přípravků. Dobu ochrany je u léčivých přípravků pro použití u pediatrické populace možné za zvláštních podmínek definovaných nařízením (ES) 1901/2006¹⁵ prodloužit o dalších šest měsíců.

4. Modernizace stávajícího systému národních dodatkových ochranných osvědčení

SPC pro léčivé přípravky, a to jak humánní, tak i veterinární, a pro přípravky na ochranu rostlin, jsou v současné době v jednotlivých členských státech udělována na národní úrovni národními úřady průmyslového vlastnictví na základě národních žádostí, pro každý členský stát zvlášť. Samostatná průzkumová řízení, ať již souběžná nebo následná, probíhající v jednotlivých členských státech, s sebou nesou zdvojení práce, což významně zvyšuje náklady na získání SPC. Vzhledem k rozdílným postupům udělování na národní úrovni je výsledek národních řízení nejistý, délka i výsledek průzkumu jsou nejednotné. U přibližně čtvrtiny žádostí týkajících se stejného výrobku dochází k rozdílným rozhodnutím. Rozpory v rozhodnutích o vydání nebo zamítnutí SPC mezi jednotlivými členskými státy vedou i ke sporům před národními soudy. Stávající čistě národní řízení proto vedou ke značné právní nejistotě. Komplikované je rovněž zjišťování stavu ochrany SPC.

Akční plán pro duševní vlastnictví z listopadu 2020 zdůraznil potřebu řešit přetrvávající roztržičnost systému ochrany prostřednictvím SPC v EU. V plánu bylo uvedeno, že je ochrana SPC v EU dostupná pouze na národní úrovni. Zároveň existuje centralizované řízení pro udělování evropských patentů a centralizované řízení pro získávání registrací léčivých přípravků. Nové návrhy nařízení se proto systém vnitrostátních SPC snaží zjednodušit a zvýšit jeho transparentnost a účinnost. Nově by mělo být možné získat SPC podáním jediné centralizované žádosti o SPC v příslušných určených členských státech, pokud byla žadateli udělena v každém z nich registrace. Centralizovanou žádost však bude možné podat pouze na základě evropského patentu uděleného Evropským patentovým úřadem (dále jen „EPÚ“) podle pravidel a postupů stanovených v Evropské patentové úmluvě

(dále jen „EPC“). Tato žádost bude procházet jediným centralizovaným průzkumovým řízením. Zatímco tento průzkum by měl provádět centralizovaný orgán, kterým by se měl stát EUIPO, samotné udělení SPC by i nadále prováděly příslušné národní úřady určených členských států.

Základní věcné rysy navrhovaného centralizovaného řízení, tj. podmínky pro získání osvědčení i jejich právní účinky, jsou stejné jako u stávajícího režimu SPC. Návrh zavádí nová procesní ustanovení týkající se centralizovaného průzkumu, jeho cílem však není měnit rozsah ani účinek práv udělených národními SPC, která jsou v současné době udělována podle stávajících nařízení.

Tyto dva návrhy EK poprvé obecně představila na PS 31. května a 7. června 2023. V celém rozsahu pak byly poprvé projednány v rámci PS v říjnu 2023. Delegace členských států požadovaly vyjasnit části návrhů týkající se opravných prostředků, nákladů, údajů zveřejňovaných v rejstříku, databáze SPC, jazykového režimu a finančních ustanovení a zaslaly k oběma návrhům svoje písemné připomínky. Návrhy by měly být dále projednávány během maďarského předsednictví v radě EU.

5. Jednotná dodatková ochranná osvědčení

Vzhledem k tomu, že od 1. června 2023 začal plně fungovat jednotný patentový systém, bylo potřeba vytvořit dva nové unijní tituly, které doplní evropský patent s jednotným účinkem (dále jen „jednotný patent“) jednotným SPC pro léčivé přípravky a jednotným SPC pro přípravky na ochranu rostlin. Jednotný patent je evropský patent udělený EPÚ podle pravidel a postupů stanovených v EPC, kterému je na žádost majitele patentu přiznán jednotný účinek pro území států EU účastnících se systému jednotné patentové ochrany, které ratifikovaly Dohodu o jednotném patentovém soudu (dále jen „UPCA“). Jednotná ochrana znamená, že práva udělená jednotným patentem a jejich omezení jsou ve všech zúčastněných státech stejná, stejně jako dostupné opravné prostředky. Do jednotného patentového systému je v současné době zapojeno osmnáct členských

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 378, 27. 12. 2006, s. 1).

států EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko), Česká republika se zatím nezapojila.

Ochrana jednotným patentem sice může být prodloužena národními SPC, tento přístup však není optimální v tom smyslu, že jednotná ochrana poskytovaná jednotným patentem by pak po skončení platnosti patentu byla doplněna množstvím právně nezávislých národních SPC, která by již neměla jednotný charakter. Proto byly připraveny další dva návrhy nařízení¹⁶ zavádějící dva nové unijní tituly, kterými jsou jednotná SPC pro léčivé přípravky a jednotná SPC pro přípravky na ochranu rostlin.

Základní hmotněprávní ustanovení, která se vztahují na jednotná SPC, tj. podmínky získání, jsou stejná jako ustanovení pro stávající režim SPC. Jednotné SPC se bude udělovat na základě žádosti, která bude podrobena stejnému centralizovanému průzkumu (s určitými drobnými úpravami), kterému budou podrobeny i „centralizované žádosti o udělení SPC“ definované v souběžných návrzích o SPC pro léčivé přípravky a pro přípravky na ochranu rostlin. Žadatel bude mít možnost podat také „kombinovanou“ centralizovanou žádost o udělení SPC, v níž bude žádat o udělení jednotného SPC pro ty členské státy EU, v nichž má základní evropský patent jednotný účinek, a národního SPC pro ostatní členské státy. I zde by měl být podle návrhu úkolem přezkoumávat žádosti o jednotná SPC pověřen EUIPO, který by je měl zároveň i udělovat.

Návrhy nařízení o SPC pro výrobky na ochranu rostlin a nařízení o jednotném SPC pro výrobky na ochranu rostlin zohledňují specifika týkající se vydávání povolení k uvedení výrobků na ochranu rostlin na trh. Na rozdíl od léčivých přípravků, u nichž je povolení k uvedení výrobku na trh možné získat centralizovaně pro území celé EU u Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), pro výrobky na ochranu rostlin takováto centralizovaná registrace možná není. Z tohoto důvodu je nutné upravit odpovídajícím způsobem podmínky

Ochrana jednotným patentem sice může být prodloužena národními SPC, tento přístup však není optimální v tom smyslu, že jednotná ochrana poskytovaná jednotným patentem by pak po skončení platnosti patentu byla doplněna množstvím právně nezávislých národních SPC, která by již neměla jednotný charakter.

umožňující centralizované řízení pro udělování SPC pro výrobky na ochranu rostlin.

Oba návrhy týkající se jednotných SPC představila EK poprvé obecně na jednáních PS 31. května a 7. června 2023. Během belgického předsednictví v prvním pololetí roku 2024 se práce PS zaměřila na jednotná SPC. Pro členské státy jsou nejproblematictější otázky týkající se zajištění kvality přezkumu a dostatečné expertizy v rámci EUIPO, opravných prostředků (zde jde zejména o možnost zapojení Jednotného patentového soudu), rejstříku a jazykového režimu, z finančních aspektů pak především náklady a poplatky.

16 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotných dodatkových osvědčeních pro léčivé přípravky a o změně nařízení (EU) 2017/1001, nařízení (ES) č. 1901/2006 (COM(2023) 222 final), 27. 4. 2023, a návrh nařízení (EU) č. 608/2013 a návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotných dodatkových ochranných osvědčeních pro přípravky na ochranu rostlin. (COM(2023) 221 final), 27. 4. 2023.

Nejpalčivějším problémem se však ukázala otázka zapojení Jednotného patentového soudu (UPC) do systému opravných prostředků pro jednotná SPC. Vzhledem k tomu, že orgánem, který bude rozhodovat o žádostech o jednotná SPC, by měl být EUIPO, který je agenturou EU, nemůže být podle článku 263 Smlouvy o fungování EU pravomoc rozhodovat o žalobách proti jeho aktům, které mají mít právní účinky vůči třetím stranám, svěřena jinému soudu, jakým je UPC a tyto žaloby mohou být podávány jen u Tribunálu EU. Většina členských států se proto důrazně vyslovila pro stanovení, že platnost jednotných SPC by měla být napadána u UPC, vzhledem k tomu, že jde o specializovaný evropský soud pro národní SPC, ať již na základě evropských nebo jednotných patentů, jakož i pro evropské nebo jednotné patenty, který poskytuje zjednodušené, rychlé a účinné soudní řízení s vysoce kvalitními rozhodnutími vydávanými senáty složenými z právně i technicky kvalifikovaných soudců zasedajících v mezinárodním složení. Zároveň musí UPC zajistit přednost práva Unie a v případě potřeby požádat Soudní dvůr EU o rozhodnutí o předběžné otázce.

V nařízeních navrhovaná konstrukce řízení o neplatnosti u EUIPO, po kterém by následovaly odvolací řízení a žaloby u Tribunálu EU, by mohla vést k nesoudržnosti judikatury týkající se platnosti národních SPC, která spadají do výlučné pravomoci UPC, a platnosti jednotných SPC, která by měla být v pravomoci Tribunálu. Toto uspořádání navrhované EK by vytvořilo paralelní pravomoc ve vztahu k rozsahu ochrany jednotného patentu a výkladu patentových nároků, což by mohlo vést k protichůdným rozhodnutím a právní nejistotě.

Členské státy účastníci se jednotného patentového systému se shodly na tom, že z důvodu předejití riziku neúčinnosti, nejednotné judikatury a právní nejistoty, je nezbytné svěřit pravomoc ve vztahu k přímým žalobám na neplatnost týkajících se jednotných SPC právě UPC. Proto byla EK členskými státy v červnu tohoto roku požádána, aby ve spolupráci s předsednictvím připravila alternativní řešení, která by umožnila svěřit pravomoc ve vztahu k žalobám na neplatnost UPC a zajistit soudržnost se systémem jednotného patentu.

EK spolu s předsednictvím na PS dne 19. července 2024 představila tři možná řešení, jejichž společným základem

je, že by k udělování jednotného SPC byly namísto EUIPO příslušné národní patentové úřady, což by umožnilo podávat k UPC přímé žaloby na neplatnost jednotného SPC. Vzhledem k tomu, že by jednotné SPC neudělovala agentura EU, mohl by jeho platnost přezkoumávat UPC. K dosažení tohoto výsledku by však byla nutná drobná úprava definice SPC v UPCA spočívající v zahrnutí jednotných SPC. Členské státy v tuto chvíli navrhovaná řešení posuzují.

Závěr

Lze konstatovat, že PS pro duševní vlastnictví má v současné době práce víc než dost. ÚPV je do této činnosti aktivně zapojen a bude i nadále prosazovat pozice ČR stanovené v rámcových pozicích. Před všemi, kdo jsou do legislativního procesu zapojeni, tak stojí nelehká úloha dosáhnout takové výsledné podoby navrhovaných nařízení, která bude naplňovat cíle stanovené Akčním plánem a zároveň dostatečně vyváženě zohledňovat zájmy uživatelů systémů ochrany průmyslového vlastnictví, národních úřadů i dalších zainteresovaných subjektů. ✓

Zdroje:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001 (COM(2023) 232 final), 27. dubna 2023.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích k řešení krizí a o změně nařízení (ES) č. 816/2006 (COM(2023) 224 final), 27. dubna 2023.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky (přepracované znění) (COM(2023) 231 final), 27. dubna 2023.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin (přepracované znění) (COM(2023) 223 final), 27. dubna 2023.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1001, nařízení (ES) č. 1901/2006 a nařízení (EU) č. 608/2013 (COM(2023) 222 final), 27. dubna 2023.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin (COM(2023) 221 final), 27. dubna 2023.

Rok od spuštění systému jednotné patentové ochrany a Jednotného patentového soudu: První bilance a zkušenosti

Mgr. Jana Pantoflíčková,

oddělení mezinárodní, odbor mezinárodní a právní, ÚPV

Úvod

Dne 1. června 2024 uplynul přesně rok od zahájení činnosti Jednotného patentového soudu (dále jen „UPC“). Zároveň s tím byl spuštěn i celý systém jednotné patentové ochrany (dále jen „UPP“) v Evropské unii. V platnost od tohoto data vstoupila mezivládní Dohoda o Jednotném patentovém soudu¹ (dále jen „UPCA“), podepsaná dne 19. února 2013, kterou se zřizuje UPC, soud společný pro smluvní členské státy EU, a začala se uplatňovat dvě nařízení EU² schválená v roce 2012, kterými se provádí posílená spolupráce v oblasti jednotné patentové ochrany a zavádí jednotný patent. Ty spolu tvoří tzv. patentový balíček, jehož cílem bylo vytvoření jednotného patentového systému v EU. V platnost rovněž vstoupil sekundární právní rámec Evropské patentové organizace (dále jen „EPO“) pro jednotný patent, zejména Pravidla týkající

se jednotné patentové ochrany,³ která formálně pověřují Evropský patentový úřad (dále jen „EPÚ“) správou jednotného patentu. Je tedy vhodná chvíle pro ohlédnutí za prvním rokem fungování celého systému.

1. Jednotná patentová ochrana

1.1. Obecně o systému

Nový evropský patent s jednotným účinkem (dále jen „jednotný patent“) doplňuje a posiluje stávající evropský patentový systém a tím, že umožňuje získat jednotnou patentovou ochranu ve všech zúčastněných členských státech EU, nabízí zjednodušenou cestu k jednotné a územně široké patentové ochraně. Zároveň snižuje její náklady, výrazně omezuje administrativní zátěž a zlepšuje úroveň patentové ochrany.

Výhodou jednotného patentu, oproti „klasickému“ evropskému patentu, je zejména to, že odpadá nutnost

1 Dohoda o Jednotném patentovém soudu, Úřední věstník EU C 175, 20. 6. 2013, str. 1.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, Úřední věstník EU L 361, 31. 12. 2012, str. 1) a Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu, Úřední věstník EU L 361, 31. 12. 2012, str. 89.

3 Prováděcí předpis k jednotné patentové ochraně, přijatý rozhodnutím užšího výboru správní rady Evropské patentové organizace dne 15. prosince 2015 a naposledy pozměněný rozhodnutím užšího výboru správní rady ze dne 23. března 2022 (zveřejněno v Úředním listu EPÚ dne 29. 4. 2022 pod číslem A41).

Uživatelé mají nyní možnost po udělení evropského patentu podat přímo u Evropského patentového úřadu žádost o jednotný účinek a následně poměrně snadno získat jednotnou ochranu pro území těch zúčastněných členských států EU, které již UPCA ratifikovaly.

validace v určených státech, v jejímž rámci je nutné u úřadů průmyslového vlastnictví určených států zaplatit poplatek a, až na výjimky, podat překlad patentového spisu do úředního jazyka příslušného státu. Posléze odpadá i nutnost platit udržovací poplatky všude tam, kde byl evropský patent validován.

Uživatelé mají nyní možnost po udělení evropského patentu podat přímo u Evropského patentového úřadu žádost o jednotný účinek a následně poměrně snadno získat jednotnou ochranu pro území těch zúčastněných členských států EU, které již UPCA ratifikovaly. Jednotný patent má jednotnou povahu, což znamená, že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. V důsledku toho může být takový patent omezen, převeden nebo zrušen pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Licenci je však možné poskytnout i jen pro území některých zúčastněných členských států.

Jednotná patentová ochrana se týká vždy pouze území těch zúčastněných členských států EU, ve kterých nabyla Dohoda o Jednotném patentovém soudu účinnosti ke

dni, kdy Evropský patentový úřad zapsal jednotný účinek. Územní působnost uděleného jednotného patentu zůstane stejná po celou dobu jeho platnosti a nebude se rozšiřovat na další členské státy EU, které dohodu ratifikují poté, co Evropský patentový úřad zapsal jeho jednotný účinek, nebo se následně zapojí do posílené spolupráce. Pro ostatní smluvní státy Evropské patentové úmluvy (dále jen „EPC“), kterých se jednotný účinek netýká, zůstává zachován dosavadní režim. Je tedy třeba v nich patenty validovat a platit zde národní udržovací poplatky.

Příhlašovatel, který chce získat patentovou ochranu v Evropě, může nově kombinovat jednotný patent s klasickým evropským patentem, který se bude validovat v těch evropských smluvních státech EPC, které nejsou územně zahrnuty do jednotného patentového systému. Jedná se o následující země:

- 1) Albánie, Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko, San Marino, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie – nejsou členskými státy EU.
- 2) Španělsko a Chorvatsko jsou sice členskými státy EU, ale neúčastní se posílené spolupráce v oblasti jednotné patentové ochrany.
- 3) Česko, Irsko, Kypr, Maďarsko, Polsko, Řecko a Slovensko jsou sice členskými státy EU účastníci se posílené spolupráce, ale nemají dosud ratifikovanou UPCA nebo k ní zatím nepřistoupily.

Do systému je nyní zapojeno 18 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko). Rumunsko se do systému zapojilo od 1. září tohoto roku, tři měsíce po uložení ratifikační listiny u Generálního sekretariátu Rady EU. Irsko, které původně avizovalo, že v červnu u příležitosti voleb do Evropského parlamentu uspořádá referendum o změně ústavy související s přistoupením k UPCA, svoje plány změnilo a referendum zatím odložilo. Takto získaný čas chce využít ke zvyšování povědomí o výhodách zapojení do UPP.

Česká republika dohodu v roce 2012 podepsala, ale na základě závěrů Studie o dopadech případného zavedení

patentového balíčku na ČR z roku 2017 s ratifikací zatím vyčkává. Studie ve svých závěrech doporučuje nejprve, obdobně jako v jiných členských státech⁴, provést kontrolu ústavnosti Ústavním soudem a po zahájení činnosti soudu sledovat potenciální rizika pro naše uživatele. Mezi ta patří obava z masivního nárůstu počtu patentů v ČR a ohrožení českých podniků, kdy zejména malé a střední podniky věnují patentové ochraně malou pozornost, a dále obava z vysokých soudních poplatků a neúměrně vysokého stropu náhrady soudních výdajů, které bude muset hradit vlastníkovi patentu neúspěšná strana ve sporu. Podporu doporučení studie odložit ratifikaci dohody vyjádřili také zástupci externích partnerů.

Jednotný patent tak sice na území ČR neplatí, uživatelé z ČR však o něj mohou žádat s tím, že udělený jednotný patent se bude týkat území těch zúčastněných členských států EU, které dohodu ratifikovaly.

