

# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

**2**

**2015**



© 2015 ÚPV Praha

Vychází 15. 4. 2015



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY  
A NÁZORY AUTORŮ SE  
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT  
S NÁZORY VYDAVATELE

### ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

**Předseda:** JUDr. David Štros

**Místopředseda:** JUDr. Vladimír Zamrzla

#### Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Zdenka Přádná, dipl. tech.

Ing. Pavel Reichel

**Redaktor:** Ing. Václav Jansa

**PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ** vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: [prumvlast@upv.cz](mailto:prumvlast@upv.cz)**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatné 96 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, **e-mail: [imrazkova@upv.cz](mailto:imrazkova@upv.cz)**. Tiskne FIBOX, s. r. o., Průmyslová 159, 67401 Třebíč. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

Jarmila Avratová: Rešeršní možnosti na webu Evropského patentového úřadu .....	37
Martina Kotyková: Mohou neviditelné části výrobku zakládat individuální povahu průmyslového vzoru .....	53
<b>EVROPSKÉ PRÁVO .....</b>	<b>57</b>
Emil Jeněral: Z rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ:	
T 1539/09 - Nepatentovatelný programovací jazyk .....	57
T 1802/12 - Odstranění nejasnosti nároků již v průzkumovém řízení .....	58
Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu – G 1/13 .....	59
Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu – G 1/11 .....	60
Další právní otázky postoupené Velkému stížnostnímu senátu (G 3/14) .....	60
Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce .....	61
<b>JUDIKATURA .....</b>	<b>65</b>
Miroslav Černý: Rozhodnutí zahraničních soudů: SDEU k autorskoprávním aspektům parodie ....	65
David Štros: Užívání informace o počtu „lajků“ v reklamě může být klamavým nekalosoutěžním jednáním .....	68
Jiří Macek: K důkaznímu břemenu ve sporech o určení padělků .....	69
<b>AKTUALITY .....</b>	<b>74</b>

### CONTENTS

Jarmila Avratová: European Patent Office website search options .....	37
Martina Kotyková: Can invisible parts of the product create individual character of the industrial design? .....	53
<b>EUROPEAN LEGISLATION .....</b>	<b>57</b>
Emil Jeněral: EPO Boards of Appeal decisions:	
T1539/09 – No patentability of a programming language .....	57
T 1802/12 – Elimination of ambiguities claims in the examination procedure already .....	58
The Enlarged Board of Appeal decision – G 1/13 .....	59
The Enlarged Board of Appeal decision – G 1/11 .....	60
The next legal issues submitting to Enlarged Board of Appeal (G 3/14) .....	60
The next questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates .....	61
<b>JUDICATURE .....</b>	<b>65</b>
Miroslav Černý: Foreign Courts decision: CJEU about copyright aspects of parody .....	65
David Štros: Use of information on the number of „Likes“ in advertising can be misleading unfair competition .....	68
Jiří Macek: The burden of proof in counter-fight designation disputes .....	69
<b>ACTUAL INFORMATION .....</b>	<b>74</b>

Ing. Jarmila AVRATOVÁ

## REŠERŠNÍ MOŽNOSTI NA WEBU EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO ÚŘADU

Předmětem článku jsou rešeršní možnosti pro vyhledávání patentových dokumentů a informací o těchto dokumentech, včetně jejich právních stavů a to v databázi Espacenet a Global Patent Index.

### 1. Espacenet

#### 1.1 Obsah databáze

Espacenet je volně přístupná celosvětová patentová databáze.

