

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

ČÁST G1 — sporná řízení ve věci technických řešení

ČÁST G 1 – SPORNÁ ŘÍZENÍ

(ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

OBSAH

1.	Společná ustanovení	3
1.1	Zmocnění	3
1.1.1	Příslušnost útvaru	3
1.1.2	Podpis rozhodnutí	3
1.1.3	Příprava rozhodnutí	3
1.1.3.1	Oprávněná úřední osoba	3
1.1.3.2	Konzultanti	3
1.2	Určení oprávněné úřední osoby a konzultantů	3
1.3	Proces řízení	3
1.3.1	Příjem podání	3
1.3.2	Přípravné řízení	4
1.3.2.1	Ústní jednání	5
1.3.3	Návrh rozhodnutí	5
1.4	Administrativa řízení	5
1.5	Rozklad	6
2.	Speciální náležitosti jednotlivých druhů řízení	7
2.1	Zrušení patentu, resp. neplatnost dodatkového ochranného osvědčení (SPC)	7
2.1.1	Zrušení patentu	7
2.1.1.1	Důvody, pro které lze patent zrušit	7
2.1.1.2	Návrh na zrušení	8
2.1.1.2.1	Náležitosti návrhu	8
2.1.1.3	Rozhodnutí o návrhu	8
2.1.2	Neplatnost dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (dále jen SPC)	11
2.2	Výmaz užitného vzoru z rejstříku	13
2.2.1	Důvody, pro které lze užitný vzor vymazat z rejstříku	13
2.2.2	Návrh na výmaz	14
2.2.2.1	Náležitosti návrhu	14
2.2.3	Rozhodnutí o návrhu	15
2.3	Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku	16
2.3.1	Důvody, pro které lze zapsaný průmyslový vzor vymazat z rejstříku	16
2.3.2	Návrh na výmaz	17
2.3.2.1	Náležitosti návrhu	17

2.3.3	Rozhodnutí o návrhu	18
2.4	Určovací řízení u patentů, resp. užitných vzorů	19
2.4.1	Určovací řízení u patentů	19
2.4.1.1	Výklad rozsahu ochrany	19
2.4.1.1.1	Druhy patentových nároků z hlediska jejich vlivu na rozsah ochrany	20
2.4.1.1.2	Doslovný, extenzivní a restriktivní výklad rozsahu ochrany	20
2.4.1.2	Žádost o určení	21
2.4.1.2.1	Náležitosti žádosti	22
2.4.1.3	Řízení o žádosti	22
2.4.1.3.1	Rozhodnutí o žádosti	22
2.4.2	Určovací řízení u užitných vzorů	22

ČÁST G1 – SPORNÁ ŘÍZENÍ

(ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**1.1 Zmocnění****1.1.1 Příslušnost útvaru**

Pro řízení o

- zrušení patentu, neplatnosti dodatkového ochranného osvědčení,
- výmazu užitného vzoru,
- výmazu průmyslového vzoru a
- určení u patentu a užitného vzoru

je v prvním stupni příslušný patentový odbor.

1.1.2 Podpis rozhodnutí

Všechna rozhodnutí v uvedených věcech, kde je nutné věcné hodnocení, podepisuje ředitel patentového odboru.

Zastavení řízení o návrhu/žádosti, včetně usnesení o výmazu užitného vzoru při nevyjádření se majitele může podepsat vedoucí věcně příslušného oddělení.

1.1.3 Příprava rozhodnutí**1.1.3.1 Oprávněná úřední osoba**

Návrh rozhodnutí připravuje oprávněná úřední osoba z řad pracovníků patentového odboru.

1.1.3.2 Konzultanti

Na odůvodněný požadavek oprávněné úřední osoby může být ke spolupráci na zpracování návrhu rozhodnutí určen i technický či právní konzultant. Konzultanti mají postavení poradce, samostatně nemohou ve věci, na příklad při ústním jednání, vystupovat.

Podle povahy věci si vedoucí oddělení či ředitel patentového odboru mohou obdobným způsobem vyžádat konzultace i s dalšími útvary Úřadu.

1.2 Určení oprávněné úřední osoby a konzultantů

Oprávněnou úřední osobu k řízení k přípravě rozhodnutí o návrhu/žádosti a technické konzultanty určí ředitel patentového odboru.

Již určenou oprávněnou úřední osobu i technického konzultanta lze nahradit.

Právního konzultanta určí vedoucí právního oddělení.

1.3 Proces řízení**1.3.1 Příjem podání**

Řízení o návrhu na zrušení patentu či neplatnost dodatkového osvědčení, o návrhu na výmaz užitného vzoru, o návrhu na výmaz průmyslového vzoru a o žádosti o určení, zda popsané řešení spadá do rozsahu ochrany patentu resp. užitného vzoru je zahájeno dnem jeho podání u Úřadu. Vstupní a poplatkové oddělení ověří,

zda byl uhrazen příslušný poplatek a kauce. V negativním případě vyzve navrhovatele/žadatele, aby tak ve stanovené lhůtě učinil, jinak bude řízení o návrhu/žádosti ve smyslu § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zastaveno. Poté je spis s návrhem/žádostí předán patentovému odboru.

1.3.2. Přípravné řízení

Oprávněná úřední osoba ověří, zda návrh/žádost má potřebné náležitosti (viz odstavce „Náležitosti návrhů/žádostí“ v oddíle „2. SPECIÁLNÍ NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ŘÍZENÍ“ této části G1). Pokud návrh/žádost vykazuje natolik závažné nedostatky, které brání řádnému pokračování v řízení, vyzve navrhovatele/žadatele, v závislosti na druhu řízení, aby je ve stanovené, zpravidla jednoměsíční, lhůtě pod sankcí zastavení řízení o návrhu/žádosti, odstranil.

Pokud jsou jako důkazy označeny dokumenty nalezené na internetu, pak navrhovatel má doložit, že stránky jím označené mají resp. k rozhodnému datu měly na dané URL daný obsah.

Obecně, u dokumentů zveřejněných na internetu musí být vyřešeny dvě otázky: Byl předmětný dokument skutečně zpřístupněn veřejnosti uvedeného dne zveřejnění? Jaký byl skutečný obsah dokumentu k zjištěnému datu, tj. nebyl od zjištěného data obsah dokumentu změněn? Návodem pro postup zjišťování může být např. obsah sdělení EPO: Notice from the European Patent Office concerning internet citations. Official Journal EPO, 8-9 2009, year 32, s. 456–462 (http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/08_09_09/08_4569.pdf) a jeho doplnění: Supplementary publication 4, OJ EPO 2016, 212 (<https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2016/etc/se4/p212.html>), nebo dokument EUIPO „Kritéria pro posuzování zpřístupnění průmyslových vzorů na internetu“ (https://www.upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prumyslove_vzory/CP10_zpristupneni-pvz-internet.pdf).

Při kontrole dokumentů učiní oprávněná úřední osoba záznam o výsledku do spisu (zejména stránky vytiskne a podepíše) takovým způsobem, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné i v případě, že tyto stránky budou později vymazány.

Součástí ověřování náležitostí návrhu je i posouzení, zda je potřebný překlad relevantních částí namítaných dokumentů. Překlad lze požadovat i po vyjádření protistrany k návrhu, zejména v případech, kdy o to protistrana sama požádá, nebo je z jejího vyjádření zřejmé nedorozumění, plynoucí z rozdílného chápání obsahu namítaného dokumentu účastníky řízení.

Pokud návrh/žádost nedostatky nevykazuje nebo tyto byly navrhovatelem na výzvu Úřadu (v závislosti na druhu řízení) již odstraněny, zašle oprávněná úřední osoba kopii návrhu/žádosti, včetně všech příloh, vyjma vzorků, příp. originálů katalogů či publikací, protistraně k vyjádření, k čemuž stanoví lhůtu, zpravidla dvouměsíční. Ze závažných důvodů a s přihlédnutím ke složitosti případu může být tato lhůta na žádost prodloužena. Pokud se protistrana ve stanovené ani prodloužené lhůtě k návrhu/žádosti nevyjádří, pak tato skutečnost není na překážku rozhodnutí o návrhu/žádosti. (Uložení vzorků /originálů katalogů, publikací je oznámeno protistraně s tím, že jsou k nahlédnutí v Úřadu.)