1.2. UPP v číslech

Na stránkách Evropského patentového úřadu je k dispozici denně aktualizovaný přehled žádostí o jednotný účinek a zápisů jednotných patentů. Interaktivní zobrazení, které je k dispozici pouze v angličtině, poskytuje informace o sídle majitelů patentů, stavu a vývoji jejich žádostí o jednotný účinek, technologických oblastech (podle mezinárodního patentového třídění – dále jen „MPT“), kterých se jejich patenty týkají, a také o jazyku, ve kterém byly jejich evropské patenty zveřejněny a do kterého byly následně přeloženy. Celkem bylo od spuštění systému do konce července podáno přes 32 500 žádostí o jednotný účinek a přes 31 000 jednotných patentů bylo zapsáno⁵. Téměř 1 500 žádostí se projednává, 37 žádostí bylo vzato zpět a 33 bylo zamítnuto. Co se týče míry využití, tedy podílu obdržených žádostí o jednotný účinek ve vztahu k uděleným evropským patentům, ta činila za rok 2023 17,5 %, ke konci července celkově 19,8 % a za rok 2024 24,4 %. Celkově téměř dvě třetiny (64,3 %) žádostí pochází ze smluvních zemí EPC, nejvíce z DE (19 %). Z ČR bylo celkem podáno 84 žádostí, 81 jednotných patentů již bylo uděleno a 3 se projednávají. Malé a střední podniky a výzkumné instituce tvoří 43,1 % přihlašovatelů

z Evropy. Průměrně je denně podáváno 100 žádostí o zápis jednotného účinku.

Z technologických oblastí jsou ke konci července celkově nejvíce zastoupeny zdravotnické technologie (12 %), stavební inženýrství (5,6 %), měření (5,4 %), doprava (5,3 %), digitální komunikace (5,2 %), ostatní speciální zařízení (5,1 %), manipulace (3,9 %) a farmaceutika (3,7 %).

Je tedy zřejmé, že systém byl uživateli přijat kladně a je o něj velký zájem, a to i mezi malými a středními podniky, univerzitami a veřejnými výzkumnými institucemi. Téměř každý čtvrtý udělený evropský patent od spuštění systému má jednotný účinek. Přibližně dvě třetiny jednotných patentů pochází z EU. Systém jednotného patentu tak již v prvním roce své existence překonal původní očekávání. Velký zájem o jednotné patenty je nejen v členských státech EU, které se systému účastní, ale i v ostatních státech Evropy i celého světa. Největší počet jednotných patentů pochází z členských států EPO (64,2 %), následně z USA (16,1 %), Číny (6,0 %), Japonska (3,8 %) a Korejské republiky (3,3 %).

2. UPC

2.1. Obecně o soudu

Jednotné, a tím i snazší, je tedy od 1. června 2023 nejen získání jednotného patentu, ale zároveň i jeho zrušení. Spory týkající se jednotných patentů, a to ve vztahu jak k jejich platnosti, tak i k jejich porušování řeší Jednotný patentový soud. Jeho výlučná pravomoc se však nevztahuje jen na evropské patenty s jednotným účinkem, ale také na evropské patenty, validované ve smluvních státech UPCA, pro něž nabyla dohoda platnosti a v nichž je tento patent platný. Vztahuje se také na dodatková ochranná osvědčení vydaná pro výrobky chráněné takovými evropskými patenty a evropské patentové přihlášky s vyznačením smluvních států UPCA, které nebyly vyřízeny ke dni vstupu této dohody v platnost nebo byly podány po tomto dni. Hlavními cíli zřízení UPC je zvýšení právní jistoty týkající se vymáhání těchto patentů a obrany proti neoprávněným nárokům nebo zrušením těchto patentů.

4 Které UPCA zatím neratifikovaly.

5 Údaje k 31. 7. 2024 <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent>).

Jednotný patentový soud se skládá ze soudu prvního stupně s ústřední komorou a dalších místních nebo regionálních komor, odvolacího soudu a soudní kanceláře. Ústřední komora má pravomoc rozhodovat v řízeních o zrušení a místní nebo regionální komory mají pravomoc rozhodovat v řízeních o porušení v závislosti na místě porušení. V případě neexistence místní nebo regionální komory má pravomoc v těchto řízeních ústřední komora.

Ústřední komora má sídlo v Paříži, projednává všechny případy týkající se patentů v třídách B (provádění operací, doprava), D (textil, papír), E (stavebnictví), G (fyzika) a H (elektrina) MPT, jakož i všechny případy týkající se patentů s SPC ve třídách A nebo C. Další sekce sídlí v Mnichově. Zde se projednávají patenty ve třídách F (mechanika, osvětlení, topení, zbraně a práce s trhavinami) a C (chemie, hutnictví), včetně některých léčiv a patentů týkajících se peptidů a nukleových kyselin a také genetického inženýrství, nikoli však patentů s SPC, které spadají do pravomoci pařížské ústřední komory. Od 27. června tohoto roku začala také fungovat sekce se sídlem v Miláně, která projednává případy týkající se patentů ve třídě A (předměty lidské potřeby), kam spadá mimo jiné i většina léčiv, s výjimkou patentů s SPC, která spadají do pravomoci pařížské ústřední komory. Místní komory mají zřízené Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo (4 pobočky), Nizozemsko, Portugalsko a Slovinsko. Regionální komora je jedna, Severská a pobaltská, a je společná pro Estonsko, Litvu, Lotyšsko a Švédsko. Odvolací soud a soudní kancelář sídlí v Lucemburku.

Dohoda o jednotném patentovém soudu počítá také se zřízením patentového mediačního a rozhodčího střediska se sídly v Lublani a Lisabonu. Středisko má nabízet podporu při řešení sporů týkajících se „klasických“ evropských patentů a jednotných patentů. Středisko zatím svoji činnost nezahájilo, na jeho zprovoznění se intenzivně pracuje.

2.2. V číslech

U první instance UPC bylo od počátku jeho činnosti do konce června 2024 podáno celkem 411 žalob, a to 155 žalob týkajících se porušování patentových práv a 179 protinávrhů na zrušení, které vycházejí ze 73 individuálních žalob pro porušení. Dále bylo podáno 33 žádostí o předběžné opatření, zajištění důkazů nebo nařízení kontroly, 1 návrh na náhradu škody, 1 žádost o prohlášení o neexistenci protiprávního jednání a 40 žalob na zrušení. Co se

týče distribuce případů, počet případů napříč komorami soudu roste, nejvíce jich je u místních komor v Německu (Mnichov 152, Düsseldorf 58, Mannheim 55 a Hamburg 26). Jediná místní komora, která zatím nemá žádný případ, je místní komora ve Slovinsku. Z jazyků řízení je nejčastěji použita angličtina (48 %) následovaná těsně němčinou (46 %), dohromady přes 90 % případů, z ostatních jazyků pak francouzština (2 %), italština (2 %) a nizozemština (2 %). Byly již podány i žádosti o změnu jazyka. Nejvíce žalob bylo dosud podáno na porušování patentových práv ve třídě H (elektrina – 50 případů), ve třídě A (lidské potřeby – 30 případů), třídě B (průmyslové techniky, doprava – 21 případů) a třídě G (fyzika – 19 případů).

Narůstá také počet odvolání u odvolacího soudu UPC. Ten obdržel 3 odvolání věcného charakteru, 20 odvolání na změnu jazyku a proti příkazům vydaným soudem a 48 odvolání je procesních. Odvolací soud rovněž obdržel dvě žádosti o provedení diskrečního přezkumu, šest žádostí o přiznání odkladného účinku a 19 žádostí o nařízení urychlení odvolacího řízení. Byla rovněž podána jedna žádost o obnovu řízení.

I v případě UPC čísla ukazují, že uživatelé novému systému důvěřují a mají o řízení před tímto soudem zájem. Soud má za sebou slibný začátek. Během prvního roku jeho fungování byla zatím vydávána především rozhodnutí o návrzích na předběžná opatření. Proti některým z těchto rozhodnutí bylo podáno odvolání a probíhají nebo budou probíhat odvolací řízení, což znamená, že v těchto věcech ještě soud nevyřkl poslední slovo. Na řadu nyní přicházejí také hlavní řízení ve věcech samých týkajících se podání z počátku fungování soudu. Měla by tak být vydána rozhodnutí o řadě věcných otázek, včetně toho, jak bude UPC posuzovat patentovatelnost, výklad nároků a porušení práv. Bude samozřejmě ještě nějakou dobu trvat, než bude o těchto věcech rozhodnuto i odvolacím soudem.

Lze očekávat, že počet případů, které bude UPC řešit, bude i nadále růst, zejména v návaznosti na narůstající množství judikatury, která bude k dispozici potenciálním uživatelům systému. Ti ji tak budou mít možnost prostudovat a posoudit. Čas ukáže, zda si UPC a jeho soudci dokáží udržet dosavadní efektivitu.

Obecně jsou uživatelé s fungováním UPC spokojeni. Během prvního roku své činnosti se však UPC potýkal

také s řadou obtíží technické povahy spojených především se systémem správy případů (CMS), které uživatelům komplikovaly práci. V červenci tohoto roku byla proto v oblasti IT navázána spolupráce s EPO a očekává se, že by ke konci druhého roku fungování UPC mělo být dosaženo úplné funkčnosti systému CMS. To by mělo uživatelům přinést výrazné usnadnění při práci s tímto systémem. Průběžně se rovněž úspěšně řešily různé organizační problémy. Přes všechny tyto neduhy se však ukazuje, že se příslib, že soud bude poskytovat účinný a vyvážený systém pro řešení patentových sporů, se zatím daří v převážné míře plnit.

Závěr

Je třeba zdůraznit, že i když Česká republika Dohodu o Jednotném patentovém soudu neratifikovala, neznamená to, že by naši uživatelé neměli možnost získat jednotný patent nebo že by se na ně nevztahovala pravomoc UPC. Jak již bylo uvedeno výše, pravomoc

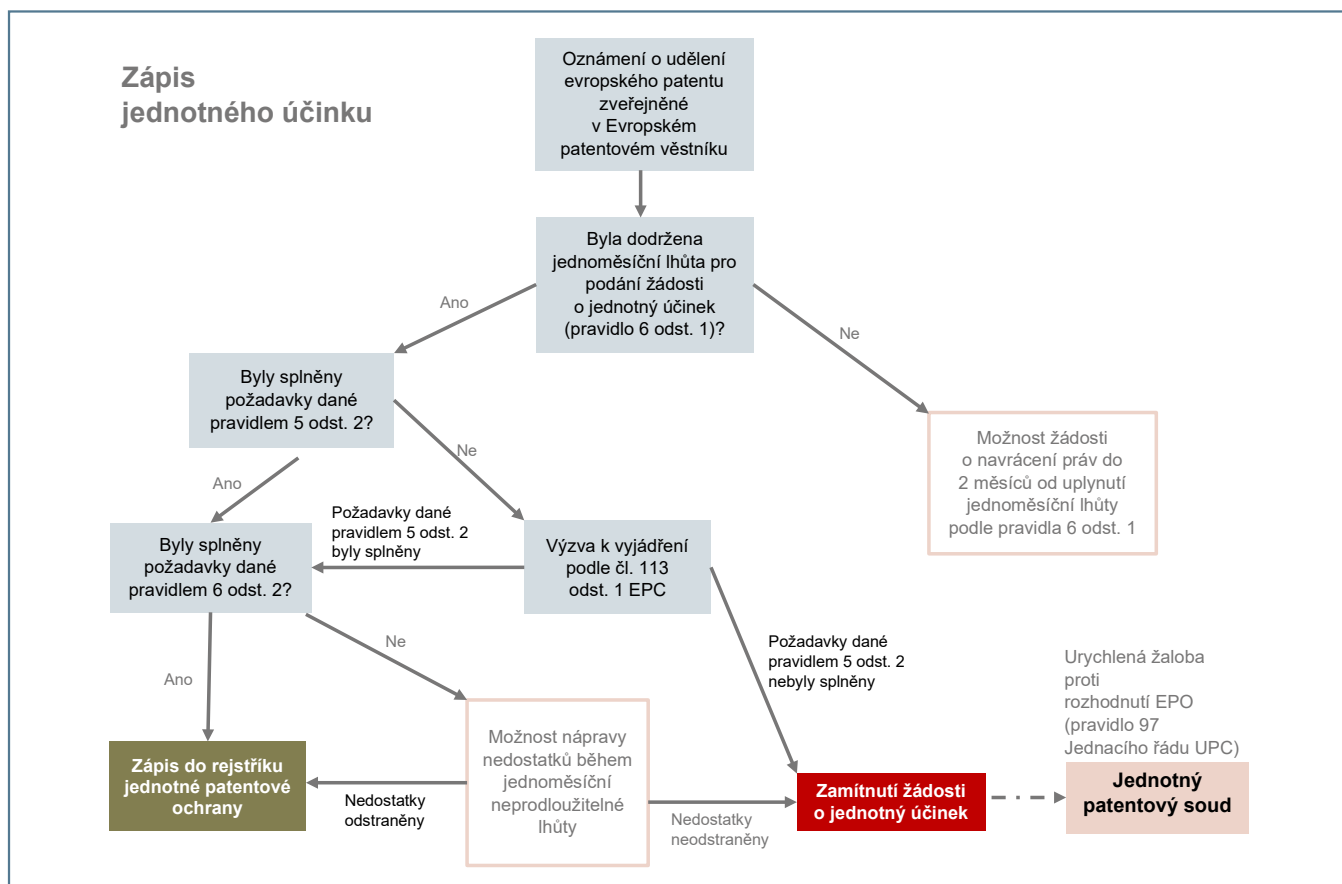
Jednotného patentového soudu by měla usnadnit vy-máhání patentu zatím v osmnácti zemích najednou, na druhou stranu je zde však riziko, že patent může být ve všech těchto zemích také naráz zrušen. Tento počet by se měl do budoucna ještě zvýšit o státy, které dohodu zatím neratifikovaly.

Pro zájemce je na stránkách ÚPV k dispozici český překlad Průvodce jednotným patentem, vydaný Evropským patentovým úřadem, který poskytuje uživatelům přehled o tom, jak získat jednotný patent. Příručka se rovněž zabývá postupy souvisejícími s jednotnými patenty, například postupy, které je třeba dodržovat v rámci systému náhrad nákladů na překlad nebo při zápisu prohlášení o nabídce licence, a nabízí také přehled pravidel pro placení udržovacích poplatků za jednotné patenty. ✓

Zdroje:

<https://www.epo.org/en/applying/european/unitary>

<https://www.unified-patent-court.org/en>



Zdroj: Průvodce jednotným patentem

<https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html>

Výmazy zapsaných užitných a průmyslových vzorů z rejstříků

Závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. listopadu 2023 čj. 2 As 192/2022-31 a jejich dopad na výmazová řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ing. Eva Schneiderová, Ph.D.,

ředitelka patentového odboru, ÚPV

Úvod

V únoru letošního roku byla veřejnost prostřednictvím zprávy na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (dále Úřad) informována, že v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) ze dne 27. 11. 2023, čj. 2 As 192/2022–31 dochází ke změně praxe Úřadu, pokud jde o řízení o částečném výmazu užitného vzoru z rejstříku.

Dle dosavadní praxe Úřadu byl postup při výmazu užitného vzoru dle § 17 odst. 3 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů¹ (dále „zákon o užitných vzorech“) obdobný postupu při částečném zrušení patentu dle § 23 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále „patentový zákon“), podle něhož se částečné zrušení patentu provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Taková praxe u částečného výmazu užitného vzoru – na základě výše uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu – již není možná.

Co s sebou praxe Úřadu nastavená dle posledních rozhodnutí NSS nově přináší?

NSS v uvedeném rozsudku mimo jiné poukázal na to, že rozdílů mezi vynálezem a užitným vzorem je relativně mnoho a tyto rozdíly se týkají nejen stupně úrovně příslušného technického řešení, podmínek, rozsahu a doby trvání ochrany, ale i rozdílnosti v samotném řízení před Úřadem. Důsledkem těchto rozdílností je i skutečnost, že úprava nároků na ochranu ve výmazovém řízení není přípustná. Užitný vzor lze částečně vymazat pouze odebráním (seškrtním) jednotlivých nároků při současném zachování jednotnosti technického řešení, pokud jsou zároveň splněny podmínky k ochraně dle § 1 zákona o užitných vzorech, tedy včetně jeho průmyslové využitelnosti (technické realizovatelnosti řešení).

Nyní lze tedy částečný výmaz užitného vzoru provést pouze pouhým seškrtním (odebráním) nároků na ochranu (při současném zachování jednotnosti technického řešení!), nikoli změnou nároků. Je přitom nerozhodné, zda by ke změně nároků přistoupil Úřad nebo majitel užitného vzoru, změna nároků není přípustná ani v jednom případě.

¹ Ustanovení § 17 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech stanoví k výmazu užitného vzoru: Odst. (1) Na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3, b) je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti, c) jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru. Odst. (2) Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán. Odst. (3) Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.

Vzhledem k restriktivnímu výkladu ustanovení § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech musí, dle soudní judikatury, formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků na ochranu užitného vzoru zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení. Pokud Úřad dospěje k závěru, že nelze provést částečný výmaz odebráním jednotlivých nároků, přistoupí k výmazu celého užitného vzoru. Tedy, pokud je nezávislý nárok na ochranu shledán za nesplňující podmínku novosti a/nebo překročení rámce pouhé odborné dovednosti a/nebo průmyslové využitelnosti, bude vymazán a rovněž nároky na něm závislé či se na něj odkazující. Jakékoliv přeformulování nároků na ochranu (které je možné v případě částečného zrušení patentu) není ve výmazovém řízení u užitných vzorů možné.

Úpravu zapsaných nároků na ochranu užitného vzoru nemůže jeho majitel řešit ani částečným vzdáním se užitného vzoru.

Vzdání se užitného vzoru je upraveno v § 16 písm. b) zákona o užitných vzorech, podle něhož užitný vzor zanikne, jestliže se ho majitel užitného vzoru vzdá; v tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitného vzoru dojde Úřadu.

Vzdání se práv k užitnému vzoru představuje jednostranné právní jednání s účinky ex nunc.

Zákon o užitných vzorech, stejně jako patentový zákon, částečné vzdání se práv výslovně neupravují ani nevylučují. Částečné vzdání se užitného vzoru je možné pouze v mezích zákona za podmínek nastavených správní praxí recipující příslušnou judikaturu. Jakkoli samotné znění § 16 zákona o užitných vzorech je obdobné ustanovení § 22 patentového zákona, neznamená to, že by možnost, resp. způsob, jakým se lze částečně vzdát užitného vzoru, byly analogické částečnému vzdání se patentu. S ohledem na odlišnou povahu obou institutů průmyslových práv a odlišnou úpravu částečného výmazu užitného vzoru nelze v případě částečného vzdání se užitného vzoru odkazovat na analogické provádění částečného vzdání se patentu, jak vyplývá ze závěrů odkazovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. listopadu 2023 čj. 2 As 192/2022-31.