Webová adresa: <http://worldwide.espacenet.com/>

- Obsahuje více než 90 milionů patentových dokumentů z více než 90 patentových úřadů od počátku 19. století do dnešního dne.
- Obsahuje právní informace z databáze INPADOC z více než 60 patentových úřadů, asi 100 milionů právních událostí
- Informace o patentových rodinách, základních a rozšířených
- Bibliografická data nepatentové literatury (XP dokumenty)
- Přímý vstup do Evropského patentového rejstříku

Je dostupná 24 hodin každý den v týdnu. Je zdrojem odborných informací o dosavadním stavu techniky ze všech oblastí vědy a techniky. Nezbytné pro inovace a podnikání. Určená pro vědce, inženýry, techniky, technology a patentové odborníky. Informace z ní může používat i široká veřejnost, nicméně pro hloubkové hledání se doporučuje odborné zaškolení. Aktualizace se provádí pravidelně jednou týdně. Na stránkách EPO jsou k dispozici velmi důležité informace o nejnovějších aktualizacích v praktických tabulkách:

**Home Searching for patents Data Information on EPO data Useful tables and statistics:**

<http://www.epo.org/searching/data/data/tables/weekly.html>

Weekly updates		KAŽDÝ ČTVRTEK		
These files are updated every Thursday. If Thursday is a public holiday, the update takes place on Friday.				
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE				
File description	File type	File size	Last updated	Download
Contents and coverage of the DOCDB bibliographic file	XLS	1925 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
Contents and coverage of the INPADOC legal status file	XLS	8 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
PRÁVNÍ STAV				
DOCDB ST36 kind codes statistics	XLS	253 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
DOCDB ST36 status statistics	XLS	8818 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
DOCDB ST36 new documents statistics	XLS	150 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
DOCDB ST36 overview statistics	TXT	22 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
Legal status codes in original language	TXT	252 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
Legal status codes in English	TXT	254 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
Changes in legal status codes in English	TXT	213 KB	W 31/2014	<a href="#">download</a>
ZMĚNY KÓDŮ PRÁVNÍCH STAVŮ				

## 1.2. Vyhledávací možnosti databáze Espacenet

Lze vyhledávat ve třech souborech dat:

- Celosvětová databáze zveřejněných přihlášek z více než 90 zemí
- EP databáze – evropské patentové dokumenty včetně plných textů evropských zveřejněných přihlášek
- WIPO databáze – PCT dokumenty včetně plných textů zveřejněných PCT přihlášek

Jsou k dispozici tři vyhledávací rozhraní:

- Chytré vyhledávání (Smart search)
- Pokročilé vyhledávání (Advanced search)
- Vyhledávání patentové klasifikace CPC

## 1.3. Chytré vyhledávání

Rešeršní maska:

The screenshot shows the 'Smart search' interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Worldwide - collection of published applications from 90+ countries'. Below it, there is a search input field containing the query '"hyaluronic acid" and (disease or psoriasis) pd=>=01/01/2010 ep'. There are callouts pointing to 'CELOSVĚTOVÁ DATABÁZE' and 'REŠERŠNÍ DOTAZ'.

Rešeršní dotaz se vkládá do jednoho řádku rešeršní masky. Jednotlivé výrazy jsou oddělené mezerou nebo operátorem. Celkem lze do řádku vložit maximálně 20 výrazů, z toho max. 10 může být bibliografických dat. Jednotlivé výrazy se mohou vkládat s identifikátorem pole nebo bez něj.

Pokud není uveden identifikátor pole, ve kterém se má vyhledávat, systém sám jej odhadne.

Pole, ve kterých lze vyhledávat:

IDENTIFIKÁTOR POLE	POPIS
in	Vynálezce
pa	Přihlašovatel
ti	Titul
ab	Abstrakt
pr	Číslo priority
pn	Číslo zveřejnění
ap	Číslo přihlášky
pd	Datum zveřejnění
ct	Citace/citované dokumenty
cpc	Cooperative Patent Classification

<b>ia</b>	Vynálezce a přihlašovatel
<b>ta</b>	Titul a anotace
<b>txt</b>	Titul, anotace, vynálezce, přihlašovatel
<b>num</b>	Přihláška, zveřejnění, prioritní číslo
<b>ipc</b>	Všechny současné a předchozí verze MPT
<b>cl</b>	IPC (MPT) a CPC

Jednotlivé výrazy se mohou vkládat v jakémkoliv pořadí. Nemusí se znát přesný formát zadávaných čísel. Zkušenější uživatelé mohou pro vytvoření rešeršního dotazu použít identifikátory polí a jednotlivé výrazy spojit pomocí operátorů.