Poté, co se protistrana k návrhu/žádosti vyjádří nebo marně projde lhůta k takovému vyjádření, oprávněná úřední osoba přistoupí, podle potřeby ve spolupráci s konzultanty, ke zpracování rozhodnutí o návrhu/žádosti. To za předpokladu, že se k důvodům a důkazům, o které má být uvedené rozhodnutí opřeno, měli možnost účastníci řízení vyjádřit.

Úřad může vydat usnesení o ukončení dokazování (ukončení přípravné fáze řízení) ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu, a výzvu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se stanovením lhůty v počtu dní ode dne oznámení usnesení. Z výzvy musí být zřejmé, že shromažďování podkladů bylo ukončeno. Účastník si sám nemůže učinit právně relevantní úsudek o tom, kdy je shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno. Je třeba vzít v úvahu, že ne každý dokument ve spise musí být podkladem rozhodnutí; účastníci řízení např. předkládají dokumenty, které Úřad nevyhodnotí jako nové podklady rozhodnutí, příp. je zjevná snaha jedné ze stran o odklad vydání rozhodnutí ve věci.

1.3.2.1 Ústní jednání

Účelem ústního jednání je ukončit přípravnou fázi řízení o návrhu/žádosti (k ústnímu jednání viz ČÁST A).

Oprávněná úřední osoba nařídí ústní jednání, jestliže je to ke splnění účelu a uplatnění práv účastníků nezbytné. Ústní jednání nařídí i na žádost účastníka sporu; v případě pochybnosti o účelu takového ústního jednání vyzve žadatele ke specifikaci, jaké důkazy, které neplynou z dřívějších písemných podání, mají být při ústním jednání provedeny, jaké otázky mají být zodpovězeny. Odmítnutí žádosti o ústní jednání např. v případě, kdy z průběhu řízení je zřejmé, že ze strany účastníka jde o zjevné zneužití postupu (např. bezdůvodné opakování žádosti), musí být v rozhodnutí ve věci řádně odůvodněno.

Pozvánku na ústní jednání je třeba zaslat s dostatečným, nejméně pětidenním předstihem, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Kromě kopie posledního písemného vyjádření protistrany, která se zašle druhé straně spolu s pozvánkou, a upozornění na skutečnost, že neúčast na jednání nebude na překážku rozhodnutí o návrhu, lze v pozvánce upozornit účastníky řízení i na konkrétní otázky, na které by se jednání mělo především soustředit. Účastníci jednání tak mají dostatek času se na tyto otázky předem připravit a vlastní jednání se pak koncentruje jen na tyto, pro rozhodnutí ve věci relevantní, otázky.

Ústní jednání řídí vedoucí věcně příslušného oddělení. Jednání se účastní nejen oprávněná úřední osoba zpracovávající návrh rozhodnutí, ale i techničtí a právní konzultanti, jsou-li pro řízení určeni.

Na závěr jednání je pořízen stručný protokol, ve kterém se shrnou zásadní stanoviska účastníků jednání k projednávaným otázkám. Protokol, podepsaný všemi účastníky jednání, tvoří součást spisu. K protokolu viz ČÁST A.

1.3.3. Návrh rozhodnutí

Po ukončení přípravného řízení vypracuje oprávněná úřední osoba návrh rozhodnutí. Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno, přičemž se může opírat pouze o skutečnosti a důkazy, ke kterým se účastníci řízení měli možnost vyjádřit. Rozhodnutí rovněž musí obsahovat poučení o oprávněném prostředku (§ 68 patentového zákona). K rozhodnutí viz ČÁST A.

Návrh rozhodnutí parafuje vedoucí oddělení, stvrzující obecnou formální i věcnou správnost návrhu. Vlastní rozhodnutí podepisuje ředitel patentového odboru.

1.4 Administrativa řízení

Sekretářka ředitele odboru vede základní evidenci případů sporných řízení v patentovém odboru, zejména údaje o

- spisové značce případu,
- určení oprávněné úřední osoby, příp. technického či právního konzultanta,
- rozhodných datech průběhu řízení, jako je datum
 - a. podání návrhu/žádosti,
 - b. doručení případu patentovému odboru,
 - c. ukončení přípravného řízení,

sleduje pohyb spisu v rámci odboru, zejména při určování oprávněné úřední osoby či komunikaci ředitele odboru s oprávněnou úřední osobou při úpravách návrhu rozhodnutí, zajišťuje přípravu pro doručování rozhodnutí účastníkům řízení, včetně následných úkonů, jako je zejména zápis nabytí právní moci rozhodnutí, odeslání spisu do archivu či podle stavu řízení jinému útvaru Úřadu (např. oddělení rozkladů).

Oprávněná úřední osoba informuje sekretářku ředitele odboru o datu ukončení přípravného řízení.

Je-li předmětem zrušovacího řízení evropský patent, je oprávněná úřední osoba povinna v průběhu řízení o návrhu sledovat, zda před Evropským patentovým úřadem neprobíhá ohledně tohoto evropského patentu řízení o odporu. Pokud takovou okolnost zjistí, je povinna přerušit řízení o zrušení a toto přerušení oznámit navrhovateli zrušení.

1.5 Rozklad

Pokud některý z účastníků řízení podá proti obdrženému rozhodnutí v zákonné lhůtě rozklad, oprávněná úřední osoba patentového odboru vypracuje a vedoucí věcně příslušného oddělení spolupodepíše předkládací zprávu k rozkladu. V případě sporných otázek konzultují obsah předkládací zprávy s ředitelem odboru. Pokud je podán blanketní rozklad, oprávněná úřední osoba patentového odboru vyzve podatele rozkladu k dodání jeho odůvodnění a stanoví mu k tomu lhůtu.

Spis spolu s předkládací zprávou postoupí patentový odbor k řízení o rozkladu do oddělení rozklady I, a to prostřednictvím oddělení vstupního a poplatkového, které provede kontrolu plateb.

2. SPECIÁLNÍ NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ŘÍZENÍ

2.1 Zrušení patentu, resp. neplatnost dodatkového ochranného osvědčení (SPC)

2.1.1 Zrušení patentu

Řízení o zrušení patentu se vede v souladu s ustanovením § 23 patentového zákona, podle kterého lze udělený patent částečně či zcela zrušit.

Vlastním účelem zrušení patentu je omezení rozsahu ochrany a nikoli náprava různých nedostatků patentového spisu, které nebyly během průzkumového řízení odstraněny. Samostatným účelem tohoto řízení tak např. ani nemůže být pouhé vymezení stavu techniky v nezávislém patentovém nároku, tj. pouhé přesunutí znaku či znaků z části význakové do části úvodní.

2.1.1.1 Důvody, pro které lze patent zrušit

Ustanovení § 23 odst. 1 patentového zákona uvádí taxativně důvody, pro které lze patent zcela či z části (§ 23 odst. 2) zrušit.