Stejně jako v případě částečného výmazu užitného vzoru, tak i v případě částečného vzdání se práv k užitnému vzoru musí stylizace znění jednotlivých nároků zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení.

Stejně jako v případě částečného výmazu užitného vzoru, tak i v případě částečného vzdání se práv k užitnému vzoru musí stylizace znění jednotlivých nároků zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení. Částečné vzdání se práv k užitnému vzoru lze proto provést pouze seškrtním jednotlivých nároků, nikoliv jejich změnou, neboť, jak NSS podotkl, změna stylizace či formulace nároku vždy potenciálně přináší riziko zásahu do podstaty technického řešení.

Zásada koncentrace řízení

Z hlediska navrhovatele výmazu užitného vzoru (a totéž platí pro navrhovatele výmazu průmyslového vzoru) je zásadní koncentrace řízení o výmazu, zdůrazňovaná v řadě soudních rozhodnutí².

Řízení o výmazu užitného vzoru je totiž ex lege řízením přísně koncentrovaným, v němž leží břemeno důkazu

2 Např. viz rozsudek MSP čj. 18 A 4/2023–121, body 61–64, 96–100. Dostupný i z databáze správních a soudních rozhodnutí ÚPV.

úplně na navrhovateli výmazu: podle § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh opírá. Změna důvodu výmazu, změna důkazních prostředků či jejich doplňování po podání návrhu není přípustné. Skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů pro výmaz tedy musí být předloženy společně s návrhem. Musí být opatřeny datem zpřístupnění veřejnosti. Zjišťování data zveřejnění Úřadem není v souladu se zásadou koncentrace řízení. V rozsáhlejších písemných dokumentech je třeba vyznačit ty pasáže, které navrhovatel považuje za relevantní.

S ohledem na koncentraci řízení Úřad nevyzývá k doplnění neúplných důkazů. Pokud některá z náležitostí předloženému důkazu chybí, Úřad takový důkaz nevezme pro vydání rozhodnutí v potaz. Avšak dodatečné dodání překladů cizojazyčných dokumentů, podaných s návrhem na výmaz, neporušuje zásadu koncentrace řízení.

Výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku

Zásada koncentrace řízení platí obdobně pro výmazová řízení průmyslových vzorů. Podle § 29 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o průmyslových vzorech“), návrh na výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se opírá. Důvody výmazu, včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.

V návrhu na výmaz zapsaného průmyslového vzoru je tedy třeba uvést důvody, pro které má být zapsaný průmyslový vzor jako celek, jeho část, respektive jednotlivé průmyslové vzory zapsané na základě hromadné přihlášky vymazány, s odkazem na příslušná ustanovení zákona o průmyslových vzorech. Skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů, včetně prokázání jejich data zveřejnění musí být vzhledem ke koncentraci řízení předloženy společně s návrhem. Vzhledem k tomu, že rozsah

ochrany je dán pouze vyobrazením vzorů, je třeba dbát, aby důkazní prostředky, např. obrázky z internetu s odkazy na webové stránky či katalogy, vykazovaly již při podání návrhu na výmaz znak obsahový i znak zveřejnění tohoto obsahu.

Stejně jako u výmazového řízení užitných vzorů, Úřad nevyzývá k doplnění chybějících údajů či důkazů zmíněných v návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Pokud některá z náležitostí předloženému důkazu chybí, Úřad nevezme předložený důkaz pro vydání rozhodnutí v potaz.

Závěrem

Dne 22. května 2024 byla na webu Úřadu v záložce / Informační zdroje / Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem / zveřejněna aktuálně upravená „**Část G1 – Sporná řízení ve věci technických řešení**“³ (s úplným názvem „Část G 1 – SPORNÁ ŘÍZENÍ ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů“), kde jsou výše nastíněné postupy zveřejněny.

Jedním z předpisů Úřadu, které jsou obecně aktualizovány v souvislosti s legislativními změnami a technickým pokrokem ve zpracování přihlášek, je **Instrukce předsedy ÚPV**, kterou se, mimo jiné, stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu a přihlášky užitného vzoru. Body 6 až 16 Instrukce se věnují patentovým nárokům, závislým a nezávislým nárokům, jejich stavbě a kategoriím vynálezů. Kapitola Přihláška užitného vzoru, body 59 až 62 Instrukce, se v bodě 59 odkazuje na přiměřené použití pravidel platných pro přihlášku vynálezu i pro přihlášku užitného vzoru, s následně vyjmenovanými odlišnostmi. V souvislosti s uvedeným rozsudkem Úřad Instrukci (v posledním znění, platném od 21. června 2022) aktualizoval. V novém bodě 62 Instrukce Úřad doplnil další odlišnost pro užitné vzory od požadavku na přihlášky vynálezů textem: „Více nezávislých nároků na ochranu ve stejné kategorii je **možno** uvádět v počtu přiměřeném povaze technického řešení a za předpokladu splnění podmínky jeho jednotnosti.“

3 Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem. Dostupná z <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem>. Část G1 – Sporná řízení (ve věci technických řešení). Zveřejněno květen 2024.

Aktualizovaná Instrukce předsedy Úřadu⁴ byla zveřejněna v kapitole Jiná oznámení Věstníku Úřadu č. 19 (dne 7. května 2024) a rovněž na webových stránkách Úřadu v kapitole Právní předpisy – Národní – Související právní předpisy.

K obsahu popisné části přihlášky užitného vzoru je možné doplnit ještě jeden komentář, vyplývající ze soudních rozhodnutí:

Postup Úřadu dle zákona o užitných vzorech lze rozdělit do několika řízení, která jsou navzájem uzavřená; neexistuje tedy mezi nimi prostupnost. Prvním z nich je řízení o zápisu do rejstříku užitných vzorů (Úřad zkoumá zápisnou způsobilost), přičemž pouze v tomto řízení může přihlašovatel modifikovat náležitosti své přihlášky užitného vzoru. Dalším typem řízení je řízení o výmazu užitného vzoru, které se zahajuje návrhem kohokoliv na výmaz. V tomto řízení má přihlašovatel užitného vzoru určitý prostor pro obranu proti vymazání předmětného vzoru, avšak rozsah jeho argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitného vzoru, resp. zapsaným užitným vzorem. Jinými slovy, nemůže uvádět skutečnosti jiné, nové či činit návrhy, týkající se vlastní přihlášky užitného vzoru (viz rozsudek 7 A 105/2002-63)⁵. Pro přihlašovatele užitného vzoru tak vyplývá paradoxně větší práce s přípravou podloh užitného vzoru než u patentů.

Co lze doporučit přihlašovatelům přihlášky užitného vzoru?

Věnovat před podáním přihlášky řádnou pozornost popisu technického řešení a doloženým příkladům provedení. V řízení před zápisem do rejstříku má přihlašovatel možnost odstranit nejasnosti, upravovat nároky – ovšem jedinou možností je čerpat z podloh, tedy znaků z přihlášky, jak byla podána.

Důraz na stavbu nezávislých a závislých nároků na ochranu vyplývá z výše uvedeného.

Co lze doporučit navrhovateli výmazu?

Spolu s podáním návrhu na výmaz se ujistit, že jsou připraveny všechny v návrhu zmiňované důkazy a všechny jsou opatřeny datem zveřejnění, resp. zpřístupnění veřejnosti. Při zjištění zásadního pochybení se pak jeví jako výhodnější/rychlejší možnost dalšího postupu podat nový, úplný návrh.

Poznámka autorů:

Za sebe, s mnohaletou zkušeností v oblasti ochrany technických řešení v patentovém odboru Úřadu, musím přiznat, že závěry zmiňovaných rozsudků se nám nepřijímaly snadno a vnesly do „našich“ řízení řadu otázek. V současné době tedy provádíme výmazová řízení, jak je stručně popsáno výše. ✓

Odkazy na dokumenty dostupné na webových stránkách Úřadu (k 31. 7. 2024):

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o užitných vzorech). https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/478_1992-022022.pdf

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (patentový zákon). https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/527_1990-022022.pdf

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o průmyslových vzorech). https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/207_2000-022022.pdf

K vyhledání odkazovaných rozhodnutí je možné využít i ÚPV Databázi správních a soudních rozhodnutí / Správní linie. <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/narodni-databaze/databaze-spravnich-a-soudnich-rozhodnuti>

4 Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Zveřejněno květen 2024. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/pravni-predpisy/narodni>

5 Rozsudek NSS ze dne 1. 12. 2005, čj. 7 A 105/2002. Viz také rozsudek NSS ze dne 26. 2. 2015, čj. 10 As 112/2014-53, bod 27. Dostupné i z databáze správních a soudních rozhodnutí ÚPV.

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 439/22, kterým byly postoupeny předběžné otázky k rozhodnutí Velkému stížnostnímu senátu

Byla podána stížnost proti rozhodnutí odporové divize o zamítnutí odporu proti evropskému patentu č. 3076804. V tomto rozhodnutí odporová divize shledala, že jediný odporový důvod vznesený oponentem podle čl. 100 písm. a) EPC v kombinaci s čl. 54 a 56 EPC není na závalu zachování uděleného patentu.

Nezávislý nárok 1 evropského patentu tak, jak byl udělen, se ve stručnosti týkal zahřívání výrobku, který obsahoval substrát vytvářející aerosol, jenž zahrnoval nařasený plát materiálu vytvářejícího aerosol.

Při posouzení novosti vyvstala otázka, zda substrát vytvářející aerosol, který obsahuje „nařasený plát“, lze přímo a jednoznačně odvodit z dokumentu D1 ze stavu techniky (EP 2368449 A1), který nesporně zveřejnil zbývající znaky nezávislého nároku. Dokument D1 popisoval svinutý plát materiálu vytvářejícího aerosol.

V souladu s napadeným rozhodnutím je stížnostní senát toho názoru, že odborník v oboru by chápal výraz „nařasený plát“, pokud by byl vykládán samostatně, jako plát složený podél linií tak, aby zabíral trojrozměrný prostor. Pokud se tedy výrazu „nařasený plát“ přiřadí jeho obvyklý význam, musí být předmět nároku 1 považován za nový.

V popisu napadeného patentu je však uvedena definice tohoto výrazu, podle níž může být nařaseným plátem i svinutý plát, resp. přítomnost nařasení není povinná. Pokud by tedy, jak tvrdí oponent, výraz „nařasený plát“

v nároku 1 měl být vykládán ve světle popisu, měl by tento výraz širší význam, který však stále dává technický smysl a není v rozporu s obvyklým významem v oboru, ale pouze jej zahrnuje. Senát souhlasí s oponentem, že pokud je výraz „nařasený plát“ vykládán ve světle definice z popisu, předmět nároku 1 postrádá novost vzhledem k dokumentu D1.

Tudíž pokud má výraz „nařasený plát“ v nároku 1 svůj obvyklý význam v oboru, předmět nároku 1 je nový, zatímco pokud je stejný výraz vykládán širším, ale stále technicky smysluplným způsobem ve světle definice z popisu, předmět nároku 1 postrádá novost.

Senát s odkazem na čl. 112 odst. 1 písm. a) EPC dospěl k závěru, že k zajištění jednotného uplatňování práva je zapotřebí rozhodnutí Velkého stížnostního senátu. Judikatura stížnostních senátů se totiž liší v následujících otázkách, které jsou všechny pro daný případ rozhodující, a to 1) právní základ pro výklad patentových nároků; 2) zda je nezbytnou podmínkou pro zohlednění výkresů a popisu při výkladu patentového nároku to, že samotné znění nároku bude shledáno jako nejasné nebo nejednoznačné; 3) rozsah, v jakém může patent sloužit jako svůj vlastní slovník. Všechny tři body je třeba vyjasnit, aby bylo možno v předmětném případě rozhodnout.

Pokud jde o právní základ, v průběhu let se vyvinula silná linie judikatury, podle které lze čl. 69 EPC a čl. 1 Protokolu o jeho výkladu použít výhradně v oblasti čl. 123 odst. 3 EPC, který odkazuje na rozsah ochrany patentu (viz např. T 169/20). Naproti tomu vždy existovala jiná linie judikatury, která postulovala, že čl. 69 EPC a Protokol o jeho výkladu poskytují jediný základ pro výklad nároků v EPC,

a proto by měly být aplikovány na celou oblast EPC (viz např. T 1473/19, T 177/22). K dosažení jednotného přístupu k právnímu základu pro výklad nároku za účelem posouzení patentovatelnosti je tedy nutné postoupení případu Velkému stížnostnímu senátu.

Dalším právním principem, který se často vyskytuje v judikatuře stížnostních senátů, je, že popis lze, pokud vůbec, vzít v úvahu pro výklad nároku pouze v případě, že samotné znění nároku je nejasné nebo nejednoznačné. Otázka, zda je nejednoznačnost nároku předpokladem pro zohlednění popisu a výkresů, přitom vyvstává nezávisle na otázce, zda je použitelný čl. 69 EPC a Protokol o jeho výkladu.

Většina rozhodnutí, která uplatňují čl. 69 EPC, bere v každém případě při výkladu nároku v úvahu popis a výkresy (viz např. T 177/22 a T 918/21), ale jako druhý krok často upřednostní znění nároku v případě rozporů s informacemi nalezenými pouze v popisu (viz např. T 1473/19). Jiná rozhodnutí berou popis v úvahu bez ohledu na zjištěné nejasnosti (viz např. T 953/22, T 694/20). Další rozhodnutí ponechávají tuto otázku nezodpovězenou, protože i při použití čl. 69 by omezující znaky neměly být začleněny do nároku (viz např. T 1628/21) a existující znaky v nároku by neměly být přehlíženy s odkazem na informace uvedené pouze v popisu (viz T 1266/21). Konečně některá rozhodnutí uvádějí, že nároky by měly být v zásadě vždy vykládány na základě jejich vlastní podstaty, tj. bez jakékoli konzultace popisu a výkresů (viz např. T 675/22).

Proto je třeba vyřešit otázku, zda lze při výkladu patentových nároků za účelem posouzení patentovatelnosti konzultovat popis a výkresy a zda to lze provést obecně nebo pouze v případě, že existují nejasnosti ve znění nároku.

Třetím bodem, kde se rozchází judikatura stížnostních senátů, je rozsah, v jakém mohou definice určitých výrazů nebo podobné informace uvedené v popisu ovlivnit výklad těchto výrazů, jsou-li použity v nárocích. Některá rozhodnutí zdůrazňují autonomii patentů při definování významu výrazů používaných v patentových nárocích, přičemž patentový dokument může být svým vlastním slovníkem (viz např. T 620/08). Jiná rozhodnutí připomínají, že předmět vynálezu primárně určují nároky, a zdůrazňují, že popis by neměl být použit pro omezení nebo modifikaci předmětu vynálezu nad rámec toho, co by odborník

v oboru pochopil ze znění nároků (viz např. T 169/20). Zdá se však, že neexistuje žádná shoda ohledně toho, jak tohoto cíle dosáhnout a kde vymezit hranici.

V předmětném případě mění definice uvedená v popisu význam výrazu „nařasený plát“, jak se obvykle používá v oboru, přičemž tato definice není v rozporu s běžným významem tohoto výrazu, ale rozšiřuje jej a stále dává technický smysl. Otázka, zda a do jaké míry mohou být přehlíženy definice a podobné informace obsažené v popisu, tak musí být zodpovězena před rozhodnutím o tomto případě.

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu je vyžadováno také proto, že vyvstala právní otázka zásadního významu, protože na výklad nároku EPÚ je třeba pohlížet v širším kontextu systému patentové ochrany jako celku. Je nanejvýš důležité, aby byl předmět zkoumaný EPÚ během řízení o udělení patentu a odporového řízení totožný s předmětem, který berou jako základ národní soudy členských států pro umožnění ochrany monopolem, jakmile je evropský patent platný.

Následující otázky jsou proto postoupeny k rozhodnutí Velkému stížnostnímu senátu.

1. Má se čl. 69 odst. 1 věta druhá EPC a čl. 1 Protokolu o výkladu čl. 69 EPC použít na výklad patentových nároků při posuzování patentovatelnosti vynálezu podle čl. 52 až 57 EPC?
2. Lze při výkladu patentových nároků za účelem posouzení patentovatelnosti konzultovat popis a výkresy, a pokud ano, lze tak učinit obecně nebo pouze v případě, že odborník v oboru shledá, že samotný nárok je nejasný nebo nejednoznačný?
3. Může být při výkladu patentových nároků za účelem posouzení patentovatelnosti ignorována definice výrazu použitého v nárocích nebo podobná informace, která je výslovně uvedena v popisu, a pokud ano, za jakých podmínek?

Věc bude v řízení před Velkým stížnostním senátem vedena jako G 1/24. ✓

RNDr. Jana Klimentová, Ph.D.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 931/21

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut.

Až odpoledne v den před ústním jednáním stěžovatel oznámil, že na ústním jednání nebude přítomen. Oponent, senát a tlumočníci se o tom dozvěděli až ráno v rámci ústního jednání.

Stěžovatel k tomu neuvedl žádné důvody a nevidí je ani senát, protože dva měsíce před ústním jednáním svou přítomnost oznámil a požádal o tlumočníky i přes zamítavé prozatímní stanovisko.

Senát zdůraznil, že takové jednání je neslučitelné jak s odpovědným výkonem práv, tak se základními pravidly zdvořilosti.

Ústnímu jednání se bylo možné vyhnout, pokud by stěžovatel svou neúčast oznámil dříve.

Senát proto rozhodl, že stížnost se zamítá, ale přihlašovatel ponese náklady oponenta spojené s ústním jednáním, včetně nákladů na přípravu.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1493/20

Po zahájení hodnocení dokumentu A1 o stavu techniky přihlašovatel požádal o vyloučení senátu jako celku pro podjatost s odkazem na nedostatek technických znalostí senátu v oblasti větrných turbín. Stěžovatel již dříve tvrdil, že výklad A1 senátu je „nereálný“ a je založen na „fantazijních“ nebo „sci-fi zprávách“.

Senát neviděl žádnou souvislost mezi možnou neznalostí techniky a podjatostí. Údajný nedostatek pravomoci senátu není důvodem k jeho vyloučení. Tato stížnost je proto nepřijatelná.

Senát dále zdůraznil, že technický stížnostní senát není oprávněn vybírat si případy v určité technické oblasti, ve které se může považovat za kompetentní. V zásadě má povinnost prošetřit případy, které mu prezidium přidělí. Přiznávání věcné způsobilosti v technickém oboru vychází

z předpokladu technické způsobilosti senátu v tomto oboru. Senát má konečně také možnost, kde je to vhodné, požádat o stanovisko odborníků (čl. 117(e) a Pr. 121 EPC) z vlastního podnětu, pokud se domnívá, že jeho vlastní technické znalosti nejsou dostatečné k posouzení případu.