Operátory, které jsou k dispozici:

OPERÁTOR	
<b>Boolean</b>	AND, OR, NOT, výchozí operátor je AND
<b>Proximitní</b>	prox/distance<X (X značí o kolik slov jsou výrazy vzdálené od sebe), př: green prox/distance<3 cactus prox/unit=sentence (hledá výrazy v 1 větě) prox/unit=paragraph(hledá výrazy v 1 odstavci)
<b>Srovnávací</b>	= je rovno all - všechny výrazy musí být přítomny any - kterýkoliv výraz
<b>Relační (pro data)</b>	within – v rozmezí (pd within „2001 2010“) >= větší, rovno <= menší, rovno

Rozšiřování slov pomocí zástupných znaků:

<b>*</b>	pravostranné rozšíření jakékoliv délky
<b>?</b>	pravostranné rozšíření o 0 nebo 1 písmeno
<b>#</b>	pravostranné rozšíření o 1 písmeno

Před znaky ? a # musí být minimálně 2 písmena (co?, pa #).

Před \* musí být minimálně 3 písmena (car\*). Jsou povoleny maximálně 3 znaky jdoucí po sobě (ca??? = call, cart, card, cable atd.).

Pokud jsou před znaky ? a # tři a více písmen, potom lze použít až 7 těchto znaků v jednom rešeršním dotazu.

Lze vyhledávat fráze (několik po sobě jdoucích slov) pomocí uvozovek („motor engine“).

Na každé stránce je k dispozici několik rad rychlé nápovědy (to platí pro všechna vyhledávací rozhraní), která se mění podle tématu strany. Také je z každé stránky vstup do celkové nápovědy, která je velmi dobře a podrobně zpracovaná.

Omezení:

- Do vyhledávací masky lze vložit max. celkem 20 výrazů.
- Rozšířit slova doleva ani uprostřed slov nelze.
- Slova se vkládají v angličtině, abychom dostali správné výsledky.
- Lomítka mohou být použity pouze u dat (01/01/2014) a CPC/IPC klasifikace.
- Nelze hledat podle jmen vynálezce, přihlašovatel, pokud jsou zapsaná jinak než v latině.
- Při vyhledávání v celosvětové databázi nejsou povolena lomítka a diakritika.
- Stop words – např. FOR, WITH, THE, BUT, AND OF, ANY jsou nehledatelná.
- Výstup – max 500 dokumentů z počtu většího než 500.
- V celosvětové databázi nelze hledat v plném textu (popisu a nárocích).

**1.4. Pokročilé vyhledávání**

Rešeršní dotaz se vkládá do rešeršní masky, ve které jsou pevně daná pole pro vyhledávání. V těchto polích jsou nastavené tyto výchozí operátory:

Titul	<b>AND</b>
Titul nebo anotace	<b>AND</b>
Plný text (EP, WIPO)	<b>AND</b>
Číslo zveřejnění	<b>OR</b>
Číslo přihlášky	<b>OR</b>
Číslo priority	<b>OR</b>
Datum publikace – hledá pouze v dokumentech A	<b>OR, lze vložit až 10 dat</b>
Přihlašovatel	<b>AND</b>
Vynálezce	<b>AND</b>
CPC	<b>AND</b>
IPC	<b>AND</b>

Možnosti pro zadávání rešeršního dotazu:

- Do jednoho pole lze vložit maximálně 10 výrazů a 9 operátorů, do celé masky až 20 výrazů a 19 operátorů. Mezi jednotlivými poli je operátor AND.
- Formát dat: yyyyymmdd, yyyy-mm-dd, dd/mm/yyyy, dd.mm.yyyy
- Zadávání časového období: 2005:2010, 2005,2010, „2005 2010“
- V nepatentové literatuře nelze hledat podle jména autora.
- V plných textech EP a WIPO – v popisu a nárocích lze používat klíčová slova v angličtině, němčině i francouzštině. V PCT přihláškách lze použít i španělštinu. Lze vyhledávat jen v A dokumentech.
- Omezení, používání zástupných znaků pro rozšiřování slov a používání uvozovek pro frázi je stejné jako v Chytrém vyhledávání.

