



**ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**  
sekretariát předsedy

V Praze dne 4. února 2008  
Č.j. 2008/157/10

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost, ze dne 4. ledna 2008, která byla do Úřadu doručena dne 11. ledna 2008. Předmětem stížnosti je údajné pochybení Úřadu v určovacím a zrušovacím řízení, neboť je dle Vás v rozporu se stanoviskem Úřadu (viz dopis č.j. 2007/1417/10, ze dne 21.8.2007). Po prošetření sděluji:

1) Upřednostňování řízení o návrhu na výmaz před určovacím řízením

Upřednostňovat řízení o návrhu na výmaz před určovacím řízením není stanoveno obecně závazným právním předpisem. Z důvodu ekonomiky řízení a právní jistoty jeho účastníků Úřad zpravidla, po splnění určitých podmínek, upřednostní řízení o návrhu na výmaz před určovacím řízením (viz část G1 bod 4.1.3 Metodických pokynů pro řízení před Úřadem). Upřednostňování řízení o návrhu na výmaz před určovacím řízením není však obecně závazným postupem, neboť by to mohlo bránit ukončení určovacího řízení (např. opakované podávání návrhů na výmaz).

V dopise Úřadu ze dne 21. srpna 2007, č.j. 2007/1417/10, bylo mj. sděleno, že: „Postup průzkumového pracovníka byl shledán za oprávněný, neboť z důvodu zachování právní jistoty účastníků určovacího řízení je nutné nejdříve posoudit platnost práv majitele užitého vzoru.“. Citované sdělení se nevztahuje k obecné praxi Úřadu, ale ke konkrétnímu případu (tzn. situaci, kdy byl podán první návrh na výmaz užitého vzoru č. 15505).

2) Příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o určení

Pokud za podmínek definovaných v Metodických pokynech pro řízení před Úřadem dojde k upřednostnění řízení o návrhu na výmaz před určovacím řízením, neznamená to, že Úřad nemůže paralelně připravovat podklady pro vydání rozhodnutí o určení. Cílem takto zavedené praxe je minimalizovat dobu k vydání jakéhokoli rozhodnutí Úřadu.

Výzva k odstranění vad podání ze dne 3.8.2007 a postoupení žádosti o určení k vyjádření byla v souladu s uvedenou praxí Úřadu, přičemž žádný z účastníků určovacího či zrušovacího řízení nebyl zvyhodněn (poškozen).

V průběhu přešetřování určovacího řízení nebyly shledány nedostatky, které by byly v rozporu s osvědčenou praxí Úřadu jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Vlastní posouzení správnosti vydaného rozhodnutí Úřadu ve věci žádosti o určení je předmětem právě probíhajícího rozkladového řízení.

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující nebo máte-li další dotazy, navrhuji osobní konzultaci. Termín případné schůzky si dohodněte předem na tel. č. 220 383 478.

**Příloha:**

1) kopie části G1, bodu 4.1.3 Metodických pokynů pro řízení před Úřadem

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 v případě, že žadatelem je majitel příslušného patentu, pak i údaje identifikující údajného porušovatele 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) 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,
- c) skutečnosti, argumenty a důkazy svědčící podle názoru žadatele pro rozhodnutí v jeho prospěch,
- d) podpis žadatele či jeho zástupce.

#### 4.1.3 Řízení o žádosti

Řízení o žádosti o určení je zahájeno dnem, kdy žádost došla Úřadu. Poté vstupní a poplatkové oddělení ověří, zda byl uhrazen příslušný poplatek. V negativním případě vyzve navrhovatele, aby tak ve stanovené lhůtě učinil, jinak bude řízení o návrhu ve smyslu § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zastaveno.

Poté je spis s návrhem předán oddělení sporných řízení, jehož vedoucí určí pracovníka oddělení sporných řízení jako oprávněnou úřední osobu k řízení o žádosti, který toto řízení vede bez zbytečných průtahů.

Odborný pracovník ověří, zda žádost má náležitosti uvedené shora v odst. 4.1.2.1. Pokud žádost vykazuje natolik **závažné** nedostatky, které brání řádnému pokračování v řízení, vyzve žadatele, aby je ve stanovené, zpravidla jednoměsíční lhůtě, pod sankcí zastavení řízení o žádosti, odstranil.

Pokud žádost nedostatky nevykazuje, nebo tyto byly žadatelem na výzvu Úřadu již odstraněny, zašle odborný pracovník bezodkladně kopii žádosti podle okolností buď majiteli příslušného patentu, nebo údajnému porušovateli, k vyjádření, k čemuž mu stanoví lhůtu, zpravidla dvoutměsíční. Ze závažných důvodů a s přihlédnutím ke složitosti případu může být tato lhůta na žádost prodloužena. Pokud se majitel či údajný porušovatel ve stanovené ani prodloužené lhůtě k návrhu nevyjádří, pak tato skutečnost není na překážku rozhodnutí o žádosti.

Poté, co se majitel patentu či údajný porušovatel k návrhu vyjádří nebo marně projde lhůta k takovému vyjádření, oprávněná úřední osoba přistoupí, podle potřeby ve spolupráci s patentovým odborem či právním oddělením, ke zpracování rozhodnutí o žádosti. To ovšem pouze za předpokladu, že se k důvodům, o které má být uvedené rozhodnutí opřeno, měli možnost účastníci řízení již vyjádřit. Pokud tato procesní zásada není splněna, pak je buď nutno pokračovat v písemné fázi řízení, nebo předvolat účastníky řízení k ústnímu jednání.

V případě, kdy údajný porušovatel namísto odpovědi na žádost o určení podá návrh na částečné či úplné zrušení příslušného patentu, pak se zpravidla určovací řízení přeruší až do doby pravomocného rozhodnutí o návrhu na zrušení. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy je z návrhu na zrušení na první pohled zřejmé, že nebude úspěšný a že jeho jediným účelem je oddálení rozhodnutí o určení. V takových případech pak lze pokračovat v určovacím řízení a paralelně i řízení zrušovacím.