Postoupení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu

Stížnostní senát 3.3.03 v kauze T 438/19 položil Velkému stížnostnímu senátu následující otázky:

1. *Je výrobek uvedený na trh před datem podání evropské patentové přihlášky vyloučen ze stavu techniky ve smyslu čl. 54 odst. 2 EPC pouze z toho důvodu, že jeho složení nebo strukturu nebylo možné analyzovat a reprodukovat bez nepřiměřeného úsilí odborníka v oboru před tímto datem?*
2. *Pokud je odpověď na otázku 1 záporná, jsou technické informace o uvedeném výrobku zpřístupněné veřejnosti před datem podání (například vydáním technické brožury, patentové nebo nepatentové literatury) součástí stavu techniky ve smyslu čl. 54 odst. 2 EPC bez ohledu na to, zda bylo možné složení nebo vnitřní strukturu produktu analyzovat a reprodukovat bez nepřiměřeného úsilí odborníka v oboru před tímto datem?*
3. *Je-li odpověď na otázku 1 kladná nebo je-li odpověď na otázku 2 záporná, jaká jsou kritéria, která se použijí k určení, zda složení nebo vnitřní struktura produktu mohou být analyzovány a reprodukovány bez nadměrného úsilí ve smyslu stanoviska G 1/92? Zejména pak zda je požadováno, aby složení a vnitřní struktura produktu byly plně analyzovatelné a identicky reprodukovatelné?*

Příklad 3 mezinárodní přihlášky D1 využívající komerční produkt ENGAGE® 8400 byl namítán jako nejbližší stav techniky, ale majitel patentu zpochybnil reprodukovatelnost tohoto komerčního produktu s odkazem na stanovisko Velkého stížnostního senátu G 1/92. Podle tohoto stanoviska je chemické složení produktu součástí stavu techniky, pokud je tento produkt jako takový přístupný veřejnosti a může být analyzován a reprodukován odborníkem v oboru. Tvrdil, že reverzní inženýrství komerčního polymeru bez znalosti podmínek jeho syntézy

(katalyzátory, reakční podmínky) by vyžadovalo rozsáhlý výzkumný program.

Senát vzal na vědomí, že v této věci byla vydána různá rozhodnutí.

Pokud jde o G 1/92, zdá se, že bod 1.4 naznačuje, že komerční produkt je součástí stavu techniky pouze tehdy, pokud lze jeho složení nebo vnitřní strukturu analyzovat a reprodukovat bez nepřiměřeného úsilí. Vystává však otázka, zda Velký senát mohl uvažovat o vyloučení komerčního produktu vzhledem k tomu, že předpokladem pro analýzu je, aby produkt jako takový byl „přístupný veřejnosti“. To by bylo rovněž v rozporu s významem pojmu „přístupný“ definovaným v rozhodnutích G 2/88 (bod 10) a G 6/88 (bod 8). Nedostatek novosti existuje, když byly všechny technické vlastnosti sděleny veřejnosti nebo otevřeny ke kontrole, což je případ, kdy je výrobek dostupný na trhu.

Senát dále podotkl, že podle *travaux preparatoire* byla zpřístupněním veřejnosti chápána možnost veřejnosti seznámit se s aktuálním stavem techniky, bez požadavku na možnost jeho realizace.

Některá rozhodnutí se rozcházel, pokud jde o dostupnost pro veřejnost, úroveň podrobnosti požadované pro analýzu a požadavky na reprodukovatelnost. Tak zaprvé, pro projednávání případ je důležité rozlišení mezi dostupností pouze výrobku nebo také jeho složení, přičemž námitka D1 ukazuje, že komerční výrobek je vhodný pro stejný účel jako dotčený patent. Pokud jde o analýzu, některá rozhodnutí vyžadovala kompletní analýzu produktu (T 946/04, T 2068/15), zatímco jiná se spokojila s analýzou hlavních prvků nebo prokázáním, že výrobek spadá pod nároky (T 877/11, T 952/92, T 1452/16). Podobně ohledně reprodukovatelnosti některá rozhodnutí vyžadovala, aby byl produkt reprodukován identicky (T 977/93, T 1833/14) a jiná nikoli (T 1540/21, T 1452/16). Některá rozhodnutí otázku reprodukovatelnosti nebrala v potaz.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 75/21

Průzkumová divize rozhodnutím ve stavu spisu přihlášku zamítlo na základě námitek nedostatečného popisu

uvedených v předvolání k ústnímu jednání. Stížnostní senát se naopak domníval, že vynález je v přihlášce popsán dostatečně.

Senát se domníval, že právo přihlašovatele na slyšení bylo dodrženo vzhledem k tomu, že průzkumová divize řádně odůvodnila své námitky nedostatečného popisu a že přihlašovatel měl možnost se k těmto námitkám vyjádřit.

Postup řízení průzkumové divize však vykazuje vadu, protože ve svém předvolání k ústnímu jednání divize oznámila, že po odpovědi přihlašovatele a před ústním jednáním předloží nové dokumenty proti vynálezecké činnosti.

Žádný z takových dokumentů však předložen nebyl, takže tato věta byla spíše skrytou hrozbou než skutečnou námitkou. Průzkumová divize proto otevřeně a záměrně odmítla poskytnout dodatečné důkazy.

Vzhledem k tomu, že průzkumová divize nepřijala rozhodnutí o vynálezecké činnosti, nemohl stížnostní senát splnit svůj primární úkol, tj. přezkoumání prvoinstančního rozhodnutí, a proto rozhodnutí o zamítnutí přihlášky zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení.

Návrh novely RPBA

Byla otevřena veřejná konzultace k návrhu novely RPBA. Cílem projektu je umožnit rychlejší vyřizování stížností a zamýšleným prostředkem k tomu je vyvinout ještě větší tlak na strany a jejich zástupce zkrácením lhůt, které mají k dispozici.

Mezi navrhovanými změnami jsou následující:

- a) lhůta pro vyjádření se ke stížnosti by se stanovila na 2 měsíce (namísto dosavadních 4), s možností senátu prodloužit ji maximálně na 4 měsíce (například v případě více stížností).

Toto období je extrémně krátké, zejména proto, že pravidlo 10 dnů (doručování zpráv) brzy zmizí. Před průzkumovými divizemi je poskytována lhůta 2 měsíců u jednoduchých formálních námitek, zde by byla stejná lhůta poskytnuta pro mnohem složitější případy.

- b) třetí úroveň konvergence (čl. 13 odst. 2) by byla zahájena sdělením prozatímního stanoviska podle čl. 15 odst. 1 RPBA (namísto současného předvolání k ústnímu jednání).
- c) minimální lhůta pro zaslání prozatímního stanoviska by byla 1 měsíc poté co EPÚ obdrželo vyjádření ke stížnosti.

Třetí úroveň konvergence by proto mohla potenciálně začít velmi brzy a ponechávat velmi málo času na reakci. Pokud například majitel patentu ke svému vyjádření připojí velké množství pomocných žádostí, bude muset oponent zaujmout stanovisko k těmto žádostem v extrémně krátké době, možná 2 nebo 3 týdnů (protože oponent obdrží vyjádření později než „EPÚ“).

Komentáře by měly být zaslány e-mailem na adresu PBAonlineconsultation@epo.org do 11. září.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1739/19

Proces podle upraveného nároku 1 zahrnoval znak „částečné vysušení“, zatímco udělený patent nárokoval „alespoň částečné vysušení“.

Majitel patentu zpochybnil, že by senát mohl zkoumat jasnost tohoto znaku. Podle něj „alespoň částečné vysušení“ je třeba chápat jako částečné vysušení nebo úplné vysušení, to znamená uvedení dvou alternativ, z nichž jedna by byla v odporovém řízení vypuštěna. Podle rozhodnutí T 1112/12 úprava nároku vyplývající z prostého vypuštění určitých provedení nemůže vést podle rozhodnutí G 3/14 k námitce podle článku 84 EPC.

Senát však tento názor nesdílel. Výraz „alespoň částečné vysušení“ není striktně ekvivalentní výrazu „částečné vysušení nebo úplné vysušení“, protože jednoduše vyjadřuje myšlenku vysušení jakéhokoli stupně. Otázka, od kdy nastává úplné sušení nevyvstává a může zůstat nezodpovězena, aniž by to způsobovalo potíže. Jinak je tomu u výrazu „částečné vysušení nebo úplné vysušení“, které zavádí hranici rozlišení dvou jmenovaných alternativ. Odůvodnění T 1112/12 zde tedy nemůže platit.

Vyloučením jednoho ze dvou stavů majitel patentu nastolil otázku, do jaké míry již není vysušení částečné, ale úplné, tj. otázka, která v případě uděleného patentu nevyvstává. Rozhodnutí G 3/14 proto nebrání prozkoumat, zda změna neporušuje článek 84 EPC.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1807/15

V průběhu prvního ústního jednání před senátem vyhověl senát žádosti stěžovatele o postoupení právní otázky Velkému stížnostnímu senátu týkající se zákonnosti ústního jednání prostřednictvím videokonference a ústní jednání odročil. Následně proběhlo druhé ústní jednání.

Stěžovatel předložil po prvním ústním jednání dokumenty, avšak před předvoláním k druhému ústnímu jednání. Argumentoval tím, že čl. 13(2) RPBA – 2020 se na tato podání nevztahuje, protože bylo třeba vzít v úvahu druhé předvolání k ústnímu jednání.

Senát tyto argumenty odmítl zejména s ohledem například na rozhodnutí T 950/16, ve kterém byla první výzva zaslána před nabytím účinnosti RPBA – 2020, druhá byla zaslána později. V daném případě byly obě námitky předloženy po 1. 1. 2020.

Předvolání k ústnímu jednání představuje objektivní a předvídatelnou spouštěcí událost pro třetí úroveň konvergence. Senát v té době může mít za to, že všechna podání účastníků řízení jsou ve spisu a že rámec pro jednání je nastaven.

Další procesní vývoj by neměl mít dopad, protože v opačném případě by spuštění třetí úrovně bylo nepředvídatelné a dostupné pro stranu nebo dokonce závislé na náhodných událostech.

Stěžovatel, který namítal, že nemohl očekávat, že podstatné otázky nebudou projednány při prvním ústním jednání, senát odvětil, že účastník, který napadá zákonnost ústního jednání prostřednictvím videokonference, tj. otázku zásadního významu, nemůže očekávat, že během tohoto ústního jednání proběhne diskuze o opodstatněnosti případu, i když žádost o postoupení právní otázky Velkému stížnostnímu senátu byla předložena jako alternativa a následně byla stažena.

Pokud je tedy po vstupu RPBA – 2020 v platnost vydáno několik předvolání, čl. 13 odst. 2 RPBA – 2020 odkazuje pouze na první předvolání.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 423/22

Majitel patentu tvrdil, že jeho právo na slyšení bylo porušeno, protože svědkyně byla vyslechnuta prostřednictvím videokonference.

Stížnostní senát se naopak domníval, že jak všechny strany, tak i odporová divize měly možnost klást svědkovi otázky. Videokonference nijak výrazně možnosti interakce se svědkem neomezuje.

Majitel patentu tvrdil, že při výslechu nemohl pozorovat řeč těla svědka, takže nemohl objektivně posoudit jeho věrohodnost.

Senát k tomu dodal, že o věrohodnosti svědka a věrohodnosti jeho výpovědi rozhoduje rozhodovací orgán. V projednávané věci se odporová divize rozhodla vyslechnout svědka prostřednictvím videokonference, takže se považovala za schopnou věrohodnost svědka dostatečně posoudit. Strany nehrají při výslechu svědka ústřední roli, mohou pouze klást otázky.

Důvěryhodnost svědka navíc není ve skutečnosti určována řečí jeho těla, tím méně částí těla, která je mimo viditelný rámec videokonference. V podstatě závisí na věrohodnosti a důkazní síle svědectví a na absenci rozporů.

A konečně, relevantní řeč těla je prostřednictvím videokonferencí viditelná. Reakce obličeje a to, jak svědek reaguje na otázky, jsou často viditelnější na obrazovce než v soudní síni. Pohyby části těla umístěné mimo pole mohou způsobit pohyby ve viditelných částech.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1158/20

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut.

Stížnostní senát se rozhodl uspořádat ústní jednání prostřednictvím videokonference. Oponent s tím souhlasil,

stěžovatel ne. Senát připomněl, že čl. 15bis(1) RPBA mu v tomto ohledu dává prostor pro uvážení.

Důvody uvedené stěžovatelem se mu nezdály být přesvědčivé. Pandemie Covid-19 v té době stále ještě probíhala (22. 11. 2022). Přestože byl počet nakažených v mnichovské oblasti nízký, riziko nákazy pro strany nebo členy senátu stále hrozilo. Přestože firma zastupující oponenta měla pobočku v Mnichově, právní zástupce odpovědný za případ měl sídlo v Londýně.

Senát přitom neviděl žádný rozpor s rozhodnutím Velkého stížnostního senátu G 1/21: v daném případě byla videokonference vhodná a omezení přístupu do budovy Haar stále platilo. Senát se navíc domníval, že od rozhodnutí G 1/21 získaly senáty i strany rozsáhlé zkušenosti s ústním jednáním prostřednictvím videokonference, takže tato jednání jsou nyní často rovnocenná osobnímu ústnímu jednání. Videokonference tak byla nejen vhodnou, ale i rovnocennou alternativou k osobnímu ústnímu jednání.

Senát tak své rozhodnutí shrnul následovně:

1. Podle čl. 15 bis(1) RPBA mají senáty diskreční pravomoc uspořádat ústní jednání prostřednictvím videokonference bez souhlasu všech stran. Při výkonu tohoto uvážení musí senát nejprve určit, zda lze věc projednat prostřednictvím videokonference a/nebo zda existují důvody, které vyžadují konání osobního ústního jednání. Tyto důvody mohou souviset se složitostí případu nebo nutností kontrolovat modely.
2. Konání ústního jednání prostřednictvím videokonference lze často považovat za rovnocennou alternativu osobnímu ústnímu jednání, protože senáty a strany získaly od doby rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/21 s videokonferencemi a používáním nástrojů s ní spojených značné zkušenosti. Konání ústního jednání prostřednictvím videokonference již tedy není tak nevýhodné jako v době rozhodnutí G 1/21.

Stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi s pokynem udělit patent v pozměněném znění.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T1198/20

Majitel ve svém vyjádření k odporu nepožádal o ústní jednání ani nepředložil pomocnou žádost. Následně podal 11. března 2020 nové argumenty a také 6 pomocných žádostí.

Odporová divize zrušila patent písemným rozhodnutím ze dne 17. března 2020, aniž by vzala v úvahu pomocné žádosti.

Senát vzal na vědomí, že rozhodnutí o odporu bylo doručeno do vnitřní pošty EPÚ dne 10. března 2020, takže rozhodovací proces byl ukončen den před podáním pomocných žádostí. K nim se tedy nemuselo (a ani nemohlo) přihlížet.

Vzhledem k tomu, že majitel patentu nepožadoval ústní jednání, mohlo být rozhodnutí o zrušení přijato písemně.

Podle čl. 101(1) EPC „odporová divize vyzve strany tak často, jak to bude nutné, aby předložily své připomínky ke zprávám, které jim zaslala“. To však nevyžaduje, aby odporová divize před vydáním rozhodnutí zaslala zprávu s uvedením svého předběžného stanoviska.

Rozhodnutí je založeno na argumentaci uvedené v odporu, ke kterému měl majitel patentu možnost se vyjádřit. K porušení práva na slyšení tedy nedošlo.

Senát rozhodl, že předmět patentu není nový a znovu podané pomocné žádosti do řízení nepřipustil. Odůvodnění rozhodnutí neobsahovalo žádný nový prvek odůvodňující podávání pomocných žádostí pouze ve fázi stížnosti. Tyto žádosti proto měly být podány v prvním stupni.

Ani volba nevyžadovat ústní jednání a nepodávat pomocné žádosti ve vyjádření k odporu, ani (neoprávněné) očekávání předběžného stanoviska před vydáním rozhodnutí neodůvodňují přijetí těchto žádostí.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1484/19

Několik dní poté, co majitel patentu písemně prohlásil, že text patentu již neschvaluje a nebude podávat

upravený text, senát patent písemným rozhodnutím zrušil. Téhož dne, kdy bylo rozhodnutí předáno interní poštovní službě EPÚ, požádal jeden z oponentů o rozdělení nákladů v jeho prospěch.

Podle senátu čl. 104(1) EPC, Pr. 88 EPC a čl. 16 RPBA znamenají, že žádost o rozdělení nákladů musí být předložena před přijetím rozhodnutí. Rozhodovací proces však podle G 12/91 skončil dnem podání žádosti.

Senát si položil otázku, zda se G 12/91 týká pouze rozhodnutí ve věci samé. Zpětvzetím jediné stížnosti se řízení ve věci uzavírá bez rozhodnutí, ale senát má nadále pravomoc rozhodnout o vedlejších otázkách, jako je vrácení poplatku za stížnost nebo rozdělení nákladů. Tento případ představuje určité analogie. Ve věci T 1556/14 senát rozhodl, že žádost o rozdělení nákladů byla podána po skončení stížnosti, pokud žádost nemohla být podána dříve.

Senát však stanovisko nezaujímá, protože žádost je každopádně neopodstatněná.

Důvody uváděné oponentem neodpovídají důvodům uvedeným v článku 16 RPBA (úprava důvodů uplatněných stranou v rámci stížnosti podle čl. 13; prodloužení lhůty; jednání nebo opomenutí bránící účinnému vedení ústního jednání a vedoucí k jeho průtahům, porušení nařízení senátu, zneužití postupu).

Senát neshledal žádné nevhodné jednání ani zneužití postupu. Držitel licence odpověděl krátce po doručení předběžného stanoviska senátu. S ohledem na zásadu volného nakládání s řízením účastníky jsou navrhovatelé oprávněni vzít svoji stížnost zpět a majitelé patentu mají právo vzít zpět svůj souhlas s textem. Pokud neexistuje povinnost jednat v dobré víře, nelze tuto zásadu omezit hrozbou rozdělení nákladů. Pravidlo 103(4)(a) EPC dokonce umožňuje vrácení 25 % v případě, že je stížnost stažena v ústním řízení před vyhlášením rozhodnutí.

V souladu s rozhodnutím T 488/18 senát nařídil oběma stěžovatelům vrátit poplatek za stížnost ve výši 25 %. ✓

Ing. Emil Jenerál

Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a předběžné otázky ve věcech duševního vlastnictví za období leden – červenec 2024

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění. V tomto příspěvku budou uvedeny zkrácené verze vybraných rozhodnutí či základní informace o nich. Elektronická verze tohoto příspěvku obsahuje i hypertextové odkazy na plná znění rozhodnutí a případně též na tiskovou zprávu, pokud byla pro dané rozhodnutí vydána.