Operátory pro pokročilé vyhledávání:

Booleovy: AND, OR, NOT

Hledané výrazy lze oddělit pouze mezerou, systém sám doplní výchozí operátor.

Před zadáním rešeršního dotazu lze upravit některé parametry výsledků v záhlaví stránky Settings:

- Ukládání rešeršních dotazů – maximálně 50
- Možnost zobrazení patentového zařídění na stránkách výsledků, bibliografických dat a hledání klasifikace
- Zvýraznění hledaných výrazů
- Změna země – vyhledávací maska a některé vybrané stránky budou s českým popisem. Nedoporučuji používat při vyhledávání, získané výsledky nemusí být kompletní.
- Také lze vybrat databázi, ve které bude probíhat rešerše

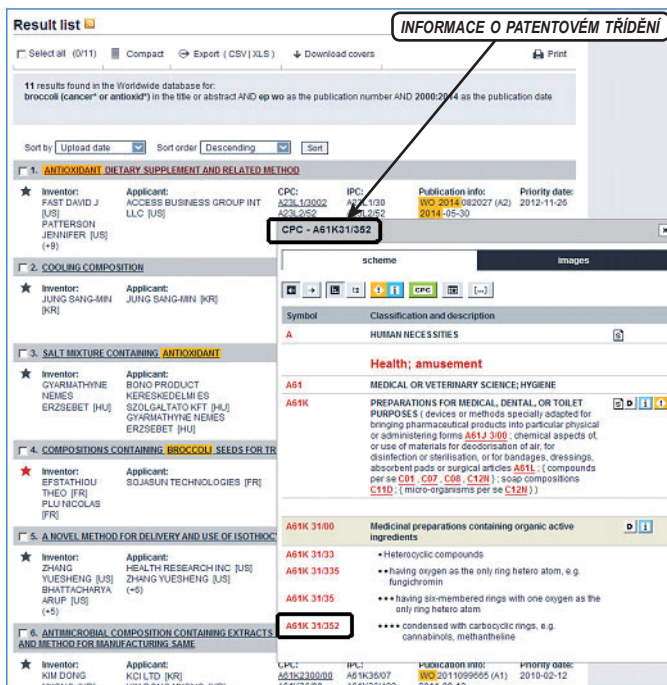
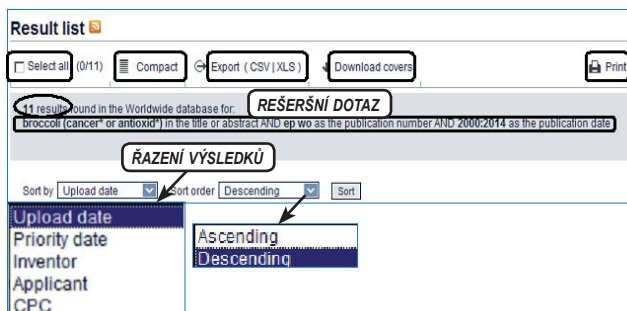
The screenshot shows the Espacenet Patent search interface. The top navigation bar includes the Espacenet logo, language options (Deutsch, English, Français), and a 'Contact' link. Below this is a 'Settings' button. The main content area is divided into a 'Settings' panel on the left and a list of countries on the right. The 'Settings' panel has three sections: '1. Enable query history' (checked), '2. Enable classification popups' (checked), and '3. Enable highlighting' (checked). The 'Number of query history entries to save' dropdown is set to 50. The country list on the right includes Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Japan, Latipat, Lithuania, Monaco, Norway, Portugal, Russia, Slovakia, Spain, Switzerland, Belgium, China, Cyprus, Denmark, Eurasian Patent Organisation, France, Greece, Iceland, Korea, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Sweden, and Turkey. Annotations with arrows point to these specific elements.