Úřad tak patent zruší, zjistí-li se dodatečně,

a) že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti. Při hodnocení podmínek patentovatelnosti se přitom postupuje analogicky jako během průzkumového řízení (viz ČÁST B). Na rozdíl od průzkumového řízení, kde důkazní břemeno nese v zásadě Úřad, v řízení o zrušení patentu toto břemeno leží na navrhovateli. V průběhu řízení však u jednotlivých otázek může břemeno důkazu přejít i na majitele napadeného patentu. Je tomu tak zejména v případech, kdy hodlá vyvrátit důkaz či tvrzení navrhovatele, které se jeví být pravděpodobným.

b) že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. I zde se postupuje shodně jako v průzkumovém řízení (viz ČÁST B). Navrhovatel přitom musí objektivně prokázat, že vynález, jak je v patentovém spisu popsán, resp. i znázorněn, nepostačuje v kombinaci se všeobecnými znalostmi odborníka v oboru k jeho uskutečnění bez vynaložení další vynálezecké činnosti. Na uskutečnitelnost vynálezu nelze soudit pouze ze znění samotných patentových nároků, neboť jejich funkce je zcela jiná (vymezení rozsahu ochrany);

c) že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen. Během průzkumového řízení lze v přihlášce učinit pouze takové změny, které nejdou nad rámec jejího původního podání (viz ČÁST B). To platí i pro vyloučené přihlášky vynálezu v tom smyslu, že jejich předměty nesmějí jít nad rámec přihlášky, ze které byly vyloučeny a jejíž priority se dovolávají (viz ČÁST B). Navrhovatel tak musí ukázat, o které znaky byla přihláška během řízení rozšířena, a názor odůvodnit. K rozšíření nad rámec původního podání může výjimečně dojít i po udělení patentu, např. při provedení opravy patentového spisu, při částečném vzdání se patentu či při předchozím rozhodnutí o částečném zrušení patentu. Zatímco v průběhu průzkumového řízení lze požadovaný rozsah ochrany měnit jak k zúžení tak i rozšíření rozsahu ochrany, po udělení patentu to pak lze již jen ve směru jeho zúžení. A právě porušení této zásady (ke které ovšem může dojít opět pouze výjimečně při opravě patentu, částečném vzdání se patentu či při jeho předchozím částečném zrušení) je druhým důvodem, uvedeným pod písmenem c). Pokud navrhovatel prokáže, že k rozšíření ochrany po udělení patentu došlo, pak to je důvodem k částečnému zrušení;

d) že majitel patentu na něj nemá právo podle § 8 patentového zákona. Vzhledem k tomu, že Úřad během průzkumového řízení vychází z právní domněnky, že v přihlášce uvedený přihlašovatel má právo na patent, předpokládá úspěšné uplatnění tohoto důvodu na zrušení patentu předložením pravomocného

rozhodnutí soudu ve věci práva na patent, přičemž navrhovatelem zrušení může být v tomto případě pouze osoba, v jejíž prospěch uvedené soudní rozhodnutí svědčí.

2.1.1.2 Návrh na zrušení

Návrh na zrušení patentu může, s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 1 písm. d) patentového zákona, podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, aniž by musela osvědčovat právní zájem na zrušení. Návrh lze podat kdykoliv po udělení patentu po celou dobu jeho platnosti. Ustanovení § 23 odst. 4 patentového zákona pak umožňuje podat návrh na zrušení i po zániku patentu, v takovém případě však navrhovatel právní zájem na zrušení osvědčit musí.

2.1.1.2.1 Náležitosti návrhu

Podle ustanovení § 21 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, se návrh na zrušení patentu podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních. Musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky. K návrhu (podání) viz ČÁST A.

Prvních šest měsíců od nabytí účinnosti patentu, tj. od oznámení o udělení patentu ve Věstníku, nepodléhá podání návrhu na zrušení správnímu poplatku. Po uplynutí této doby pak je správní poplatek (položka 129 písm. b) Sazebníku zákona o správních poplatcích) splatný spolu s podáním návrhu. Podmínkou projednání návrhu je dále složení kauce (§ 63 odst. 2 patentového zákona), která se navrhovateli vrátí, pokud se ukáže být jeho návrh alespoň zčásti oprávněný.

Z návrhu na zrušení tak musí být zřejmé/návrh musí obsahovat:

- a) proti kterému patentu směřuje a v jakém rozsahu se požaduje jeho zrušení (uvedením konkrétních patentových nároků), údaje identifikující navrhovatele a pokud je, tak i jeho zástupce (včetně plné moci). Obligatoční zastoupení navrhovatelů, kteří nemají na území České republiky bydliště či sídlo, se opírá o ustanovení § 70 patentového zákona;
- b) důvody, pro které má být patent jako celek, resp. jeho jednotlivé nároky zrušeny, s odkazem na příslušná ustanovení § 23 patentového zákona;
- c) skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů ad b). V rozsáhlejších písemných dokumentech je třeba vyznačit ty pasáže, které navrhovatel považuje za relevantní. V případě, že jsou v cizím jazyce, lze v důvodných případech požadovat jejich překlad. Předejde se tak možnému nedorozumění mezi účastníky řízení, pokud jde o obsah a význam těchto relevantních pasáží;
- d) podpis navrhovatele či jeho zástupce.

2.1.1.3 Rozhodnutí o návrhu

Výsledkem zrušovacího řízení je jedna z následujících možností:

- a) zamítnutí návrhu a ponechání patentu v platnosti v původním rozsahu;
- b) zrušení patentu v celém rozsahu;
- c) částečné zrušení patentu;
- d) zastavení řízení o návrhu.

V případě částečného zrušení patentu musí být v rozhodnutí navíc stanoven omezený rozsah ochrany formou upravených patentových nároků, popř. i částí popisu. Změny v nárocích a popisu přitom jednak nesmí jít nad rámec původního podání přihlášky a jednak díky nim nesmí dojít k rozšíření rozsahu ochrany oproti předchozímu stavu, neboť by tak znovu byly dány důvody zrušení podle § 23 odst. 1 písm. c) patentového zákona.

Omezení rozsahu ochrany (částečné zrušení) tak až na výjimky znamená zrušení alespoň jednoho z nezávislých patentových nároků. Jak již bylo uvedeno, za částečné zrušení tak nelze považovat pouhé vymezení nezávislého patentového nároku oproti nově zjištěnému stavu techniky (viz příklad 1).

Příklad 1. Změnu původního nezávislého patentového nároku

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“ na

„Předmět zahrnující A+B+C vyznačující se tím, že má D“

tak není možno považovat za částečné zrušení patentu, neboť touto změnou nedochází k omezení rozsahu ochrany.

Mezi výjimky, kdy nemusí dojít ke zrušení nezávislého patentového nároku jako celku, patří případy, kdy jsou v tomto nároku uvedeny alternativy a alespoň jedna z nich obstojí i ve střetu s nově zjištěným stavem techniky (viz příklad 2).

Příklad 2. Změna původního nezávislého patentového nároku

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C nebo D“ na

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má D“

je přípustná, pokud kombinace A+B+D je i nadále patentovatelná.

Další výjimkou pak mohou být případy, kdy majitel napadeného patentu v odpovědi na návrh na jeho zrušení sám předloží změnu (nutná podmínka) původního nezávislého nároku, představující kombinaci znaků, která se sice nenachází mezi závislými patentovými nároky, ale má plnou oporu v popisu a představuje omezení rozsahu ochrany (viz příklady 3.1 a 3.2).

Příklad 3.1. Změna původního nezávislého patentového nároku

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“ na

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+ D1“

kde D1 je specifickým provedením D, je tak přípustná, pokud kombinace A+B+C+D1 je i nadále patentovatelná.

Příklad 3.2. Změna původního nezávislého patentového nároku

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“ na

„Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+ D+E“

je tak přípustná, pokud kombinace A+B+C+D+E je patentovatelná.

Při sestavování nového nezávislého nároku s omezeným rozsahem ochrany se tak zpravidla vychází z některého z původně závislých nároků, jehož patentovatelnost nebyla návrhem na zrušení zpochybněna. V takovém případě pak nový nezávislý patentový nárok zahrnuje všechny znaky původního (zrušeného) nezávislého nároku a dále znaky příslušného závislého nároku. Pokud takto nově sestavený nezávislý nárok sestává z části úvodní a význakové, pak pro zařazení jednotlivých znaků vynálezu platí stejné zásady jako v řízení průzkumovém (viz ČÁST B). Pozornost je zejména třeba věnovat případům, kdy je původní nezávislý nárok zrušen z důvodu nedostatku vynálezecké činnosti, neboť v takovém případě nelze znaky z význakové části zrušeného nezávislého nároku automaticky převést do úvodní části nového nezávislého nároku, neboť by se tak v jeho úvodní části konstruoval objektivně neexistující stav techniky (viz příklad 4.1 až 4.3).

Příklad 4.1 Patent s původními patentovými nároky

„1. Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“

„2. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má E“

tak při prokázání známosti kombinace A+B+C+D může být částečně zrušen na

„1. Předmět zahrnující A+B+C+D vyznačující se tím, že má E“,

to ovšem za předpokladu, že kombinace A+B+C+D+E je i nadále patentovatelná.