Níže uvádíme podrobnější informace k rozhodnutí Genmab C-181/24, které se zabývá předběžnou otázkou ohledně dodatkových ochranných osvědčení, a dále k rozhodnutí Mylan AB C-473/22 o náhradě škody způsobené předběžnými opatřeními.

K ostatním vybraným rozhodnutím uvádíme pouze základní informace.

Čtenář se v případě zájmu dostane přes hypertextové odkazy na úplná znění rozhodnutí.

1. Dodatkové ochranné osvědčení (DOO) pro léčivé přípravky, které získaly několik registrací

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 16. července 2024

ve věci C-181/24

Genmab A/S za účasti Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal

Právní rámec:

– Článek 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/933 ze dne 20. května 2019.

Spor v původním řízení:

Společnost Genmab je majitelkou evropského patentu EP 328 4753 pro Maďarskou republiku. Tento patent s názvem „Humánní monoklonální protilátky proti CD20 určené k použití při léčbě roztroušené sklerózy“ (dále jen „základní patent“), je platný v Maďarsku a vztahuje se zejména na účinnou látku „ofatumumab“.

Společnost Genmab uvedla na trh první léčivý přípravek Arzerra obsahující tuto účinnou látku užívanou k léčbě neléčené chronické lymfoblastické leukemie. Dne 21. dubna 2010 společnost Genmab získala pro tento léčivý přípravek registraci (dále jen „předchozí registrace“). Dne 27. února 2019 však tuto registraci zrušila.

Dne 29. března 2021 získala společnost Genmab registraci pro léčivý přípravek Kesimpta, jehož účinnou látkou je rovněž ofatumumab (dále jen „pozdější registrace“). Tento léčivý přípravek je určen k léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy.

Dne 7. července 2021 požádala společnost Genmab na základě základního patentu a pozdější registrace Národní úřad duševního vlastnictví o vydání DOO. Tento úřad tuto žádost zamítl, jelikož měl za to, že pozdější registrace nebyla první registrací ofatumumabu ve smyslu čl. 3 písm. d) nařízení č. 469/2009. Účinná látka léčivého přípravku Arzerra a léčivého přípravku Kesimpta je totiž totožná, a sice ofatumumab, a jediný rozdíl mezi oběma léčivými přípravky spočívá v jejich příslušných léčebných indikacích. Na základě rozsudků ze dne 21. března 2019, Abraxis Bioscience (C-443/17, dále jen „rozsudek Abraxis“), a ze dne 9. července 2020, Santen (C-673/18, dále jen „rozsudek Santen“), měl Národní úřad pro duševní vlastnictví za to, že pro účely čl. 3 písm. d) nařízení č. 469/2009 je k určení první registrace ve smyslu tohoto ustanovení rozhodující spíše totožnost účinných látek než rozdíl mezi způsoby terapeutického použití. Předchozí registrace tedy musela být považována za první registraci. Není podstatné, že byla zrušena a že ke dni podání žádosti o DOO již

nebyla platná, neboť otázka, kdy lze danou registraci považovat za první, závisí pouze na definici „výrobku“.

Společnost Genmab podala proti rozhodnutí Národního úřadu duševního vlastnictví žalobu k Fővárosi Törvényszék (Městský soud v Budapešti, Maďarsko), který je předkládajícím soudem. Tato společnost tvrdí, že první registraci ve smyslu tohoto čl. 3 písm. d) nařízení č. 469/2009 může být pouze registrace platná ke dni podání žádosti o DOO. Národní úřad duševního vlastnictví měl tedy neprávem za to, že první registrací léčivého přípravku ofatumumab jakožto léčivého přípravku byla registrace, která byla vydána pro léčivý přípravek Arzerra, neboť ke dni podání žádosti o DOO již platná nebyla. Rozsudky Abraxis a Santen nejsou relevantní, neboť žádný z nich se nezabývá otázkou platnosti předchozí registrace. Společnost Genmab ostatně tvrdí, že ve věcech, ve kterých byly vydány tyto rozsudky, byly dotyčné registrace platné.

Společnost Genmab odkazuje na anglické znění článku 3 písm. b) a d) nařízení č. 469/2009, který podmiňuje vydání DOO první registrací platnou (valid) ke dni podání žádosti o toto osvědčení. Takový výklad je potvrzen německým a francouzským zněním těchto ustanovení. Společnost Genmab zdůrazňuje, že v projednávané věci byla pozdější registrace první relevantní registrací ve smyslu čl. 3 písm. d) tohoto nařízení, neboť ke dni podání žádosti o DOO byla v Maďarsku jedinou platnou registrací účinné látky ofatumumab jakožto léčivého přípravku.

Předkládající soud se v podstatě ztotožňuje s argumentací společnosti Genmab. Poznává, že Soudní dvůr byl již dotázán v rámci věcí, ve kterých se dotčené žádosti o DOO týkaly léčivých přípravků obsahujících stejnou účinnou látku jako jiný léčivý přípravek, který byl registrován dříve, a odlišovaly se pouze svými léčebnými indikacemi nebo formulací této účinné látky. V těchto věcech však byly všechny registrace platné. Soudní dvůr se dosud nezabýval otázkou, která registrace musí být považována za první registraci dotčeného výrobku jakožto léčivého přípravku ve smyslu čl. 3 písm. b) a d) nařízení č. 469/2009, pokud byl tento výrobek již předmětem předchozí registrace, ale tato registrace byla zrušena.

S ohledem na diametrálně odlišné postoje společnosti Genmab a Národního úřadu duševního vlastnictví má

však předkládající soud pochybnosti o správném výkladu pojmu „první registrace výrobku“.

Za těchto podmínek se Fővárosi Törvényszék (Městský soud v Budapešti) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být čl. 3 písm. b) a d) [nařízení č. 469/2009] vykládán v tom smyslu, že registrace, která předcházela registraci uvedené v žádosti o vydání [DOO], týkající se téhož výrobku, musí být považována za první registraci pro účely tohoto nařízení, dokonce i pokud tato předchozí registrace zanikla před podáním žádosti o vydání [DOO]?“

K předběžné otázce:

Podle článku 99 jednacího řádu může Soudní dvůr kdykoli na návrh soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout usnesením s odůvodněním, pokud lze odpověď na položenou předběžnou otázku jasně vyvodit z judikatury nebo pokud o odpovědi na tuto otázku nelze rozumně pochybovat.

V tomto ohledu je třeba uvést, že ze znění čl. 3 písm. d) nařízení č. 469/2009, kontextu, jehož je toto ustanovení součástí, cílů sledovaných unijním normotvůrcem, jakož i z okolností vzniku tohoto nařízení vyplývá, že podmínka stanovená tímto ustanovením spočívá na objektivním chronologickém kritériu, podle něhož se za první registraci výrobku jakožto léčivého přípravku ve smyslu uvedeného ustanovení považuje registrace, která byla vydána pro tento výrobek v příslušném státě ke dni, který nastal dříve, bez ohledu na to, zda je tato registrace stále platná či nikoli.

Zprvém znění tohoto ustanovení uvádí, že DOO se vydá, je-li v členském státě, ve kterém je podána žádost, registrace získaná pro výrobek, pro který se žádá o vydání DOO, první registrací výrobku jakožto léčivého přípravku. Z tohoto znění však nevyplývá, že tato první registrace musí být první registrací pouze z těch registrací, které jsou platné ke dni podání žádosti o vydání DOO. Uvedené znění naopak jasně uvádí, že je třeba v tomto ohledu zohlednit všechny registrace, které byly vydány pro příslušný výrobek v členském státě, ve kterém byla podána příslušná žádost o vydání DOO.

Zadruhé analýza kontextu čl. 3 písm. d) nařízení č. 469/2009 vede ke stejnému závěru. Z článku 3 tohoto nařízení totiž

vyplývá, že stanoví čtyři autonomní a kumulativní podmínky, které nelze sloučit.

Článek 3 písm. b) uvedeného nařízení tedy ukládá, aby byl výrobek platně registrován jako léčivý přípravek. Článek 3 písm. d) nařízení č. 469/2009 odkazuje na tento čl. 3 písm. b) pouze za účelem určení registrace, která musí splňovat zde stanovenou dodatečnou a samostatnou podmínku. V rámci tohoto čl. 3 písm. d) je třeba zohlednit všechny registrace vydané pro tento výrobek přede dnem podání žádosti o vydání DOO. Pokud první ze všech těchto registrací splňuje podmínku stanovenou v písm. b), je rovněž splněna podmínka stanovená v písm. d).

Opačný výklad čl. 3 písm. d) nařízení č. 469/2009 v tom smyslu, že je třeba zohlednit pouze registrace platné k tomuto datu, by vedl k záměně těchto dvou podmínek sloučením pojmu „registrace“ s pojmem „platná registrace“.

Posledně uvedený výklad musí být rovněž odmítnut s ohledem na článek 8 nařízení č. 469/2009, který upřesňuje obsah žádosti o vydání DOO. Podle tohoto článku musí tato žádost obsahovat číslo a datum registrace podle čl. 3 písm. b) tohoto nařízení, a není-li první registrací příslušného výrobku, číslo a datum této první registrace. Pokud by přitom bylo třeba zohlednit pouze platné registrace za účelem určení, která z nich je první registrací příslušného výrobku, článek 8 uvedeného nařízení by vyžadoval, aby takové bližší údaje byly rovněž poskytnuty. Žádné odůvodnění pro ověření, zda jsou příslušné registrace platné, však není vyžadováno, což odráží skutečnost, že podmínka stanovená v čl. 3 písm. d) téhož nařízení spočívá na objektivním chronologickém kritériu.

Zatřetí okolnosti vzniku tohoto ustanovení potvrzují výklad připomenutý v bodě 25 tohoto usnesení. Body 35 a 36 důvodové zprávy k návrhu nařízení Rady (EHS) ze dne 11. dubna 1990 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky [COM(90) 101 final] totiž vysvětlují, že velmi často dochází k tomu, že tentýž výrobek získá úspěšně více registrací, zejména pokaždé, když dojde ke změně lékové formy, síly, složení nebo indikací. Pro účely návrhu nařízení se však bere v úvahu první registrace výrobku v členském státě, v němž je žádost podána, zejména pro výpočet lhůty šesti měsíců, kterou má majitel základního patentu k podání žádosti o vydání

DOO. Ačkoli tedy tentýž výrobek může být předmětem několika patentů a několika registrací v jednom a téže členské státě, unijní normotvůrce rozhodl, že DOO bude vydáno pro tento výrobek pouze na základě jediného patentu a jediné registrace, a sice registrace, která byla pro tento členský stát vydána jako první.

Začtvrté analýza cílů sledovaných unijním normotvůrcem zcela odpovídá tomuto striktnímu výkladu [čl. 3 písm. d\) nařízení č. 469/2009](#). V tomto ohledu Soudní dvůr konstatoval, že tento normotvůrce zamýšlel zavedením režimu DOO upřednostnit nikoliv ochranu veškerého farmaceutického výzkumu vedoucího k vydání patentu a uvedení nového léčivého přípravku na trh, ale ochranu pouze výzkumu vedoucího k první registraci účinné látky jakožto léčivého přípravku (v tomto smyslu viz rozsudky [Abraxis, bod 37](#), a [Santen, bod 55](#)). Takový cíl by přitom byl ohrožen, kdyby byly při určování první registrace pro daný přípravek zohledněny pouze platné registrace. Stačilo by totiž vzdát se předchozí registrace k získání DOO pro poslední verzi příslušného výrobku uváděnou na trh, což by farmaceutickým laboratorům umožnilo zvolit si, kterou verzi výrobku zvýhodní. To by změnilo objektivní kritérium stanovené tímto ustanovením v subjektivní kritérium, které by záviselo na výběru činěném laboratořemi, což zjevně neodpovídá rozhodnutí unijního normotvůrce.

Výrok:

S ohledem na výše uvedené je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že

článek 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/933 ze dne 20. května 2019,

musí být vykládán v tom smyslu, že

brání tomu, aby byla registrace, která byla předložena na podporu žádosti o vydání dodatkového ochranného osvědčení pro výrobek, považována za první registraci ve smyslu tohoto ustanovení, pokud byla pro tentýž výrobek vydána předchozí registrace, která však před podáním žádosti o vydání dodatkového ochranného osvědčení zanikla.

2. Nárok na přiměřenou náhradu škody způsobené předběžnými opatřeními

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. ledna 2024

ve věci C-473/22

Mylan AB proti Gilead Sciences Finland Oy, Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, Gilead Sciences Inc.

Právní rámec:

– Článek 9 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví

Spor v původním řízení:

Dne 3. prosince 2009 vystavil Patentti – ja rekisterihallitus (Patentový a rejstříkový úřad, Finsko) na základě evropského patentu č. EP 0 915 894 označujícího Finskou republiku společnosti Gilead a dalším dodatkové ochranné osvědčení č. 266 „Tenofovir-disoproxil (TD) a jeho soli, hydráty, tautomery a solváty v kombinaci s emtricitabinem“ (dále jen „dotčené DOO“) pro antiretrovirový léčivý přípravek určený k léčbě osob s HIV.

Na jaře roku 2017 se společnost Mylan ucházela o veřejné zakázky dvou finských zdravotních okrsků za účelem dodávání svého generického léčivého přípravku „EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, potahovaná tableta“ (dále jen „dotčené generikum“). Obě tyto zakázky získala.

Platnost evropského patentu č. EP 0 915 894 uplynula dne 25. července 2017.

Společnost Gilead a další podali dne 15. září 2017 žalobu k markkinaoikeus (obchodní soud, Finsko) pro porušení práv plynoucích z dotčeného DOO proti společnosti Mylan. Společnost Gilead a další rovněž podali návrh na vydání předběžných opatření proti společnosti Mylan. Posledně uvedená společnost se proti žalobě pro porušení a návrhu na vydání předběžných opatření bránila. Dne 30. listopadu 2017 podala rovněž k tomuto soudu žalobu na neplatnost dotčeného DOO.

Rozhodnutím ze dne 21. prosince 2017 markkinaoikeus (obchodní soud) vyhověl návrhu společnosti Gilead a dalších na vydání předběžných opatření na základě dotčeného DOO a zakázal společnosti Mylan pod hrozbou pokuty ve výši 500 000 eur, aby během doby platnosti dotčeného DOO nabízela, uváděla na trh a používala dotčené generikum, jakož i aby dotčené generikum pro tyto účely dovážela, vyráběla a měla v držení. Tento soud dále nařídil, že tato opatření zůstanou v platnosti do doby, než bude rozhodnuto v řízení ve věci samé nebo než budou ve věci vydána jiná nařízení.

Výše uvedená předběžná opatření byla později na návrh společnosti Mylan zrušena rozhodnutím Korkein oikeus (Nejvyšší soud, Finsko) ze dne 11. dubna 2019.

Markkinaoikeus (obchodní soud) rozsudkem ze dne 25. září 2019 dotčené DOO zrušil. Proti tomuto rozsudku byl podán kasační opravný prostředek ke Korkein oikeus (Nejvyšší soud), který rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2020 zamítl návrh na připuštění kasačního opravného prostředku podaný společností Gilead a dalšími, čímž uvedený rozsudek nabyl právní moci.

Na základě § 11 kapitoly 7 soudního řádu, který provádí čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48 do finského práva, se pak společnost Mylan u markkinaoikeus (obchodní soud), který je předkládajícím soudem v projednávané věci, domáhala, aby společnost Gilead a dalším uložil povinnost zaplatit jí náhradu škody ve výši 2 367 854,99 eur, navýšenou o úroky z prodlení, jako náhradu škody způsobené předběžnými opatřeními, která byla přijata bezdůvodně na základě dotčeného DOO, které bylo následně zrušeno.

Podle společnosti Mylan výklad tohoto [čl. 9 odst. 7](#) Soudním dvorem v rozsudku ze dne 12. září 2019, Bayer Pharma ([C-688/17](#), dále jen „rozsudek Bayer Pharma“), neumožňuje dospět k závěru, že tato směrnice brání uplatnění zásady objektivní odpovědnosti stanovené finským právem.

Společnost Gilead a další naopak tvrdí, že rozsudek Bayer Pharma poskytl výklad tohoto ustanovení, který brání tomu, aby byla uložena povinnost k náhradě škody pouze z toho důvodu, že dotčené DOO, jehož porušení odůvodňovalo přijetí usnesení o předběžných opatřeních, bylo následně zrušeno.

Předkládající soud podotýká, že podle finské judikatury a právní doktríny stanoví § 11 kapitola 7 soudního řádu odpovědnost bez ohledu na zavinění, tj. objektivní odpovědnost. Z toho vyplývá, že každý, kdo dosáhne vydání předběžného opatření, je povinen zaplatit náhradu škody, pokud je právo duševního vlastnictví, na jehož základě bylo předběžné opatření vydáno, následně zrušeno.

Uvádí však, že podle ustálené finské judikatury může být i v případech uvedených v tomto ustanovení výše náhrady škody snížena z důvodu, že žalovaný sám umožnil vznik škody nebo nepřijal přiměřená opatření k jejímu zabránění nebo omezení, a přispěl tak k jejímu vzniku.

Kromě toho předkládající soud zdůrazňuje, že zásada objektivní odpovědnosti, jak je uvedena ve finském právním řádu, je rovněž zohledněna při nařízení předběžného opatření. K tomu, aby takové opatření mohlo být nařízeno, je totiž třeba posoudit pravděpodobnost toho, že právo duševního vlastnictví, které je základem tohoto opatření, bude po případné žalobě na neplatnost zrušeno. Pokud jde o vzniklé škody, je třeba poměřit škodu, která nařízením předběžného opatření vznikne osobě, proti níž směřuje, se škodou, která by vznikla navrhovatel, pokud by předběžné opatření nebylo přijato.

S ohledem na výklad podaný Soudním dvorem v rozsudku Bayer Pharma si však předkládající soud klade otázku, zda režim náhrady škody založený na objektivní odpovědnosti může být považován za slučitelný s [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#).

V tomto kontextu se markkinaoikeus (obchodní soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

1. Má být finská právní úprava náhrady škody, která je založena na objektivní odpovědnosti [...], považována za slučitelnou s [čl. 9 odst. 7 \[směrnice 2004/48\]](#)?
2. V případě záporné odpovědi na první otázku, na jakém druhu odpovědnosti za škodu se pak zakládá odpovědnost podle [čl. 9 odst. 7 \[směrnice 2004/48\]](#)? Je nutno mít za to, že tato odpovědnost je určitou formou odpovědnosti za zavinění, určitou formou odpovědnosti za zneužití práva nebo odpovědností z jiného důvodu?