Výsledek

Seznam nalezených dokumentů lze podle potřeby upravovat:

- Vybrat relevantní dokumenty
- Komprimovat výstup (50 na stránku)
- Exportovat do XLS formátu nebo Excelu
- Stáhnout v pdf formátu
- Vytisknout
- Seřadit sestupně nebo vzestupně

Výsledný seznam dokumentů obsahuje název, jméno vynálezce a přihlašovatele, CPC, IPC, číslo a datum zveřejnění a datum priority. Pokud v Settings zvolíme classification popups, zobrazí se zde i podrobné informace o patentovém zařídění.



Tabulka v Excelu obsahuje velké množství informací a je tak poněkud nepřehledná. Obsahuje: název, číslo a datum zveřejnění, jméno vynálezce a přihlašovatele, IPC, CPC, číslo přihlášky, datum podání přihlášky, číslo priority, patenty citované v rešeršní zprávě, patenty a nepatentovou literaturu citované v průběhu řízení, další patentové a nepatentové citace, patenty a nepatentovou literaturu použitou v opozičním řízení, patenty a nepatentovou literaturu citovanou přihlašovatelem, patenty a nepatentovou literaturu v mezinárodní rešerši a doplňující citace.

Seznam výsledků lze komprimovat, potom obsahuje pouze název, číslo a datum zveřejnění. Jedna stránka obsahuje 50 dokumentů.



Sort by: Upload date | Sort order: Descending | Sort

**KOMPRIMOVANÝ SEZNAM**

1.	ANTIOXIDANT DIETARY SUPPLEMENT AND RELATED METHOD	Publication info: WO/2014082027 (A2)	2014-05-30
2.	COOLING COMPOSITION	Publication info: WO/2013062190 (A1)	2013-05-02
3.	SALT MIXTURE CONTAINING ANTIOXIDANT	Publication info: WO/2013011334 (A1)	2013-01-24
4.	COMPOSITIONS CONTAINING BROCCOLI SEEDS FOR TREATING OR PREVENTING PROSTATE CANCER	Publication info: EP/2726087 (A1)	
5.	ANTIOXIDANT DIETARY SUPPLEMENT AND RELATED METHOD	Publication info: WO/2014112319 (A2)	2014-09-15

**My patents list (0)**

**VYBRANÝ DOKUMENT DO**

**Můj patentový seznam:** do tohoto prostoru lze uložit až 100 vybraných dokumentů ze seznamu výsledků, které označíme hvězdičkou. Po roce nepoužívání se obsah automaticky vymaže.

**Rešeršní historie:** uloží maximálně 50 posledních dotazů, každý zápis obsahuje zadaný dotaz a počet nalezených výsledků.

**REŠERŠNÍ HISTORIE**

Query history

Select all | Compact | Export (CSV/XLS) | Remove selected (0) | Print

5 items in query history list

1.	broccoli (cancer* or antioxidant)*, ep wo, 2000:2014	broccoli (cancer* or antioxidant*) in the title or abstract AND ep wo as the publication number AND 2000:2014 as the publication date 11 results found in the Worldwide database on Wed, 23 Jul 2014 12:54
2.	broccoli (cancer* or antioxidant)*, cz	broccoli (cancer* or antioxidant*) in the title or abstract AND cz as the publication number 0 results found in the Worldwide database on Wed, 23 Jul 2014 12:54
3.	broccoli (cancer* or antioxidant)*, ep wo, 2000:2014	broccoli (cancer* or antioxidant*) in the title or abstract AND ep wo as the publication number AND 2000:2014 as the publication date 11 results found in the Worldwide database on Wed, 23 Jul 2014 12:54
4.	broccoli (cancer* or antioxidant)*, cz	broccoli (cancer* or antioxidant*) in the title or abstract AND cz as the publication number 0 results found in the Worldwide database on Wed, 23 Jul 2014 12:54
5.	broccoli (cancer* or antioxidant)*, ep wo, 2000:2014	broccoli (cancer* or antioxidant*) in the title or abstract AND ep wo as the publication number AND 2000:2014 as the publication date 11 results found in the Worldwide database on Wed, 23 Jul 2014 12:54

**REŠERŠNÍ DOTAZ**

**POČET NALEZENÝCH VÝSLEDKŮ**

Seznam výsledků lze také stáhnout a uložit v pdf formátu, současně získáme první stranu všech dokumentů.