Příklad 4.2 Patent s původními patentovými nároky

„1. Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“

„2. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má E“

při prokázání toho, že kombinace A+B+C+D nevykazuje oproti známé kombinaci A+B vynálezeckou činnost tak může být částečně zrušen na

„1. Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D+ E“

za předpokladu, že kombinace A+B+C+D+E je i nadále patentovatelná.

Příklad 4.3 Patent s původními patentovými nároky

„1. Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“

„2. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má E“

při prokázání toho, že kombinace A+B+C+D nevykazuje oproti známé kombinaci A+B+C vynálezeckou činnost tak může být částečně zrušen na

„1. Předmět zahrnující A+B+C vyznačující se tím, že má D+ E“

za předpokladu, že kombinace A+B+C+D+E je i nadále patentovatelná.

Při částečném zrušení se může stát, že zrušením původního nezávislého patentového nároku vznikne z původně závislých – alternativních – nároků více nových nezávislých nároků (viz příklad 5).

Příklad 5 Patent s původními patentovými nároky

„1. Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“

„2. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má D1“

„3. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má D2“

„4. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má D3“

kde D1 až D3 jsou specifickými provedeními D, tak při prokázání toho, že kombinace A+B+C+D je známá může být částečně zrušen tak, že budou vytvořeny až tři nezávislé patentové nároky

„1. Předmět zahrnující A+B+C+D vyznačující se tím, že má D1“

„2. Předmět zahrnující A+B+C+D vyznačující se tím, že má D2“

„3. Předmět zahrnující A+B+C+D vyznačující se tím, že má D3“

za předpokladu, že kombinace s těmito specifickými provedeními D jsou i nadále patentovatelné.

Vzhledem k tomu, že napadený patent zpravidla zahrnuje více závislých patentových nároků, které přímo i nepřímo (vícenásobně) odkazují na některý z nezávislých patentových nároků, je třeba v první řadě prověřit všechny navržené kombinace a určit ty, které mohou tvořit nezávislé patentové nároky (protože ob stojí oproti vzneseným námitkám – viz příklad 6). Při jejich formulaci je pak třeba dodržovat výše uvedené zásady a vyvarovat se technicky nesmyslným kombinacím.

Příklad 6 U patentu s původními patentovými nároky

- „1. Předmět zahrnující A+B vyznačující se tím, že má C+D“
- „2. Předmět podle nároku 1 vyznačující se tím, že má E“
- „3. Předmět podle nároku 1 nebo 2 vyznačující se tím, že má F“
- „4. Předmět podle některého z předchozích nároků vyznačující se tím, že má G“

je tak třeba prověřit kombinace znaků z nároků (1, 1+2, 1+3, 1+2+3, 1+4, 1+2+4, 1+3+4, 1+2+3+4).

2.1.2 Neplatnost dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (dále jen SPC)

Kdokoliv může předložit u Úřadu žádost o neplatnost osvědčení či žádost o zrušení prodloužení doby platnosti. Důvody, pro které lze SPC prohlásit za neplatné či zrušit schválené prodloužení jeho platnosti, jsou uvedeny v ustanoveních:

- článek 15 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky;
- článek 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.

Úřad tak **SPC prohlásí za neplatné**, pokud

- a) nebyly splněny podmínky pro jeho vydání podle článku 3 nařízení. Při jejich hodnocení se postupuje analogicky jako v průzkumovém řízení (viz ČÁST B, kap. IV.);
- b) základní patent zanikl dříve, než uplynula (celá zákonná) doba jeho platnosti;
- c) základní patent byl zrušen nebo byl omezen v takovém rozsahu, že výrobek, pro který bylo vydáno SPC, není nadále základním patentem chráněn; to platí i v případě zrušení základního patentu, k němuž došlo po jeho zániku.

V databázi rejstříku osvědčení se převede osvědčení do stavu „Neplatný dokument“. Oznámení o neplatnosti osvědčení se zveřejní ve Věstníku.

Úřad **zruší prodloužení doby platnosti osvědčení**, pokud bylo uděleno v rozporu s článkem 36 nařízení č. 1901/2006 (Pediatrické nařízení), tedy žádost neobsahovala:

- a) schválený plán pediatrického výzkumu (dále jen PIP);
- b) výsledky studií provedených v souladu se schváleným PIP;
- c) rozhodnutí o registraci obsahující prohlášení o souladu se schváleným a dokončeným PIP; příp.
- d) souhrn údajů o přípravku příp. i příbalové informace o dotyčném léčivém přípravku;
nebo se zjistí, že
- e) přípravek nebyl registrován ve všech členských státech;
- f) léčivý přípravek byl označen jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000; nebo
- g) žadatel požádal o prodloužení doby ochrany uvádění výrobku na trh o jeden rok.

Oznámení o zrušení prodloužení doby platnosti osvědčení se zveřejní ve Věstníku.

Pokud neobsahují uvedená nařízení procesní ustanovení, lze na řízení o osvědčeních použít procesní ustanovení používaná podle vnitrostátního práva na daný základní patent, tedy zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (čl. 18 nařízení č.1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin, čl. 19 nařízení č.469/2009 o dodatkových osvědčeních pro léčivé přípravky).

Z procesního hlediska pak průběh řízení u SPC bude analogický jako v případě zrušení patentu.

2.2 Výmaz užitého vzoru z rejstříku

Řízení o výmazu užitého vzoru se vede podle ustanovení § 17 a 18 zákona o užiténých vzorech. Zapsané užité vzory lze z taxativně uvedených důvodů z rejstříku částečně i zcela vymazat.

Vlastním účelem výmazu užitého vzoru je omezení rozsahu ochrany a nikoli náprava různých nedostatků spisu užitého vzoru, které nebyly během průzkumového řízení odstraněny. Samostatným účelem tohoto řízení tak ani nemůže být pouhé vymezení stavu techniky v nezávislém nároku na ochranu, tj. pouhé přesunutí znaku či znaků z části význakové do části úvodní.

2.2.1 Důvody, pro které lze užité vzor vymazat z rejstříku

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona o užiténých vzorech uvádí taxativně důvody, pro které lze užité vzor zcela či zčásti vymazat z rejstříku.

Na návrh kohokoliv tak Úřad provede výmaz užitého vzoru:

a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3 zákona o užiténých vzorech. Podle ustanovení § 1 uvedeného zákona se užiténými vzory chrání nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Stejně jako v případě patentovatelnosti vynálezu tak musí předmět užitého vzoru vyhovovat čtyřem kritériím ochrany. Prvním kritériem je kritérium předmětu ochrany. Předmětem ochrany je technické řešení. Zákon neuvádí definici technického řešení, pouze negativně vymezuje toto kritérium demonstrativním výčtem řešení, která se za technická nepovažují. Jsou to (§ 2 zákona o užiténých vzorech) objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků (sledující estetické účely), dále plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů a pouhé uvedení informace. Lze tak konstatovat, že v tomto kritériu a i způsobu jeho hodnocení není oproti patentovému právu žádného rozdílu.

Druhým kritériem je kritérium novosti. Podle ustanovení § 4 zákona o užiténých vzorech je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky. Stavem techniky je přitom vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitého vzoru právo přednosti, zveřejněno. Jde tedy o požadavek absolutní světové novosti, tak jako je upraven v právu patentovém s tím rozdílem, že ke stavu techniky nepatří obsah přihlášek vynálezů a užiténých vzorů s dřívějším právem přednosti (tato otázka tzv. starších práv je řešena jako samostatný výmazový důvod – viz dále ad b)). Ke stavu techniky dále nepatří takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele užitého vzoru nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitého vzoru.

Třetím kritériem je kritérium tvůrčí úrovně, v ustanovení § 1 zákona o užiténých vzorech uvedené formulací „(technická řešení) přesahují rámec pouhé odborné dovednosti“.