3. Pokud jde o druhou otázku, k jakým okolnostem je nutno přihlídnout při posuzování otázky existence odpovědnosti?
4. Musí být, pokud jde zejména o třetí otázku, provedeno posouzení pouze na základě okolností známých při vydání předběžného opatření, nebo lze například zohlednit, že právo duševního vlastnictví, jehož údajným porušením bylo předběžné opatření odůvodněno, bylo později, po vydání tohoto předběžného opatření, prohlášeno od počátku za neplatné, a pokud ano, jaký význam musí být posledně uvedené okolnosti přisouzeny?"

K předběžným otázkám:

K první otázce:

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#) musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví mechanismus náhrady jakékoli škody způsobené předběžným opatřením ve smyslu tohoto ustanovení založený na režimu objektivní odpovědnosti navrhovatele těchto opatření, v jehož rámci je soud nicméně oprávněn upravit výši náhrady škody s přihlédnutím k okolnostem projednávané věci, včetně případné účasti žalovaného na vzniku škody.

[Článek 9 odst. 1 a 2 směrnice 2004/48](#) stanoví, že nositel práva duševního vlastnictví může u příslušných soudních orgánů navrhnout přijetí různých předběžných opatření, která jsou vyjmenována v tomto ustanovení a zejména umožňují okamžité ukončení porušování tohoto práva bez čekání na rozhodnutí ve věci samé. Tato předběžná opatření však musí být, jak uvádí [bod 22 odůvodnění této směrnice](#), přijata při zajištění práva na obhajobu, musí být přiměřená s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčného případu a musí poskytovat záruky úhrady nákladů a škody způsobené žalovanému neoprávněným návrhem.

V této souvislosti [čl. 9 odst. 7](#) uvedené směrnice stanoví, že jsou-li předběžná opatření zrušena nebo skončí-li jejich použitelnost v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany navrhovatele nebo je-li následně zjištěno, že nedošlo k porušení nebo hrozbě porušení práva duševního vlastnictví, jsou soudní orgány oprávněny na žádost žalovaného nařídit tomuto navrhovateli, aby poskytl

žalovanému přiměřenou náhradu škody způsobené uvedenými opatřeními.

Ze znění tohoto ustanovení tak jasně vyplývá, že přísluší soudnímu orgánu, kterému byl takový návrh předložen, aby posoudil, zda jsou splněny všechny tři podmínky stanovené v uvedeném ustanovení. Zaprvé musí ověřit, zda předběžná opatření byla zrušena nebo přestala být použitelná z důvodu jednání nebo opomenutí navrhovatele, nebo zda nedošlo k porušení nebo nehrozí porušení práva duševního vlastnictví tohoto navrhovatele. Zadruhé musí posoudit existenci škody. Zatřetí musí určit, zda existuje příčinná souvislost mezi touto škodou a těmito opatřeními.

Je však třeba konstatovat, že totéž ustanovení mezi těmito podmínkami **nezmiňuje existenci zavinení navrhovatele předběžných opatření**.

Pro účely určení, zda [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#) ukládá členským státům zvláštní režim odpovědnosti s ohledem na navrhovatele předběžných opatření, je třeba zohlednit kontext, do něhož toto ustanovení spadá, cíle sledované právní úpravou, jejíž je součástí, jakož i historii vzniku tohoto ustanovení.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury účelem ustanovení této směrnice není upravit všechny aspekty práv duševního vlastnictví, nýbrž pouze ty, které se týkají dodržování těchto práv a jejich porušování, a to stanovením povinnosti zavést účinné právní prostředky k předcházení, ukončení nebo nápravě jakéhokoli porušení existujícího práva duševního vlastnictví. Unijní normotvůrce se tak rozhodl provést minimální harmonizaci týkající se obecného dodržování práv duševního vlastnictví (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. dubna 2022, [Koch Media, C-559/20, body 31 a 32](#), jakož i citovaná judikatura).

Pokud jde konkrétně o právo na náhradu škody vzniklé žalovanému z důvodu předběžných opatření, znění [čl. 9 odst. 7](#) uvedené směrnice v podstatě odpovídá znění [čl. 50 odst. 7 Dohody TRIPS](#). Tato Dohoda přitom v [čl. 1 odst. 1](#) výslovně stanoví, že členové Světové obchodní organizace mohou určit vhodný způsob, jak uplatňovat ustanovení uvedené Dohody v rámci svého vlastního právního systému a praxe.

Unijní normotvůrce tak tím, že v [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#) převzal velmi širokou formulaci [čl. 50 odst. 7 Dohody TRIPS](#), projevil vůli neharmonizovat pravidla pro náhradu škody žalovanému nad rámec toho, co je vyžadováno touto Dohodou, a dále ponechat členským státům určitý prostor pro uvážení, pokud jde o konkrétní provádění režimu odpovědnosti navrhovatele.

Z toho vyplývá, že [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#) ve spojení s [čl. 50 odst. 7 Dohody TRIPS](#) musí být vykládán v tom smyslu, že **stanoví minimální standard týkající se dodržování práv duševního vlastnictví, přičemž členským státům v zásadě ponechává prostor pro uvážení, který jim umožňuje případně zvolit režim objektivní nebo subjektivní odpovědnosti.**

Je sice pravda, že v rozsudku [Bayer Pharma](#) Soudní dvůr rozhodl, že [čl. 9 odst. 7](#) této směrnice v zásadě nebrání vnitrostátním právním předpisům, které odmítají nahradit škodu žalovanému, vůči němuž byla přijata předběžná opatření, pokud nejednal tak, jak lze od každého obecně očekávat za účelem odvrácení nebo snížení újmy, i když patent, na jehož základě byla tato opatření přijata, byl následně zrušen. Soudní dvůr však výslovně upřesnil, že takové právní předpisy jsou s tímto ustanovením slučitelné pouze za podmínky, že soud může zohlednit všechny okolnosti věci, aby případně dospěl k takovému odmítnutí (v tomto smyslu viz rozsudek [Bayer Pharma, bod 71](#)).

Z uvedeného rozsudku naproti tomu nelze s ohledem na specifickou situaci, na níž Soudní dvůr v tomto rozsudku omezil svou odpověď, vyvodit, že [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#) stanoví náhradu škody žalovanému pouze v případě zavinění navrhovatele předběžných opatření. Jak vyplývá z [bodu 51 rozsudku Bayer Pharma](#), Soudní dvůr chtěl pouze připomenout soudnímu orgánu, že mu přísluší posoudit zvláštní okolnosti věci, která mu byla předložena, za účelem rozhodnutí, zda je důvodné uložit navrhovateli, aby žalovanému poskytl náhradu, která je „přiměřená“, tedy odůvodněná s ohledem na uvedené okolnosti.

Pravomoc příslušných vnitrostátních soudů přiznat takovou náhradu sice striktně podléhá podmínkám uvedeným v [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#), skutečnost, že jsou tyto podmínky v konkrétní věci splněny, však

neznamená, že jsou tyto soudy automaticky a v každém případě povinny uložit navrhovateli povinnost nahradit jakoukoli škodu způsobenou žalovanému uvedenými opatřeními (v tomto smyslu viz rozsudek [Bayer Pharma, bod 52](#)).

Z toho vyplývá, že při provádění [čl. 9 odst. 7 směrnice 2004/48](#) musí členské státy zohlednit požadavek, podle něhož musí mít soud možnost zohlednit všechny okolnosti věci, která mu byla předložena, včetně chování účastníků řízení (v tomto smyslu viz rozsudek [Bayer Pharma, bod 71](#)), a to nezávisle na uplatňovaném režimu odpovědnosti.

Rozhodovací prostor, který mají členské státy při tomto provádění, je rovněž vymezen požadavky [článku 3 směrnice 2004/48](#). Prostředky stanovené těmito státy k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví při uplatňování této směrnice totiž musí být podle tohoto [článku 3](#) zejména spravedlivé, přiměřené a odrazující a musí být používány způsobem, který zabraňuje vzniku překážek oprávněného obchodu, jehož ochrana je dle prvního bodu preambule Dohody TRIPS jedním z cílů této dohody, a musí poskytovat záruky proti jejich zneužití.

Za účelem určení, zda je režim objektivní odpovědnosti v souladu s požadavky [článku 3 směrnice 2004/48](#), je třeba jej zasadit do kontextu předběžných opatření stanovených v [článku 9 této směrnice](#) a **posoudit, zda je právní úprava vytvořená jejich kombinací spravedlivá, přiměřená a zda navzdory své odrazující povaze nevytváří překážku oprávněného obchodu.**

V projednávané věci z vysvětlení poskytnutých předkládajícím soudem vyplývá, že podle vnitrostátních právních předpisů dotčených ve věci v původním řízení musí navrhovatel, na jehož návrh bylo bezdůvodně nebo neopodstatněně přijato předběžné opatření, nahradit žalovanému škodu způsobenou předběžným opatřením a jeho provedením, jakož i náklady vzniklé v tomto ohledu. V rámci takových právních předpisů tak není k založení odpovědnosti navrhovatele nezbytné jeho zavinění. Z toho vyplývá, že každý, kdo podá návrh na předběžné opatření, je povinen nahradit škodu způsobenou tímto opatřením, je-li právo duševního vlastnictví, na jehož základě bylo uvedené opatření vydáno, následně

prohlášeno za neplatné. Podle vnitrostátní judikatury však může být výše náhrady škody snížena, jestliže žalovaný sám umožnil vznik škody nebo nepřijal přiměřená opatření k zabránění nebo omezení škody, a přispěl tak k jejímu vzniku.

Pokud jde zaprvé o přiměřenost a spravedlnost právní úpravy předběžných opatření zahrnující režim objektivní odpovědnosti za účelem zajištění náhrady škody žalovanému, který utrpěl škodu způsobenou neodůvodněnými předběžnými opatřeními, je třeba konstatovat, že unijní normotvůrce směrnicí 2004/48 stanovil právní nástroje, které umožňují globálním způsobem zmírnit riziko, že žalovanému vznikne újma v důsledku předběžných opatření, a tak ho chránit (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. dubna 2022, [Phoenix Contact, C-44/21, bod 44](#)). Unijní normotvůrce tím chtěl zajistit rovnováhu mezi vysokou úrovní ochrany práv duševního vlastnictví a právy a svobodami žalovaného.

Z opatření, řízení a nápravných opatření stanovených směrnicí 2004/48 totiž vyplývá, že právní prostředky, které mají zajistit ochranu práv duševního vlastnictví, jsou doplněny žalobami na náhradu škody, které s nimi úzce souvisejí. [Článek 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 1](#) této směrnice stanoví zajišťovací a předběžná opatření s cílem zejména zamezit hrozícímu porušení práva duševního vlastnictví, mezi něž patří zejména zabavení zboží, u kterého je podezření, že je jím porušováno takové právo. Dále pak za účelem zajištění rovnováhy uvedené v [bodě 44 tohoto rozsudku](#) stanoví [čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 7](#) uvedené směrnice opatření, která umožňují žalovanému domáhat se náhrady škody v případě, že se následně ukáže, že nedošlo k porušení nebo hrozbě porušení práva duševního vlastnictví. Jak vyplývá z [bodu 22 odůvodnění téže směrnice](#), tato opatření spočívající v náhradě škody představují záruky, které normotvůrce považoval za nezbytné k vyvážení okamžitých a účinných předběžných opatření, která stanovil (rozsudek ze dne 16. července 2015, [Diageo Brands, C-681/13, bod 74](#)).

Nelze tvrdit, že takový mechanismus objektivní odpovědnosti, jako je mechanismus dotčený ve věci v původním řízení, by zpochybnil rovnováhu popsanou v předchozím bodě tím, že by odrazoval nositele práva duševního vlastnictví od podání žaloby a od uplatnění tohoto práva. Předběžná opatření jsou totiž určena

k zabránění hrozícímu porušení takového práva nebo k zabránění pokračování v údajném porušování. Pokud se však nakonec ukáže, že k porušení tohoto práva nedošlo, právní základ předběžných opatření zanikne, což v zásadě ukládá navrhovateli povinnost nahradit jakoukoli škodu způsobenou těmito neodůvodněnými opatřeními. V posledně uvedeném ohledu je však třeba uvést, že takový mechanismus objektivní odpovědnosti, jako je mechanismus dotčený ve věci v původním řízení, v jehož rámci soud, jemuž byla věc předložena, může zohlednit všechny okolnosti projednávaného případu, včetně případné účasti žalovaného na vzniku škody, umožňuje zejména upravit výši náhrady škody, a tím zmírnit případný odrazující účinek pro nositele práva duševního vlastnictví.

Skutečnost, že je navrhovatel takových opatření povinen posoudit riziko jejich provedení, odpovídá riziku, které nese žalovaný tím, že se rozhodne uvádět na trh výrobky, které mohou představovat porušení práv. Mechanismus objektivní odpovědnosti založený na riziku, které nese navrhovatel, se tak jeví jako přiměřený cíli unijního normotvůrce, kterým je zajistit dodržování práv duševního vlastnictví a zároveň globálním způsobem zmírnit riziko, že žalovanému vznikne újma v důsledku předběžných opatření.

Ostatně se jeví, že rovnováha práv navrhovatele a žalovaného je plně zaručena takovým mechanismem objektivní odpovědnosti, jako je mechanismus dotčený v původním řízení. Skutečnost, že žalovaný nemusí prokázat zavinění navrhovatele, je totiž vyvážena tím, že taková opatření mohla být přijata na návrh tohoto navrhovatele, aniž by musel předložit rozhodující důkaz o případném porušování práv v souladu s [čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/48](#).

Pokud jde zadruhé o neexistenci překážky oprávněného obchodu, je třeba uvést, že domněnka platnosti práva duševního vlastnictví umožňuje jeho nositeli podat žalobu a podat návrh na vydání předběžných opatření před jakýmkoliv řízením ve věci samé. Tento nositel však musí podat žalobu pro porušení práva ve lhůtě stanovené v [čl. 9 odst. 5 směrnice 2004/48](#), přičemž tato žaloba je obecně doprovázena žalobou nebo protinávrhem žalovaného na prohlášení neplatnosti uvedeného práva. Pokud je na konci těchto řízení právo duševního

vlastnictví, které sloužilo jako základ pro předběžná opatření, zrušeno se zpětnou účinností, jako je tomu ve věci v původním řízení, je třeba konstatovat, že činnost žalovaného, která byla těmito opatřeními znemožněna, byla plně součástí oprávněného obchodu a neměla být narušena. Stejně tak se v takovém případě nelze dovolávat vysoké úrovně ochrany duševního vlastnictví zamýšlené unijním normotvůrcem, jelikož se má za to, že právo duševního vlastnictví zrušené se zpětnou účinností nikdy neexistovalo. Z toho vyplývá, že právní úprava předběžných opatření zahrnující takový režim objektivní odpovědnosti, jako je režim dotčený ve věci v původním řízení, nevytváří překážku oprávněného obchodu.

Pokud jde zatřetí o odrazující povahu takové právní úpravy předběžných opatření, jako je právní úprava v článku 9 směrnice 2004/48, která zahrnuje takový režim objektivní odpovědnosti, jaký je popsán v bodě 43 tohoto rozsudku, je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že soud, kterému byla předložena žaloba na náhradu škody, může při stanovení výše náhrady škody zohlednit všechny okolnosti věci, včetně chování žalovaného, nemůže takový režim objektivní odpovědnosti zpochybnit odrazující povahu právní úpravy předběžných opatření. Právo na náhradu škody je totiž striktně omezeno na škodu, která vznikla žalovanému a byla způsobena neodůvodněnými předběžnými opatřeními, jež navrhl dotčený nositel práva duševního vlastnictví. Z tohoto hlediska se nelze dovolávat práva na náhradu škody stanoveného v čl. 9 odst. 7 této směrnice za účelem náhrady části škody, která vznikla v důsledku chování tohoto žalovaného a případně vedla ke zvýšení škody původně způsobené předběžnými opatřeními.

S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, jak je uvedeno v níže.

Ke druhé až čtvrté otázce:

Vzhledem k odpovědi podané na první otázku a vzhledem k tomu, že druhá až čtvrtá otázka jsou položeny pouze pro případ záporné odpovědi na první otázku, není třeba na tyto otázky odpovídat.

Výrok:

S ohledem na výše uvedené je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že

Článek 9 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví

musí být vykládán v tom smyslu, že

nebrání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví mechanismus náhrady jakékoli škody způsobené předběžným opatřením ve smyslu tohoto ustanovení založený na režimu objektivní odpovědnosti navrhovatele těchto opatření, v jehož rámci je soud oprávněn upravit výši náhrady škody s přihlédnutím k okolnostem projednávané věci, včetně případné účasti žalovaného na vzniku škody.

3. Pokud má prvek masky chladiče automobilu určený k upevnění loga podobu ochranné známky, zasahuje do práv z této ochranné známky

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. ledna 2024

ve věci C-334/22

Audi AG proti GQ

Výrok:

1. Článek 9 odst. 2 a odst. 3 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

musí být vykládán v tom smyslu, že

třetí osoba, která bez souhlasu výrobce motorových vozidel, jenž je vlastníkem ochranné známky Evropské unie, dováží a nabízí k prodeji náhradní díly, konkrétně masky chladiče pro tato motorová vozidla, jež jsou opatřeny prvkem, který je určen k upevnění loga znázorňujícího tuto ochrannou známku a jehož tvar je totožný s uvedenou ochrannou známkou, nebo je jí podobný, užívá v obchodním styku označení způsobem, který může narušit funkci nebo funkce též ochranné známky, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

2. Článek 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001

musí být vykládán v tom smyslu, že

nebrání tomu, aby výrobce motorových vozidel, jenž je vlastníkem ochranné známky Evropské unie, zakázal třetí osobě užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné pro náhradní díly pro tato motorová vozidla, konkrétně pro masky chladiče, pokud je toto označení tvořeno tvarem prvku masky chladiče, který je určen k upevnění loga znázorňujícího uvedenou ochrannou známku na tuto masku, přičemž je v tomto ohledu bezvýznamné, zda je technicky možné, či nikoli upevnit toto logo na uvedenou masku chladiče, aniž by na ni bylo umístěno uvedené označení.

4. Tribunál potvrdil platnost průmyslového vzoru Společenství pro kostky LEGO č. 001664368-0006

Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 24. ledna 2024.

ve věci T-537/22

Delta-Sport Handelskontor GmbH proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Z rozhodnutí:

- (Průmyslový) vzor je prohlášen za neplatný v souladu s ustanoveními článku 8 nařízení č. 6/2002 pouze v případě, že jsou z ochrany vyloučeny všechny jeho znaky. Je-li alespoň jeden z jeho znaků způsobilý ochrany, zejména z důvodu uplatnění výjimky stanovené v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, zůstává (průmyslový) vzor v platnosti (bod 37).
- Uplatní se obecné pravidlo rozložení důkazního břemene, podle kterého osoba navrhuující prohlášení neplatnosti dle čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 nese důkazní břemeno a musí předložit důkazy prokazující, že zpochybněný (průmyslový) vzor nespĺňuje požadavky článků 4 až 9 tohoto nařízení (rozsudek ze dne 21. září

2017, Easy Sanitary Solutions a EUIPO v. Group Nivelles, C-361/15 P a C-405/15 P, (bod 60), (bod 69).

- Zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí být prokázáno spolehlivými a objektivními důkazy, které prokazují skutečné zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru na trhu (viz rozsudek ze dne 27. února 2018, Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (věc týkající se mobilního telefonu), T-166/15, bod 23 a citovaná judikatura), (bod 90).

5. Užívání ochranné známky k označení účelu výrobku nebo služby

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. ledna 2024

ve věci C-361/22

Industria de Diseño Textil SA (Inditex) proti Buongiorno Myalert SA

Výrok:

Článek 6 odst. 1 písm. c)¹ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách,

musí být vykládán v tom smyslu, že

se v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě vztahuje na užívání ochranné známky v obchodním styku třetí osobou za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka pouze tehdy, je-li takové užívání ochranné známky nezbytné k označení účelu výrobku uváděného na trh touto třetí osobou nebo služby nabízené touto třetí osobou. ✓

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

¹ Odpovídá současné úpravě v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

6. Předběžná otázka ve věci C-182/24 SACD a další

Předběžná otázka C-182/24 SACD a další byla Soudnímu dvoru EU předložena francouzským soudem v rámci soudního sporu mezi dědici autorských práv audiovizuálních autorů. Předmětem otázky je (individuální) legitimace pro uplatnění autorskoprávních nároků ve vztahu k audiovizuálním dílům.

Ve sporu žalují dědicové práv dvou autorů (filmového režiséra a scénáristy Claude Chabrola a scénáristy Paula Gégauffa) společnost Brinter Company, které byla postoupena práva k užití jejich filmů, pro porušení práv těchto autorů. Žalovaná společnost vznesla námitku nepřipustnosti takové žaloby z toho důvodu, že ke vstupu do řízení nebylo vyzváno dalších 19 spoluautorů filmů, které jsou předmětem žaloby. Žalobci následně vyzvali ke vstupu do řízení další dědice spoluautorů a rovněž kolektivní správce dotčených práv SACD a SACEM.

Francouzský Tribunal judiciaire de Paris se dotazuje Soudního dvora EU, zda (zjednodušeně řečeno)

- 1) Mohou být články 2, 3, 4 a 8 směrnice 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, články 1 až 3 směrnice 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 a dále články 1, 2 a 9 směrnice 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 (...) vykládány v tom smyslu, že žaloba pro porušení autorského práva k dílu vzniklému ve spolupráci ze strany jeho nositele vyžaduje k tomu, aby byla přípustná, to, aby ke vstupu do řízení byli vyzváni všichni spoluautoři?
- 2) Musí být právo nositele autorského práva na účinnou soudní ochranu a na přístup k soudu, které je součástí práva na spravedlivý proces, jak je zaručeno články 2, 3, 4 a 8 směrnice 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, ve spojení s články 1 až 3 směrnice 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, jakož i s články 1, 2 a 9 směrnice 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006, směrnicí 2006/115 ze dne 12. prosince 2006 a s články 17 a 47 Listiny základních práv Evropské unie, vykládáno v tom smyslu, že přípustnost žaloby pro porušení autorského práva je podmíněna tím, aby ke vstupu do řízení byli vyzváni všichni spoluautoři díla, či nikoli?

Pokud jde o unijní právo, v Listině základních práv a svobod EU je v článku 17 odst. 1 zakotvena ochrana vlastnictví, v odst. 3 pak výslovně ochrana duševního vlastnictví. Podle poslední věty článku 17 odst. 1 může být užívání majetku upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu. Podle článku 47 Listiny má každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.

V sekundárním právu EU pak směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví svěřuje v článku 3 zavedení, popř. zachování, opatření, řízení a nápravných opatření, potřebných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví jednotlivým členským státům, přičemž stanoví, že „opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví musí být spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, nesmějí obsahovat nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek bezdůvodná zdržení“. Články 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti přiznávají výkon práv autorům obecně bez bližší specifikace pro případy spoluautorství. Obdobně články 1, 2 a 9 (vyloučení osobnostních práv z úpravy dle směrnice) směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících se otázkou výkonu práv v případě spoluautorství nezabývají.

Jak vyplývá z předkládacího usnesení, francouzský Kasační soud vyložil vnitrostátní právní úpravu tak, že spoluautor díla je povinen pod sankcí nepřipustnosti vyzvat ke vstupu do řízení ostatní autory díla, nelze-li jeho příspěvek oddělit od příspěvků spoluautorů. Je na žalobci, který se domáhá ochrany, aby předvolal všechny spoluautory díla. Pokud je namítána existence spoluautorů, musí je buď předvolat nebo prokázat, že je požadavek na jejich vstup do řízení neopodstatněný. Snahou předkládacího soudu je vyjasnit rozsah práva žalobců na účinnou soudní ochranu a spravedlivou rovnováhu mezi tímto právem a vysokou úrovní ochrany práv všech spoluautorů.

Pro úplnost dodejme, že podle českého autorského zákona č. 121/2000 Sb., konkrétně podle § 8 odst. 3 platí,

že z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni spoluautoři společně a nerozdílně, přičemž podle § 8 odst. 4 se domáhat ochrany práv k dílu spoluautorů může i jednotlivý spoluautor samostatně.

7. Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-135/23 GEMA

Dne 20. června 2024 vynesl Soudní dvůr EU rozsudek ve věci C-135/23 *Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*.

Jde o další ze série rozhodnutí vykládajících pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu článku 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

V tomto případě šlo o to, zda pod pojem „sdělování veřejnosti“ spadá také poskytování televizních přijímačů pronajímatelem bytů, přičemž šlo o televizní přijímače vybavené pokojovou anténou umožňující příjem vysílání. Pochybnosti předkládaného soudu souvisely především se skutečností, že v dané věci nebyl dům vybaven společnou anténou, ale jednotlivé přístroje měly své antény, a nabízela se tudíž otázka, zda nejde o pouhé poskytnutí fyzického zařízení. Podle Soudního dvora EU musí být článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES vykládán tak, že pojem „sdělování veřejnosti“, uvedený v tomto ustanovení, zahrnuje vědomé poskytování televizních přijímačů vybavených pokojovou anténou, které bez dalšího zásahu přijímají signály a umožňují šíření vysílání, provozovatelem nemovitosti s byty určenými k pronájmu, za předpokladu, že nájemce těchto bytů lze považovat za „novou veřejnost“.

Ve svém rozhodnutí Soudní dvůr EU připomněl, že pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje dva kumulativní

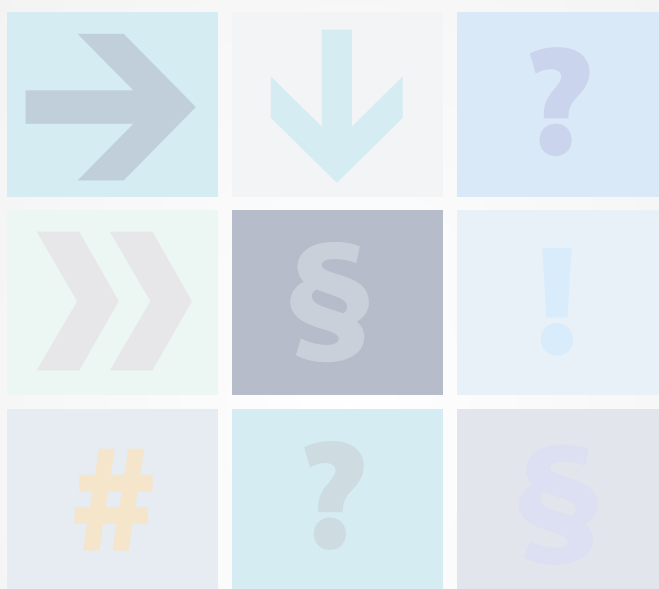
prvky, a sice sdělování díla a sdělování tohoto díla veřejnosti, a předpokládá individuální posouzení. Pro odlišení „sdělování veřejnosti“ od „pouhého poskytnutí fyzického zařízení“ je zásadní úloha uživatele (v daném případě pronajímatele bytů) při poskytování přístupu k chráněným dílům svým zákazníkům a vědomá povaha jeho zásahu, zejména pokud má výtěžnou povahu.

V projednávané věci Soudní dvůr EU shledal, že pronajímatel bytů tím, že vybavil byty televizními přijímači s pokojovými anténami, vědomě provádí a zprostředkovává

svým klientům přístup k vysílání, což navíc musí být považováno za poskytování dodatečné služby s cílem získat určitý prospěch. Povaha antény, tj. nikoli společná anténa, ale jednotlivé „pokojové“ antény, není relevantní, protože rozlišovat mezi nimi by bylo v rozporu se zásadou technologické neutrality.

Pokud jde o to, zda v daném případě byla autorská díla sdělována „veřejnosti“, Soudní dvůr EU připomněl,

že pojem „veřejnost“ se týká blíže neurčeného počtu potenciálních příjemců a vyžaduje dost vysoký počet osob. Pro určení toho, zda jde o „veřejnost“ v daném smyslu, je třeba zohlednit zejména počet osob, které mohou mít přístup k témuž dílu souběžně, ale také počet osob, které mohou mít přístup k tomuto dílu postupně. Pokud by v dané věci šlo o byty, které jsou předmětem krátkodobého pronájmu, zejména jakožto ubytovací zařízení cestovního ruchu, museli by být jejich nájemci kvalifikováni jako „veřejnost“, jelikož jako celek představují blíže neurčený počet potenciálních příjemců. Naproti tomu v případě, že by nájemci měli v daných bytech bydliště, nelze je považovat za „novou veřejnost“, kterou nositelé práv nebrali v potaz při udělení svolení k prvotnímu sdělení jejich díla veřejnosti. ✓



Zdroj: ÚPV

JUDr. Adéla Faladová

Úřad průmyslového vlastnictví vzdělával na VědaFestu

Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) se s nadšením zapojil do letošního ročníku VědaFestu, který se tradičně konal v pražských Dejvicích na „Kulaťáku“. Akci již podvanácté pořádal Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologie. Podtitul letošního ročníku zněl „Věda vzdělává“.



Zdroj: ÚPV

Prostranství před areálem budov ČVUT a VŠCHT se na jeden den proměnilo v největší zábavnou laboratoř pod širým nebem. Ve 112 stáncích se představila řada vysokých škol, akademických pracovišť, volnočasových institucí a firem a samozřejmě nechyběl ani Úřad průmyslového vlastnictví.



Zdroj: ÚPV



Zdroj: ÚPV

Stánek Úřadu byl během celého dne obklopen návštěvníky všech věkových kategorií. Odborníci z Úřadu byli připraveni odpovídat na otázky týkající se patentů, ochranných známek a dalších forem ochrany průmyslového vlastnictví. Návštěvníci se mj. mohli dozvědět, jakým způsobem mohou chránit své inovace, a zlepšit tak svou konkurenční výhodu na trhu.

Pro děti a mladé nadšence do vědy byly připraveny interaktivní aktivity, které jim přiblížily základy průmyslových práv hravou formou. Děti i jejich doprovod mohly hrát vynálezcké pexeso, spojovat názvy vynálezů s obrázky z příslušných patentových spisů a nejmenší se bavili spojováním jim dobře známých výrobků či služeb s jejich chráněnými

označeními. Pozornosti malých ani velkých návštěvníků neuniklo kolo štěstí, na němž si mohli vytáčet čísla otázek z průmyslověprávní oblasti.

Účast Úřadu na VědaFestu 2024 byla dalším krokem v jeho snaze o zvýšení průmyslověprávního povědomí a popularizaci tohoto oboru mezi dětmi, mládeží i širokou veřejností. VědaFest tak opět přispěl k přiblížení problematiky průmyslového vlastnictví veřejnosti a ukázal, že ochrana inovací je klíčová pro rozvoj celé společnosti.

-hch-

Na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví na InventAreně 2024 představily své vynálezy děti

Ve dnech 12. až 13. června 2024 se v třinecké multifunkční Werk Areně uskutečnila mezinárodní výstava inovací, vynálezů a technických trendů InventArena 2024. Jednalo se již o její třetí ročník, přičemž od druhého ročníku jej kvůli pandemii covidu-19 dělilo šest let. Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad), jako jeden z partnerů, zde samozřejmě rovněž vystavoval. InventArenu již tradičně organizovala Česká hutnická společnost za zmíněné podpory Úřadu a dále Třineckých železáren, pořadatelské agentury Trisia



Zdroj: ÚPV

a Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. Nad akcí převzala záštitu Mezinárodní federace asociací vynálezců IFIA a její prezident, pan Alireza Rastegar, se osobně zúčastnil i slavnostního zahájení. Letošní ročník byl zaměřen na udržitelnost, proto bylo zvoleno motto „Go for GREEN“. Organizátorům se úspěšně povedlo propojit představitele investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavé inovační podněty, obchodní příležitosti či uplatnění pro své nápady a vynálezy čekající na zavedení do praxe.

Na výstavní ploše přes 2 000 m² představilo své vynálezy a inovace více než 50 vystavovatelů z České republiky a dalších 25 zemí z celého světa. Součástí výstavy byla i soutěž exponátů a ocenění nejlepších technologických inovací. V průběhu dvou veletržních dní si výstavní expozice prohlédlo více než 5 000 návštěvníků z řad podnikatelů, dětí a studentů a odborné i laické veřejnosti. Součástí

veletrhu byl bohatý doprovodný program, sestávající z prezentací, webinářů, panelových diskuzí i interaktivní zábavy. Před arénou bylo možné shlédnout ukázky práce jednotlivých jednotek integrovaného záchranného centra. Rozlohou výstavní plochy měl Úřad jednu z největších expozic. Úřad se dlouhodobě snaží zvyšovat zájem mladé generace o technické vzdělávání a vynálezectví, proto jako při své každé účasti na InventAreně i tentokrát umožnil na svém stánku dětem ze základních škol ze Solnice a Liberce představit jejich vlastní inovace a vynálezy návštěvníkům. Pracovníci Úřadu návštěvníkům stánku vysvětlili principy průmyslověprávní ochrany, přičemž se jim tuto problematiku snažili přiblížit i zábavnou formou prostřednictvím tematických kvízů a her. Z nich tradičně největší pozornost poutalo tzv. vynálezecké pexeso, které spočívá ve spojování vynálezců s jejich vynálezy. Velký zájem návštěvníků vyvolal jediný hmotný exponát, který měl Úřad k dispozici, a to čockostroj zapůjčený Národním technickým muzeem. Návštěvníci si tak mj. mohli uvě-



Zdroj: ÚPV

domit, že k vytvoření převratného vynálezu nejsou vždy zapotřebí obrovské finanční prostředky. Věříme, že svou účastí na veletrhu se Úřadu podařilo poukázat na význam tvůrčí práce a důležitost průmyslověprávní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu.

-hch-

Úřad hostil seminář WIPO na téma PCT – PCT for V4

Dne 10. června 2024 se sídlo Úřadu průmyslového vlastnictví (Úřad) stalo místem konání semináře Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) zaměřeného na problematiku PCT (Patent Cooperation Treaty – Smlouva o patentové spolupráci). Seminář, pořádaný v rámci projektu PCT for V4, byl určen inovátorům z univerzit, start-upů a malých a středních podniků. Cílem projektu je zvýšit povědomí o PCT a podpořit využívání jejích výhod mezi uvedenou cílovou skupinou. Tento seminář, po kterém vždy následují konzultace s uživateli, se postupně uskuteční ve všech zemích V4.

Úřad měl tu čest stát se společnou platformou, na níž zástupci WIPO, Vísehradského patentového institutu (VPI) a Úřadu průmyslového vlastnictví seznámili účastníky s problematikou PCT. Navíc se Česká republika stala první zemí z V4, kde se tato akce konala. Dosah semináře byl zvýšen tím, že se uskutečnil hybridní formou.

Na semináři postupně vystoupili zástupci pořadatelských institucí, kteří se věnovali nejen problematice PCT, ale také možnostem vyhledávání patentových informací v databázi Patentscope (WIPO) a možnostem financování ochrany průmyslových práv. Program obohatily interaktivní kvízy,



Zdroj: ÚPV

do kterých se mohli prostřednictvím svých mobilních telefonů zapojit jak přítomní, tak vzdálení účastníci.

Vyvrcholením semináře byla panelová diskuze na téma „Cesta inovátora k úspěšné mezinárodní přihlášce“, a to v oblasti medicíny. Diskuze se zúčastnili a své zkušenosti sdíleli zástupci Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, Centra výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a společnosti CUIP (Charles University Innovations Prague, a.s.).

-hch-

Prohlášení k situaci na Ukrajině

Ačkoli je oficiální posláním Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) omezeno na úkoly související s ochranou průmyslového vlastnictví, nezůstávají jeho zaměstnanci lhostejní k současné geopolitické situaci. ÚPV vyjadřuje plnou podporu ukrajinskému lidu.

V rámci svých kompetencí ÚPV poskytne přihlašovatelům a majitelům práv z Ukrajiny maximální podporu. V řízení o právech průmyslového vlastnictví bude vždy zohledňovat aktuální situaci, při respektování

příslušného právního rámce. To se týká zejména schvalování žádostí o prodloužení úředních lhůt (stanovených ÚPV) podaných přihlašovatelem či uživatelem se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině.

U zákonných lhůt, které nelze prodloužit, existuje možnost požádat o prominutí zmeškání lhůty, které má za následek uvedení do předchozího stavu. Současný akt agrese představuje situaci vyšší moci pro uživatele s bydlištěm nebo sídlem na Ukrajině. ✓

Technické vynálezy a novinky na Olympijských hrách v Londýně



Inovace a technologický pokrok na olympijských hrách

Letošní letní olympijské hry v Paříži jsou již minulostí a my známe všechny vítěze. Je však možné, že teprve časem se ještě dozvíme i o nových technických vymoženostech, které se v průběhu těchto her uplatnily.

Olympijské hry byly a stále jsou vrcholnou sportovní soutěží, na niž sportovci z celého světa předvádějí své schopnosti, ale také místem, na němž se setkávají inovace a technologické novinky. Tyto inovace často nacházejí uplatnění i mimo sportovní svět, což ukazuje, jak úzce jsou propojeny technologie a lidská činnost. Od antiky po moderní dobu byly hry iniciátorem technického a vědeckého vývoje, který měl dalekosáhlý vliv nejen na sport, ale i na širší společnost. Starověké olympijské hry konané v Řecku byly často spojeny s různými technologickými a architektonickými inovacemi. Zázemí pro hry, jako především stadiony a chrámy, vyžadovalo pokročilé stavební techniky. Stadion v Olympii, který údajně pojmul až 45 000 diváků, byl jednou z prvních velkokapacitních staveb, které musely zohlednit akustiku i divácký komfort.