Čtvrtým kritériem je kritérium průmyslové využitelnosti. Podle ustanovení § 5 zákona o užiténých vzorech se pokládá technické řešení za průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti. Jde o analogickou úpravu jako v právu patentovém. Vzhledem k tomu, že zákon o užiténých vzorech nemá zvláštní ustanovení týkající se uskutečnitelnosti řešení, tak jak je upraveno v ustanovení § 26 odst. 2 patentového zákona (viz ČÁST B), je nutno analogický požadavek na přihlášku a spis zapsaného užitého vzoru subsumovat pod kritérium průmyslové využitelnosti nebo odvodit z požadavku podle ustanovení § 1 zákona o užiténých vzorech, podle kterého se musí jednat o technické řešení (tj. vyřešení problému, neboli úplný a jasný návod pro odborníka k technickému jednání). Některá technická řešení jsou vyloučena z možnosti ochrany přímo zákonem. Tak podle ustanovení § 3 zákona o užiténých vzorech jsou ochrany nezpůsobilá: technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky; odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály; způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Z patentového práva známá kategorie „použití známé věci k novému účelu“, která je považována za subkategorii postupu, tak není u užitého vzoru přípustná;

b) je-li předmět užitého vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti. Vzhledem k tomu, že ke stavu techniky, použitelnému při hodnocení novosti technického řešení, nepatří obsah přihlášky vynálezu či užitého vzoru s dřívějším právem přednosti, řeší se možný střet s tzv. starším právem ve výmazovém řízení pomocí tohoto ustanovení. Při posuzování námítky tzv. staršího práva se však nevychází z celého obsahu namítaného spisu patentu či užitého vzoru, ale pouze z jejich patentových nároků, resp. nároků na ochranu, neboť v daném případě je účelem pouze vyloučení dvojí ochrany téhož předmětu;

c) jestliže předmět užitého vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitého vzoru. Během zápisného řízení lze v přihlášce učinit pouze takové změny, které nejdou nad rámec jejího původního podání (§11 odst. 5 zákona o užitných vzorech). To platí i pro vyloučené přihlášky užitého vzoru v tom smyslu, že jejich předměty nesmějí jít nad rámec přihlášky, ze které byly vyloučeny a jejíž priority se dovolávají (§11 odst. 6 zákona o užitných vzorech). Navrhovatel výmazu tak musí ukázat, o které znaky byla přihláška během řízení rozšířena, a názor odůvodnit. K rozšíření nad rámec původního podání může výjimečně dojít i po zápisu užitého vzoru, např. při provedení opravy spisu užitého vzoru.

2.2.2 Návrh na výmaz

Návrh na výmaz užitého vzoru z rejstříku může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, aniž by musela osvědčovat právní zájem. Návrh lze podat kdykoliv po zápisu užitého vzoru do rejstříku po celou dobu jeho platnosti. Ustanovení § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech pak umožňuje podat návrh na výmaz i po zániku užitého vzoru, v takovém případě však navrhovatel právní zájem na výmazu osvědčit musí.

2.2.2.1 Náležitosti návrhu

Podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona o užitných vzorech se návrh na výmaz užitého vzoru z rejstříku podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních. Musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh opírá.

Změna návrhu, změna důvodu, změna důkazních prostředků či jejich doplňování po podání návrhu není přípustné, ledaže jde o nový návrh na výmaz.

Spolu s podáním návrhu na výmaz je nutno zaplatit správní poplatek (položka 133 Sazebníku zákona o správních poplatcích).

Z návrhu na výmaz tak musí být zřejmé/návrh musí obsahovat:

a) proti kterému užitému vzoru směřuje a v jakém rozsahu se požaduje jeho výmaz (uvedením konkrétních nároků na ochranu, které mají být vymazány),

b) údaje identifikující navrhovatele a pokud je, tak i jeho zástupce (včetně plné moci). Obligatořní zastoupení navrhovatelů, kteří nemají na území České republiky bydliště či sídlo se opírá o ustanovení § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech, za použití § 70 patentového zákona;

c) důvody, pro které má být užitný vzor jako celek, jeho část, resp. jeho jednotlivé nároky vymazány, s odkazem na jednotlivá ustanovení § 17 zákona o užitných vzorech;

d) skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů ad a). V řízení o výmazu užitého vzoru platí přísná koncentrační zásada. Důkazy musí být předloženy společně s návrhem. Musí být opatřeny datem zpřístupnění veřejnosti. S ohledem na koncentraci řízení Úřad nevyzývá k doplnění neúplných důkazů.

Citace z internetu a odkazy na webové stránky musí vykazovat znak obsahový i znak zveřejnění tohoto obsahu. 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. V případě, že jsou v cizím jazyce, je třeba v důvodných případech, např. k námítkce účastníka řízení apod., požadovat jejich překlad. Předejde se tak možnému nedorozumění mezi účastníky řízení, pokud jde o obsah a význam těchto relevantních pasáží. Dodatečné dodání překladů cizojazyčných dokumentů, podaných s návrhem na

výmaz, neporušuje zásadu koncentrace řízení.

- e) podpis navrhovatele či jeho zástupce.

2.2.3 Rozhodnutí o návrhu

Výsledkem výmazového řízení je jedna z následujících možností:

- a) zamítnutí návrhu a ponechání užitého vzoru v platnosti v původním rozsahu;
- b) výmaz užitého vzoru v celém rozsahu;
- c) částečný výmaz užitého vzoru;
- d) zastavení řízení o návrhu.

V řízení o částečném výmazu neplatí zásady jako v řízení o částečném zrušení patentu.

V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2023, č.j. 2 As 192/2022 - 31 lze částečný výmaz užitého vzoru provést pouze pouhým seškrtnutím (odebráním) nároků na ochranu (při současném zachování jednotnosti technického řešení), nikoli změnou nároků. Je přitom nerozhodné, zda by ke změně nároků přistoupil Úřad nebo ji navrhuje majitel užitého vzoru, změna nároků na ochranu u zapsaného užitého vzoru není přípustná ani v jednom případě. Vzhledem k restriktivnímu výkladu ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, musí dle soudní judikatury formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků na ochranu užitého 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 užitého vzoru.

2.3 Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku

Řízení o výmazu zapsaného průmyslového vzoru do rejstříku se vede podle ustanovení § 27 zákona o průmyslových vzorech, podle kterého lze zapsaný průmyslový vzor částečně či zcela vymazat.

Vlastním účelem výmazu zapsaného průmyslového vzoru, resp. v případě hromadné přihlášky na jejím základě zapsaných průmyslových vzorů, je omezení rozsahu ochrany, spočívající ve výmazu části průmyslového vzoru, celého zapsaného průmyslového vzoru nebo alespoň jednoho průmyslového vzoru (podle dřívější terminologie - alespoň jedné varianty průmyslového vzoru) zapsaného na základě hromadné přihlášky a nikoli náprava různých nedostatků spisu zapsaného průmyslového vzoru, které nebyly během průzkumového řízení odstraněny.

2.3.1 Důvody, pro které lze zapsaný průmyslový vzor vymazat z rejstříku

Ustanovení § 27 odst. 1 zákona o průmyslových vzorech uvádí taxativně důvody, pro které lze zapsaný, resp. na základě hromadné přihlášky zapsané průmyslové vzory zcela či zčásti vymazat.

Úřad tak zapsaný průmyslový vzor vymaže z rejstříku:

a) jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru podle § 2 zákona o průmyslových vzorech. Při hodnocení této podmínky způsobilosti k zápisu se přitom postupuje obdobně jako během průzkumového řízení (viz ČÁST E). Návrh na výmaz z tohoto důvodu, který je uveden v § 27 odst. 1 písm. a) zákona o průmyslových vzorech, může podat kdokoliv. Na rozdíl od průzkumového řízení, kde důkazní břemeno nese v zásadě Úřad, v řízení o výmazu průmyslového vzoru z rejstříku toto břemeno leží v zásadě na navrhovateli. V průběhu řízení však u jednotlivých otázek může břemeno důkazu přejít i na vlastníka zapsaného průmyslového vzoru. Je tomu tak zejména v případech, kdy hodlá vyvrátit důkaz či tvrzení navrhovatele, které se jeví být pravděpodobným. To platí obdobně i pro dále uvedené důvody výmazu.;

b) pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj podle § 3 až 8 zákona o průmyslových vzorech. I zde se postupuje shodně jako v průzkumovém řízení (viz ČÁST E). Návrh na výmaz z důvodu podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona o průmyslových vzorech může podat kdokoliv.;

c) pokud jeho vlastník nemá právo na průmyslový vzor podle § 12 zákona o průmyslových vzorech (§ 27 odst. 1 písm. c) zákona o průmyslových vzorech).