S příchodem moderních olympijských her v roce 1896 se objevila potřeba přesnějšího měření výkonů sportovců a zajištění spravedlivé soutěže. To vedlo k celé řadě inovací především v této oblasti. První velký průlom v měření času nastal v roce 1932 na letních olympijských hrách v Los Angeles, kdy byly poprvé použity elektrické časomíry. Ty nahradily mechanické stopky a poskytnuly přesnější výsledky. Jako oficiální časomíra olympijských her byla vybrána švýcarská značka OMEGA. Výrobce časomíry tehdy poslal do Los Angeles jednoho hodináře z Bienne s 30 mimořádně přesnými stopkami, které měřily čas s přesností na 1/10 vteřiny.

V roce 1948 byl zaveden systém foto-finiše, který umožnil přesně určit pořadí závodníků na cílové čáře. Tento systém nejen zvýšil míru spravedlnosti při srovnávání výsledků,

ale také předešel možným sporům. Opět se jednalo o nejnovější vynález značky OMEGA. Olympijské hry byly také místem, kde se začaly používat metody testování na doping. Od 60. let 20. století se testování postupně zdokonalovalo, až se stalo standardní součástí všech velkých sportovních soutěží.

S olympijskými hrami a jejich sledováním souvisely inovace technologií přenosu. Rozvoj televizního vysílání a později internetu umožnil globální sledování her. Při hrách v Tokiu v roce 1964 bylo poprvé použito přímé satelitní vysílání, které umožnilo sledovat hry v reálném čase po celém světě.

Na výkony sportovců měly vliv inovace a nové technologie týkající se samotného sportovního vybavení. Jednalo se zejména o lehčí a pevnější materiály pro boty, oděvy a nástroje, které jednak zlepšily výkony sportovců, jednak snížily riziko zranění. Pro plavání byly pro plavky vyvíjeny speciální materiály, které snižují odpor vody (těmto plavkám se přezdívalo „žraločí kůže“, protože materiál imitoval povrch těla žraloka).

Technologickými novinkami na olympijských hrách v Londýně v roce 1948 se zabývali redaktoři časopisu Práce a vynálezy. Výňatek z dvojčísla 8–9 z roku 1948 ze strany 142, uvedený na vedlejší straně, čtenáře informuje o vynálezech v oboru atletiky (nové startovací bloky či kladkový systém se zvláštním přístrojem řešící problém umístění při skoku o tyči), nahrazení dřevěných tyčí fotbalových branek za tyče z lehkého kovu a řadě inovací vztahujících se k měření.

Technologické inovace spojené s olympijskými hrami často přesahují hranice sportu a jsou aplikovány i v jiných oblastech života společnosti. Například přesné měřicí technologie a analytické nástroje se staly užitečnými v medicíně, vědě a průmyslu. Rozvoj vysílacích technologií a digitálních platform zase přispěl k šíření kultury a sportu po celém světě.

-hch-

Technické vynálezy a novinky na Olympijských hrách v Londýně

Psáno pro Práci a vynálezy

Angličanům připadlo zorganizování 14. Olympiady, nepovažovali však v těchto obtížných dobách za vhodné postavit stadion a Olympijskou obec. Soustředili všechno své úsilí k technické organizaci soutěží. Zvláště k tomuto účelu byla pro 14. Olympiadu vynalezena úplně nová sportovní výstroj. V Londýně měli tedy atleti k dispozici nejmodernější výstroj a obecnostvo nejrychlejší a nepřesnější informační prostředky.

Organisátoři 14. Olympiady měli na mysli dvojitý účel: dáti atletům co možno nejlepší výstroj a obecnostvu dodávat zprávy co nejrychleji a nepřesněji. Usilí se tedy soustředilo k zlepšování dvou věcí: první se týká přístrojů, kterých atleti používali a druhá umožnila soudcům a měřičům časů rychlé výpočty a okamžité sdělování výsledků.

Novinky pro lehké atlety.

V oboru atletiky byl zaveden úplně nový typ startovacího bloku (*starting block*). Odrasové plochy možno přizpůsobiti, možno je okamžitě posunouti vpřed, vzad, nebo skloniti. Všechny přeskáčky jsou zhotoveny z hliníkových rour, které jsou zasouvací, takže je možno je posunouti na žádoucí výšku. Jsou zařízeny tak, že je možno je položit, jakmile jich již není třeba a u paty mají protiváhu, která jim dodává při různých výškách „kolísavou“ konstantní sílu 3 kg 600 g, jak to vyžadují mezinárodní předpisy.

Problém umístění při skoku o tyči byl důmyslně rozřešen kladkovým systémem a zvláštním přístrojem, který byl nedávno patentován. Tyč je rovněž z hliníku, stejně tak i sloupy, na nichž jsou měřicí přístroje, které automaticky udávají dosaženou výšku a to jak v míře metrické, tak i v anglických stopách. Pata těchto sloupů tvoří podvozek, který se pohybuje na kolečkách, takže se může vzdálit nebo přiblížit ke skokanovi. Přístroj také ihned zaznamenává každou chybu, které se dopustí skokan v okamžiku odrazu. Písek byl též jako písek, používaný v kovo-průmyslu.

Zajímavá podrobnost: po každém skoku připravily mechanické hrábě rychle povrch dráhy pro příštího soutěžícího.

Všechno toto zařízení je naprosto nové až po startovací pistoli. Startér ji vypálí z jisté vzdálenosti a je umístěn tak, aby zcela snadno viděl všechny soutěžící běžce. Všichni soutěžící běžci, nechtěli byli na kterémkoliv místě závodní dráhy, uslyšeli výstřel současně.

Ale opravdovou revolucí, aspoň pro Angličany, byla změna tradiční konstrukce fotbalových branek, neboť dřevěné tyče byly nahrazeny tyčemi z lehkého kovu.

Měřicí přístroje.

Byl-li takto usnadněn úkol atletů, tím více byl usnadněn úkol činovníků. Byly zdokonaleny četné měřicí přístroje, které až na minimum zmenšily nebezpečí omylu a průtahy při výpočtech. Článekový přístroj, podobající se triangulačnímu, pohybující se na ploše, rozdělený na metry a anglické stopy, umožnil, aby se ihned zjistil dosažený skok do dálky, jakož i trojskok a automaticky zjistil dopad. Pro skoky do výše a o tyči je měřicí přístroj spojen s kolíky, na nichž na stojanech leží tyč.

Ale snad nejdůležitější novinky byly zavedeny při soutěži ve vrhu. Pouze finálová měření byla provedena z obvodu výchozího kruhu. Všechna ostatní byla vypočítána od místa dopadu. Kovové značky byly umístěny v určité vzdálenosti v polokruhu od místa dopadu. Článekový rám mohl být upevněn na kterémkoliv sloupu a udával vzdálenost bodu dopadu podle kolmice k tangentě polokruhu značek.

Starý aparát pro fotografování finišů byl nahrazen novým modelem, zabírajícím méně místa, který pořídí v devadesáti vteřinách fotografii vyvolanou a okopírovanou v okamžiku, kdy běžec dosáhl cíle a to s časem, oddělovacími jednotlivé závodníky.

Sdělování výsledků.

Zbývalo tedy již jenom, aby mělo i obecnostvo prospěch z časové úspory, kterou umožnily všechny tyto vynálezy. Při sdělování výsledků se často vyskytly různé problémy, zejména otázka řeči, v níž mají být sdělovány, dále nejednotnost měr. Organisátoři tedy rozhodli, že tlapače budou sdělovati výsledky anglicky a francouzsky, že však zejména použijí velmi vyvinutého systému viditelných zpráv. K tomu bylo použito velkých tabulí, jež byly viditelné s kteréhokoliv místa celého stadionu a na nichž byly oznámeny výsledky současně v metrech i anglických stopách a palcích. K tomu bylo třeba, aby byla instalována celá síť elektrických komunikací a použito četného, dobře školeného personálu. Tímto způsobem Angličané, kteří v těchto nesnadných dobách nepovažovali za vhodné postavit speciální stadion nebo olympijskou vesnici, věnovali všechno úsilí na technické zdokonalení, z nichž bude mít sport prospěch i po 14. Olympiádě.

Shrnutí odborných článků

ČESKY

Patentový balíček: Současný legislativní vývoj v EU

Článek představuje patentový balíček, který obsahuje návrhy nařízení Evropské unie. Návrh nařízení o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, usiluje o zvýšení transparentnosti informací o SEP, podmínkách FRAND s cílem usnadnit vyjednávání o licencích, zvýšit povědomí o udělování licencí k SEP a zajistit mechanismus alternativního řešení sporů pro stanovení podmínek FRAND. Návrh nařízení o nucených licencích k řešení krizí má poskytnout řešení pro případ krize, která zasáhne členské země EU a nelze ji vyřešit na základě stávající národní a mezinárodní úpravy. Návrhy nařízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a nařízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin modernizují, zjednodušují a vylepšují stávající systémy národních SPC a návrhy nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin doplňují nový systém jednotné patentové ochrany o možnost prodloužení doby ochrany patentů s jednotným účinkem prostřednictvím jednotných SPC. Článek se také věnuje aktuálnímu vývoji projednávání těchto návrhů.

Klíčová slova: patentový balíček, nařízení o nucených licencích, SPC, jednotná patentová ochrana

Rok od spuštění systému jednotné patentové ochrany a Jednotného patentového soudu: První bilance a zkušenosti

Článek shrnuje první rok fungování jednotného patentového systému. Věnuje se nejnovějšímu vývoji v oblasti jednotné patentové ochrany a přináší aktuální informace o Jednotném patentovém soudu. Přináší přehled o počtech jednotných patentů udělených Evropským patentovým úřadem, a to z různých hledisek, a o počtech případů, kterými se zabývají jednotlivé instance Jednotného patentového soudu.

Klíčová slova: jednotná patentová ochrana, Jednotný patentový soud

Výmazy zapsaných užitných a průmyslových vzorů z rejstříků

Článek informuje o změně praxe Úřadu průmyslového vlastnictví v řízení o částečném výmazu zapsaného užitného vzoru, která vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 27. listopadu 2023. Dosavadní praxe umožňovala částečný výmaz užitného vzoru podobným způsobem jako u patentu, tedy změnou nároků. Nově je však částečný výmaz možný pouze seškrtáním jednotlivých nároků bez možnosti jejich úpravy. I v případě částečného vzdání se užitného vzoru je možné pouze odebrání nároků, nikoli jejich změna. Článek také upozorňuje na důležitost koncentrace řízení ve výmazových řízeních u užitných a průmyslových vzorů, která neumožňuje dodatečnou úpravu důkazů nebo důvodů výmazu po podání návrhu.

Klíčová slova: výmaz, částečný výmaz, užitné vzory, průmyslové vzory, koncentrace řízení

ENGLISH (SUMMARY OF ARTICLES)

The Patent Package: Current Legislative Developments in the EU

The article presents a patent package containing proposals for European Union regulations. The proposal for a Regulation on standard essential patents seeks to increase transparency of information on SEPs, FRAND terms to facilitate licensing negotiations, increase awareness of SEP licensing, and provide an alternative dispute resolution mechanism for setting FRAND terms. The proposal for a Regulation on compulsory licensing for crisis management is intended to provide a solution in the event of a crisis affecting EU Member States that cannot be resolved on the basis of existing national and international legislation. The proposals for a Regulation on the supplementary protection certificate for medicinal products and a Regulation on the supplementary protection certificate for plant protection products modernise, simplify and improve the existing systems of national SPCs, and the proposals for a Regulation on the unitary supplementary protection certificate for medicinal products and a Regulation on the unitary supplementary protection certificate for plant protection products complement the new unitary patent protection system with the possibility to extend the term of protection of patents with unitary effect through unitary SPCs. The article also discusses the latest developments in the discussion of these proposals.

Keywords: patent package, compulsory licensing, SPC, unitary patent protection

One Year from the Launch of Unitary Patent Protection and the Unified Patent Court: First General Overview and Experience

The article summarises the first year of the unitary patent system. It discusses the latest developments in the area of the unitary patent protection and provides an update on the Unified Patent Court. It provides an overview of the number of unitary patents granted by the European Patent Office from different perspectives, and the number of cases dealt with by the different instances of the Unified Patent Court.

Keywords: unitary patent protection, Unified Patent Court

Cancellation of Registered Utility Models and Designs from the Registers

The article informs about a change in the practice of the Industrial Property Office in the proceedings for partial cancellation of a registered utility model, which results from the decision of the Supreme Administrative Court (SAC) of 27 November 2023. The previous practice allowed partial cancellation of a utility model in a similar way as in the case of a patent, i.e. by amending the claims. However, now partial cancellation is possible only by crossing out the individual claims without the possibility of modifying them. Even in the case of a partial surrender of a utility model, only the removal of the claims is possible, not their amendment. The article also draws attention to the importance of the concentration of proceedings in cancellation proceedings for utility models and industrial designs that does not allow for additional modification of evidence or grounds for cancellation after the filing of the request.

Keywords: cancellation, partial cancellation, utility models, industrial designs, concentration of proceedings

Pokyny pro autory

Časopis Duševní vlastnictví zveřejňuje články týkající se především průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor a jeho názory se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Autor dále odpovídá za to, že příspěvek předaný redakci ani jakákoliv jeho část včetně příloh neporušuje práva třetích osob ani žádné předpisy, zejména autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autorům pro informaci sdělujeme, že Úřad průmyslového vlastnictví poskytl společně s Wolters Kluwer, a.s., C. H. Beck, s.r.o., a Atlas consulting, s.r.o., souhlas k zařazení vybraných článků z časopisu Duševní vlastnictví do systémů ASPI, Beck-online, Codexis a na webový portál www.pravniprostor.cz, a to v celém rozsahu nebo ve zkrácené podobě. Předpokladem k zařazení článku do těchto systémů je souhlas autora vyjádřený prostřednictvím e-mailu.

Textové části rukopisu zpracované v českém jazyce s diakritikou zasílejte redakci elektronicky na e-mailovou adresu redakce@upv.gov.cz ve formátech RTF, DOC, DOCX (tj. vytvořené editorem MS WORD). Text neformátujte ani nijak graficky neupravujte, neboť grafická úprava bude provedena jednotně. Nepoužívejte funkci dělení slov – text se při zlomu nakonec rozdělí úplně jinak. Tučné písmo, kurzíva či podtržení v textu budou zachovány. K textu článku přiložte klíčová slova a resumé v češtině (cca 600 znaků). Resumé zahrnuje název článku, jméno autora a výstižnou charakteristiku obsahu článku.

Články by měly splňovat požadavky na odborné publikace, tzn., že by měly být mj. i vhodně strukturovány. Poznámkový aparát k textu (tj. především odkazy na citované zdroje nebo vysvětlení či komentáře) uvádějte pod čarou pomocí funkce Vložit poznámku pod čarou (MS WORD). Každá poznámka začíná velkým písmenem a končí tečkou. Na konec textu uveďte seznam použitých pramenů a literatury (nečíslovaný a v abecedním pořadí). Pro citace a bibliografické záznamy používejte ČSN ISO 690:2011.

Obrazové přílohy, tabulky a grafy nekládejte přímo do textu. Připojte je ke zprávě jako samostatnou přílohu ve formátech JPG (JPEG), PNG nebo PDF s uvedením zdroje. V textu označte

místo, kam zamýšlíte tyto přílohy vložit. Uvádějte u nich zdroje a obsahový popis.

Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a technické úpravy textů. Došlé příspěvky, kromě krátkých informací a oznámení, podléhají posouzení, které provádějí členové redakční rady časopisu. Členové redakční rady samostatně posuzují, zda příspěvky spadají do oblasti průmyslového či jiného duševního vlastnictví a splňují základní požadavky kladené na odborný text. Mohou autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav. Na základě vyjádření připomínek a po jejich projednání na redakční radě připraví redakce ze schválených příspěvků příslušné číslo časopisu do tisku. Konečné rozhodnutí o přijetí, či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech redakční rada. Po zalomení a přípravě textu do tisku má autor právo na provedení autorské korektury.

Recenzované články

Článek je též možné publikovat jako recenzovaný. Takový článek musí splňovat standardní parametry a náležitosti vědecké práce – musí obsahovat Úvod jako samostatnou část textu, v němž autor vymezí cíl stati, popř. i výzkumné otázky a metody, jimiž stať zpracoval. V textu článku musí řádně citovat z odborné literatury, popř. i judikatury a právních předpisů. Závěr musí tvořit samostatnou část textu, v níž shrne dosažené nové poznatky. Recenzovaný článek povinně podléhá oboustranně (z hlediska recenzentů i autora) anonymnímu recenznímu řízení dvou nezávislých recenzentů. S recenzemi je autor redaktorem následně seznámen a pokud obsahují výzvy recenzenta k nutným úpravám, autor je co nejdříve zapracuje. Jde-li pouze o doporučení recenzenta, autor je zvaží. Následně proběhne posouzení obou recenzí i autorem upraveného textu článku, popř. jeho vyjádření k recenzím, členy redakční rady. Na základě vyjádření posuzovatelů je po jednání redakční rady autorovi sděleno, zda je text přijat ke zveřejnění jako článek recenzovaný. Konečné rozhodnutí o přijetí, úpravě či zamítnutí recenzovaného článku činí ve všech případech redakční rada.

Časopis vychází čtvrtletně, 15. den v měsících březen, červen, září a prosinec. Uzávěrka čísla je vždy 1. den předchozího měsíce, tj. 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu. V případě zájmu autora o publikování recenzovaného článku je uzávěrka vždy o dva měsíce dřív. Články uveřejněné v časopise jsou honorovány.



O ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Jeho historie sahá až do roku 1919, kdy byl zákonem č. 305/1919 Sb., ze dne 27. května 1919, jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, zřízen patentní úřad se sídlem v Praze.

Úřad průmyslového vlastnictví plní zejména funkci národního patentového a známkového úřadu. Mezi jeho základní funkce patří:

- rozhodování v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, užité a průmyslové vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vedení příslušných rejstříků o těchto předmětech průmyslových práv
- vykonávání činnosti podle předpisů o patentových zástupcích
- zpřístupňování informací o světové patentové literatuře
- zabezpečení plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem
- aktivní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv
- spolupráce s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví.



105 let

ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

1919–2024

Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6-Bubeneč
IČO: 48135097
datová schránka: ix6aa38

220 383 111 ústředna
220 383 129 studovna pro veřejnost
220 383 120 informační centrum
objednavky@upv.gov.cz, posta@upv.gov.cz,
helpdesk@upv.gov.cz, studovna@upv.gov.cz

upv.gov.cz