Vzhledem k tomu, že Úřad během průzkumového řízení vychází z právní domněnky, že v přihlášce uvedený přihlašovatel právo na průmyslový vzor má, předpokládá úspěšné uplatnění tohoto důvodu výmazu zapsaného průmyslového vzoru předložení pravomocného rozhodnutí soudu ve věci práva na průmyslový vzor (§ 27 odst. 2 zákona o průmyslových vzorech), přičemž navrhovatelem výmazu může být v tomto případě pouze osoba, v jejíž prospěch uvedené soudní rozhodnutí svědčí;

d) je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru.

Úřad na návrh vymaže průmyslový vzor z rejstříku, je-li tento průmyslový vzor s pozdějším právem přednosti v kolizi s průmyslovým vzorem s dřívějším právem přednosti, který však byl zpřístupněn veřejnosti až po dni práva přednosti průmyslového vzoru s pozdějším právem přednosti. S ohledem na ustanovení § 10 zákona o průmyslových vzorech, který stanoví, že do rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem, a že při posuzování rozsahu této ochrany je třeba přihlídnout k míře volnosti původce při vývoji průmyslového vzoru, průmyslový vzor s pozdějším právem přednosti je v kolizi s průmyslovým vzorem s dřívějším právem přednosti, jestliže s ohledem na volnost původce při vývoji tohoto průmyslového vzoru tento průmyslový vzor nepůsobí na informovaného uživatele celkovým dojmem, který je odlišný od dojmu, kterým působí uplatňovaný starší průmyslový vzor. Navrhovatelem pak může být

pouze osoba, jejíž práva jsou dotčena (§ 27 odst. 3 zákona o průmyslových vzorech). Takovou osobou bude především vlastník zapsaného průmyslového vzoru s dřívějším právem přednosti;

- e) až g) je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat nebo průmyslový vzor představuje neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva, resp. průmyslový vzor představuje zneužití některého z prvků uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se sice uvedený článek nevztahuje, které však představují v příslušném členském státě zvláštní veřejný zájem.

I ve všech těchto uvedených důvodech výmazu zapsaného průmyslového vzoru může být navrhovatelem pouze osoba, jejíž práva jsou takovým užitím dotčena (§ 27 odst. 3 a 4 zákona o průmyslových vzorech). Úspěšné uplatnění těchto důvodů předpokládá předložení důkazu v tom smyslu, že např. aplikace určitého označení jako součásti průmyslového vzoru představuje porušení práva z určité ochranné známky, obchodního jména apod. Ve sporných případech by tak mohlo být jako důkaz vyžadováno i pravomocné rozhodnutí soudu v uvedeném smyslu.

Má-li být zapsaný průmyslový vzor vymazán podle odstavce 1 písm. b) nebo písm. e) až g), může být vymazán i částečně.

Částečným výmazem se rozumí vyloučení/odstranění znaku(-ů), částí(-í) nebo rozlišovacího(-ch) označení z původně zapsaného(-ých) průmyslového(-ých) vzoru(-ů).

2.3.2. Návrh na výmaz

Návrh na výmaz průmyslového vzoru může podat, s výjimkami uvedenými v § 27 odst. 1 písm. c) až g) zákona o průmyslových vzorech, kterákoliv fyzická či právnická osoba, aniž by musela osvědčovat právní zájem na výmazu. Návrh lze podat kdykoliv po zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po celou dobu jeho platnosti. Ustanovení § 27 odst. 6 zákona o průmyslových vzorech pak umožňuje podat návrh na výmaz i po jeho zániku, v takovém případě však navrhovatel právní zájem na výmazu osvědčit musí. K návrhu (podání) a jeho náležitostem viz ČÁST A.

2.3.2.1 Náležitosti návrhu

Podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o průmyslových vzorech se návrh na výmaz průmyslového vzoru podává u Úřadu písemně. Aby se jedno vyhotovení mohlo zaslat vlastníkov, aniž by došlo ke snížení kvality dokladů kopírováním, pak, je-li návrh podán v jednom vyhotovení, může úřední osoba vyzvat navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil i druhé vyhotovení.

Návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být předloženy důkazní prostředky.

Změna důvodu, popřípadě důkazních prostředků po podání návrhu není přípustná, ledaže jde o nový návrh na výmaz.

Podmínkou projednání návrhu je současné zaplacení správního poplatku. V případě, že se jedná o průmyslový vzor zapsaný na základě hromadné přihlášky, pak za druhý a každý další průmyslový vzor – podle dřívější terminologie variantu zapsaného průmyslového vzoru – i příplatek (položka 136 Sazebníku zákona o správních poplatcích).

Z návrhu na výmaz tak musí být zřejmé/návrh musí obsahovat:

- a) proti kterému zapsanému průmyslovému vzoru směřuje a v jakém rozsahu se požaduje jeho výmaz (pro případ, že jde o průmyslový vzor zapsaný na základě hromadné přihlášky uvedením pořadových čísel konkrétních průmyslových vzorů – podle dřívější terminologie – variant průmyslového vzoru), údaje identifikující navrhovatele a pokud je, tak i jeho zástupce (včetně plné moci). Obligatorní zastoupení navrhovatelů, kteří nemají na území České republiky bydliště či sídlo, se opírá o ustanovení § 45 zákona o průmyslových vzorech;

- b) důvody, pro které má být zapsaný průmyslový vzor jako celek, jeho část, resp. jednotlivé

průmyslové vzory, zapsané na základě hromadné přihlášky (dříve varianty) vymazány, s odkazem na příslušná ustanovení § 27 zákona o průmyslových vzorech;

c) skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů ad b). Důkazy, včetně prokázání jejich data zveřejnění, musí být vzhledem ke koncentraci řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 předloženy, přinejmenším však jednoznačně označeny, společně s návrhem. I v případech, kdy jejich povaha nepřipouští jejich současné předložení (např. svědecká výpověď), musí být již v návrhu uvedeno, co má být např. svědeckou výpovědí prokázáno. V rozsáhlejších dokumentech je třeba označit konkrétní vyobrazení, která navrhovatel považuje za relevantní. V případě, že jsou písemné dokumenty v cizím jazyce, lze v důvodných případech požadovat jejich překlad. Předejde se tak možnému nedorozumění mezi účastníky řízení, pokud jde o obsah a význam těchto relevantních pasáží. Dodatečné dodání překladu dokumentů, podaných s návrhem, není porušením zásady koncentrace řízení;

- d) podpis navrhovatele či jeho zástupce.

2.3.3 Rozhodnutí o návrhu

Výsledkem výmazového řízení je jedna z následujících možností:

- a) zamítnutí návrhu;
- b) výmaz zapsaného průmyslového vzoru v celém rozsahu (v případě zápisu na základě hromadné přihlášky to je výmaz alespoň jednoho průmyslového vzoru z těch, které byly na základě této hromadné přihlášky zapsány);
- c) částečný výmaz průmyslového vzoru;
- d) zastavení řízení o návrhu.

V případě výmazu hromadně zapsaných vzorů musí být z rozhodnutí zřejmé, které průmyslové vzory (dříve varianty zapsaného průmyslového vzoru) zůstávají v platnosti.

V případě částečného výmazu musí být z rozhodnutí zřejmé, kterého znaku(-ů), části(-í) nebo rozlišovacího(-ch) označení se částečný výmaz týká a v jakém rozsahu je ochrana průmyslového vzoru zachována.

2.4 Určovací řízení u patentů, resp. užitných vzorů

2.4.1 Určovací řízení u patentů

Určovací řízení vede Úřad na základě ustanovení § 67 patentového zákona. Porušení práv plynoucích z patentu v první řadě předpokládá, aby předmět údajně porušující práva z patentu spadl do rozsahu ochrany takového patentu. Výjimku tvoří případy tzv. přímého využívání podle § 13 písm. c) a nepřímého využívání podle § 13a patentového zákona. Ve všech ostatních případech musí rozhodnutí soudu o porušování práv z patentu předcházet posouzení shora uvedené předběžné otázky.

Podle platné právní úpravy si již může soud i tuto předběžnou otázku zodpovědět sám. Jinak ovšem zůstala možnost, aby o této otázce ve správním řízení rozhodl Úřad v tzv. určovacím řízení. Na rozdíl od předchozí právní úpravy však již tímto rozhodnutím Úřadu není soud vázán.

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že účelem určovacího řízení před Úřadem je tak interpretace rozsahu ochrany konkrétního patentu ve vztahu ke konkrétnímu, zpravidla údajně práva z patentu porušujícímu předmětu. Výsledkem je pak správné rozhodnutí, že tento konkrétní předmět spadá či naopak nespadá do rozsahu označeného patentu.

Všechny ostatní otázky spojené s řízením o údajném porušování patentu, jako např. zajištění dokumentace o údajně rušebním předmětu; rozhodnutí o tom, zda jednání určitého subjektu je podle platného práva jednáním práva z patentu porušujícím, apod., pak již leží mimo rámec tohoto řízení před Úřadem, a musí tak být řešeny za pomoci k tomu kompetentních orgánů, zejména soudů.

2.4.1.1 Výklad rozsahu ochrany

Podle ustanovení § 12 odst. 1 patentového zákona je rozsah ochrany vyplývající z patentu vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy. Shoda s obdobným ustanovením Evropské patentové úmluvy, konkrétně s jejím čl. 69 přitom není náhodná. Vzhledem k tomu, že na území České republiky jsou platné i evropské patenty, je nanejvýš účelné, aby rozsah ochrany ze všech patentů platných na našem území byl interpretován jednotně, a to zejména na základě obecných zásad, formulovaných v tzv. Protokolu o výkladu článku 69 uvedené Úmluvy.

Podle čl. 1 tohoto Protokolu by:

„Článek 69 neměl být vykládán v tom smyslu, že by měl být rozsah ochrany vyplývající z evropského patentu chápán tak, že je určen přesným, doslovným zněním nároků a že popis a výkresy slouží pouze k odstranění nejasnosti nároků. Nelze jej však vykládat ani v tom smyslu, že nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co s přihlédnutím k popisu a k výkresům zamýšlel podle názoru odborníka majitel patentu chránit. Naopak, těžiště výkladu článku 69 musí spočívat mezi těmito extrémy, a představovat tak současně jak spravedlivou ochranu pro majitele patentu, tak i přiměřený stupeň jistoty pro třetí osoby.“

Podle čl. 2 uvedeného Protokolu:

„Pro účely určení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu je nutno přihlídnout ke každému prvku, který představuje ekvivalent prvku uvedeného v nárocích.“

Z uvedených článků Protokolu je tak zřejmé, že při určování rozsahu ochrany plynoucího z konkrétního patentu se tak sice v první řadě vychází ze znění jeho patentových nároků, nicméně, za předpokladu přiměřené právní jistoty třetích osob, lze přistoupit i k výkladu extenzivnímu, jdoucímu za rámec daný doslovným zněním patentových nároků, zejména pak za pomoci teorie tzv. technických ekvivalentů.

Popis a výkresy pak lze použít, na rozdíl od předchozí právní úpravy, k interpretaci patentových nároků nejen v případě jejich nejasnosti, ale kdykoliv, kdy je to vhodné.

Další významný interpretační prostředek při určování rozsahu ochrany určitého patentu pak tvoří udělovací spis.

2.4.1.1.1 Druhy patentových nároků z hlediska jejich vlivu na rozsah ochrany

Patentové nároky se v zásadě dělí na nezávislé a závislé. Nezávislý patentový nárok by měl obsahovat všechny podstatné znaky, které jsou pro dosažení cíle vynálezu nezbytné. Závislý nárok, představující zpravidla určité rozvinutí myšlenky uvedené v nároku, na který odkazuje, pak díky tomuto přímému či nepřímému odkazu na nezávislý nárok zahrnuje kromě znaků tohoto nezávislého nároku dále znaky, kterými se uvedená myšlenka nezávislého nároku rozvíjí.

Pokud tak jsou patentové nároky formulovány podle výše uvedených zásad, pak nezávislý patentový nárok zahrnuje méně znaků než nárok na něm závislý. A protože patentové nároky představují ve své podstatě definici určitého pojmu (předmětu, pro který se požaduje ochrana), platí i zde zásady formální logiky, tj. čím větší počet znaků definice pojmu obsahuje, tím menší je definovaný rozsah takového pojmu (rozsah ochrany) a naopak.

V případě nároků typu MARKUSH sice větší počet znaků nezávislého nároku znamená větší rozsah ochrany, nejde ale o rozsah ochrany jednoho předmětu, ale o rozsah ochrany tvořený množinou alternativních řešení. Logický vztah nepřímé úměry mezi obsahem (množinou znaků) a rozsahem ochrany (množinou předmětů) pro každé alternativní řešení platí beze zbytku.

Z uvedeného vyplývá, že maximální rozsah ochrany zajišťují právě nezávislé patentové nároky, a proto mají pro výklad rozsahu ochrany plynoucí z patentu rozhodující význam. Do závislého patentového nároku by tak měl určovaný konkrétní předmět (dále jen předmět určení) spadat jen za předpokladu, že spadá do příslušného nároku nezávislého, na který přímo či nepřímo odkazuje. To platí ovšem pouze za již zmíněného předpokladu správné formulace a sestavení patentových nároků. Pokud se pak při výkladu rozsahu ochrany zjistí, že určitý nárok sice formálně odkazuje na nárok nezávislý, ale ve skutečnosti představuje vůči němu alternativní řešení, pak je takový nárok nutno interpretovat jako nárok nezávislý.

V určitých oblastech techniky, zejména pak u směsí a látek získaných chemicko fyzikálními přeměnami, má význam dělení nároků na typ otevřený či uzavřený. Zatímco většina vynálezů je formulována v nárocích typu otevřeného, tj. předmět určení může kromě znaků uvedených v nezávislém patentovém nároku zahrnovat i další znaky, aniž by to znamenalo únik z ochrany, ve výše uvedených oblastech techniky se lze setkat i s nároky typu uzavřeného, zajišťujícího ochranu jen těm předmětům, které vykazují pouze a jenom kombinaci znaků v tomto nároku uvedených.

Formálně by se nezávislý patentový nárok otevřeného typu měl poznat tak, že jeho význaková část je uvedena slovy „zahrnuje“ či „obsahuje“, zatímco u uzavřeného typu slovy „sestává z“ či „je tvořen z“. Toto formální rozlišení, které vzniklo historicky, však není vždy praxí důsledně dodržováno, a proto nelze ani vyloučit, že formálně „uzavřený typ nároku“ se při konfrontaci s popisem, zejména pak příklady provedení vynálezu, ukáže být nárokem otevřeným a jako takový musí být i interpretován.

Rozsah každého z nároků je v zásadě dán jeho obsahem, tj. kombinací všech v něm uvedených znaků bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v části úvodní či význakové, přičemž se vychází z toho, že všechny tyto znaky jsou znaky podstatnými. Při interpretaci rozsahu ochrany nezávislého patentového nároku, určujícího maximální rozsah ochrany, však může být zjištěno, že tomu tak není, tj. že některý z v tomto nároku uvedených znaků není ve skutečnosti pro dosažení cíle vynálezu nezbytný, resp. že v úvodní části nároku uvedený účel či oblast použití vynálezu jsou na první pohled neodůvodněně úzké. I tyto skutečnosti, pokud jsou v určovacím řízení prokázány, pak mohou mít podstatný vliv na jeho výsledek – viz dále.

2.4.1.1.2 Doslovný, extenzivní a restriktivní výklad rozsahu ochrany

Výklad rozsahu ochrany určitého patentu se neprovádí samoúčelně, ale vždy ve spojitosti s určitým předmětem určení. Přitom se nejprve aplikuje výklad doslovný. Jinými slovy se ověřuje, zda předmět určení vykazuje všechny znaky, uvedené v alespoň jednom z nezávislých patentových nároků příslušného patentu. Jednotlivým znakům, tj. pojmům užitým v patentovém nároku, se přitom přikládá takový význam či funkce, jakou by těmto znakům přikládal v době podání příslušné přihlášky odborník v dané oblasti. V případě nejasností se pak v prvé řadě přihledne k popisu, resp. výkresům.

Jsou-li u předmětu určení zjištěny všechny znaky nezávislého patentového nároku, pak tento předmět spadá do rozsahu ochrany příslušného patentu.

V případě, že některý ze znaků nezávislého nároku zjištěn není, pak je třeba dále ověřit, zda v daném případě nelze aplikovat výklad extenzivní, a to buď na základě tzv. teorie ekvivalentů, či zjištění, že v předmětu určení absentující znak není znakem podstatným.

Teorii tzv. technických ekvivalentů lze použít pro extenzivní výklad rozsahu ochrany tehdy, pokud některý ze znaků nezávislého patentového nároku není při doslovném výkladu sice přítomen, ale je v předmětu určení nahrazen znakem (prvkem), který lze považovat za jeho technický ekvivalent. Za technický ekvivalent je přitom možno považovat jakýkoliv prvek (prostředek), který v kombinaci znaků uvažovaného nezávislého patentového nároku plní v zásadě tutéž funkci. Tato funkce a samozřejmě i prostředek sám o sobě musí být odborníku v dané oblasti techniky v době posuzování příp. technické ekvivalence známa. Zvláštní pozornosti a zdrženlivosti v případném použití extenzivního výkladu za pomoci technických ekvivalentů je třeba zejména v případech, kdy nahrazením jednoho prvku chráněné kombinace jiným prvkem, vykonávajícím mj. tutéž funkci, dochází k takové interakci s ostatními prvky této kombinace, která nebyla ze stavu techniky známa, a může tak představovat samostatný patentovatelný vynález. Zde je zvlášť nutno detailně posoudit, zda i nová kombinace (s nahrazeným prvkem) plně těží z přínosů, které do stavu techniky přinesla kombinace původní, a jde tak v podstatě stále o týž vynález. Nová kombinace znaků (s technickým ekvivalentem) se také nesmí dostat díky tomuto ekvivalentu natolik blízko stavu techniky, který byl relevantním pro patentovatelnost příslušného nezávislého patentového nároku, aby tuto patentovatelnost svojí přítomností zpochybnil. Použití teorie ekvivalentů je zpravidla vyloučeno v případech, kdy by měl být nahrazen technickým ekvivalentem znak nezávislého patentového nároku, který jako jediný odlišuje kombinaci znaků tohoto nároku od stavu techniky.

V případech, kdy některý ze znaků nezávislého patentového nároku není u předmětu určení zjištěn a přitom není ani ničím nahrazen, pak musí majitel patentu pro případný extenzivní výklad rozsahu ochrany prokázat, že se jedná o znak, který není pro dosažení cíle vynálezu podstatný. Jinými slovy, že cíle vynálezu se dosáhne za pomoci i jen zbývajících znaků příslušného nezávislého patentového nároku. Pro zajištění přiměřené právní jistoty třetích osob však musí být tato okolnost v těchto případech pro odborníka v daném oboru naprosto zřejmá z pouhého seznámení se s patentovým spisem, bez jakýchkoliv dodatečných šetření či experimentování. V patentovém spisu, ani v řízení o udělení patentu přitom nesmí být tento znak uváděn v souvislosti s účinky vynálezu jako podstatný. Musí být rovněž zřejmé, že kombinace znaků uvažovaného nezávislého patentového nároku by byla v době podání příslušné přihlášky i bez tohoto znaku patentovatelná a že přihlašovatel během udělovacího řízení právě přítomností tohoto znaku neargumentoval ve prospěch patentovatelnosti kombinace jako celku.

Obdobně se postupuje i v případech, kdy je v úvodní části nezávislého nároku uveden příliš úzce účel či oblast použití vynálezu, i když odborníku v dané oblasti je zcela zřejmé širší uplatnění chráněného vynálezu.

Vyskytují se však i opačné případy, kdy nezávislý nárok při doslovném výkladu se vztahuje svým rozsahem i na předměty, které z různých důvodů nejsou buď patentovatelné (např. patří mezi výluky z patentovatelnosti), nebo dokonce nemají s myšlenkou, na které je chráněn vynález založen, nic společného. V takovém případě pak nezbyvá než přistoupit k restriktivnímu výkladu rozsahu ochrany. V těchto případech však zpravidla údajný porušovatel reaguje tím, že podá návrh na částečné či úplné zrušení patentu, a otázka příp. restriktivního výkladu se tak stane bezpředmětnou.

2.4.1.2 Žádost o určení

Žádost o určení může, podle § 67 patentového zákona, podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, která osvědčí na takovém určení právní zájem. Právní zájem musí být formulován natolik konkrétně, aby bylo možné posoudit, zda určení může mít dopad do právní sféry žadatele. Žádost lze podat kdykoliv po udělení patentu. K návrhu, resp. podání viz ČÁST A.

2.4.1.2.1 Náležitosti žádosti

Podle ustanovení § 20 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb. se žádost o určení podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních. Kromě již zmíněného osvědčení právního zájmu musí žádost obsahovat zejména podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Tyto podklady (popis a popř. výkresy předmětu určení) musí být předloženy ve čtyřech vyhotoveních. Spolu s podáním žádosti je třeba uhradit správní poplatek (položka 129 písm. a), resp. položka 132 u užitných vzorů, Sazebníku zákona o správních poplatcích).

Ze žádosti o určení tak musí být zřejmé:

- a) kterého (jednoho) patentu se týká, údaje identifikující žadatele a pokud je, tak i jeho zástupce (včetně plné moci). Obligatorní zastoupení žadatelů, kteří nemají na území České republiky bydliště či sídlo, se opírá o ustanovení § 70 patentového zákona;
- b) právní zájem žadatele
- c) popis a popř. výkresy předmětu určení (opět jen jednoho). Popis musí být formulován tak, aby umožňoval srovnání s vynálezem chráněným příslušným patentem, zejména pak s jeho patentovými nároky. Jako výkresy lze připustit i výkresy výrobní, pokud jsou z nich pro porovnání nezbytné znaky řešení zcela zřejmé. Vzhledem k tomu, že tato část žádosti musí být připojena k následnému rozhodnutí o žádosti, je nutné, aby tvořila samostatnou část vlastní žádosti;
- d) skutečnosti, argumenty a důkazy svědčící podle názoru žadatele pro rozhodnutí v jeho prospěch;
- e) podpis žadatele či jeho zástupce.

2.4.1.3 Řízení o žádosti

V případě, kdy je podán návrh na částečné či úplné zrušení příslušného patentu, pak se zpravidla s přihlédnutím ke konkrétním skutkovým okolnostem rozhodnutí o určení odloží do rozhodnutí o návrhu na zrušení.

2.4.1.3.1 Rozhodnutí o žádosti

Výsledkem určovacího řízení je jedna z následujících možností:

- a) rozhodnutí v tom smyslu, že předmět určení spadá do rozsahu příslušného patentu; v případě, že tento patent má více než jeden patentový nárok, pak je třeba v rozhodnutí specifikovat, do kterých patentových nároků předmět určení spadá;
- b) rozhodnutí v tom smyslu, že předmět určení do rozsahu příslušného patentu nespadá;
- c) zastavení řízení o žádosti.

2.4.2 Určovací řízení u užitných vzorů

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech se pro určovací řízení použijí obdobně ustanovení zákona patentového. Z procesního hlediska pak řízení o určení u užitných vzorů probíhá obdobně jako u patentů.

Při případném využití teorie technických ekvivalentů při určovacím řízení u užitných vzorů – při porovnávání znaků užitného vzoru a předmětu určení – je třeba vzít v úvahu odlišnosti mezi užitnými vzory a vynálezy, jak vyplývají z příslušných právních předpisů.