### Stránka s bibliografickými daty:

Po otevření vybraného dokumentu ze seznamu výsledků získáme bibliografické údaje a anotaci, případně jedno vyobrazení.

Ze stránky bibliografie je dále vstup na:

- Popis
- Nároky
- Vyobrazení
- Originální dokument
- Citované dokumenty (příhlašovatelem)
- Citující dokumenty

- INPADOC právní stav
- INPADOC patentová rodina
- Evropský patentový rejstřík

Bibliografické údaje obsahují:

- Název
- Číslo dokumentu
- Jméno vynálezce a přihlašovatele
- Patentová klasifikace IPC, CPC
- Číslo přihlášky
- Číslo priority
- Základní patentovou rodinu
- Anotaci

The screenshot displays the EPO patent database interface for patent WO2014082027 (A2). The main title is "Bibliographic data: WO2014082027 (A2) — 2014-05-30". The patent title is "ANTIOXIDANT DIETARY SUPPLEMENT AND RELATED METHOD". The interface includes a sidebar with navigation options like "Bibliographic data", "Description", "Claims", and "Mosaics". The main content area shows the patent number, IPC classes, and a description. The abstract section is titled "Abstract of WO2014082027 (A2)" and includes a translation tool labeled "PŘEKLADAČ PRO ANOTACI". Annotations point to the "EP Register" button, the "PŘÁVNÍ STAV" (Legal Status) section, the "Abstract of WO2014082027 (A2)" section, the "INPADOC legal status" link in the sidebar, and the translation tool.

K dispozici je překladač do 31 jazyků (z angličtiny), přeložit lze anotaci, popis a nároky.

Otevření originálního dokumentu umožňuje listování v celém dokumentu, tisk jednotlivých stránek nebo stažení celého dokumentu v pdf formátu. Vyobrazení lze také vytisknout nebo stáhnout samostatně jako pdf dokument.

The screenshot shows the "Original document" page for patent WO2014082027 (A2). The title is "ANTIOXIDANT DIETARY SUPPLEMENT AND RELATED METHOD". The interface includes a sidebar with navigation options like "Original document", "Cited documents", and "INPADOC patent family". The main content area shows the patent number, IPC classes, and a description. The page number is "Page 1/41 Abstract Bibliography". The interface includes a "Download" button and a "Print" button. Annotations point to the "Original document" section, the "EP Register" button, the "STAŽENÍ V PDF" button, the "Page 1/41 Abstract Bibliography" section, and the "LISTOVÁNÍ V DOKUMENTU" (Navigation in document) section.

Informace o právním stavu dokumentů je k dispozici z databáze INPADOC nebo v Evropském patentovém rejstříku, pokud tyto databáze obsahují údaje k vybranému dokumentu.

### 1.5. Vyhledávání patentové klasifikace

Třetím vyhledávacím rozhraním v databázi Espacenet je vyhledávání patentové klasifikace CPC (Cooperative Patent Classification). Klasifikace CPC je založena na dřívější klasifikaci ECLA. Je velmi detailní. Oproti IPC (International Patent Classification), která se aktualizuje jednou za rok, CPC se aktualizuje měsíčně a zahrnuje nejnovější oblasti vědy a techniky. Jsou v ní začleněny nejlepší osvědčené metody patentových úřadů EPO a USPTO. Podle IPC a CPC se klasifikují patentové dokumenty, nepatentová literatura uvedená v databázi Espacenet je klasifikovaná podle CPC.

Systém CPC vstoupil v platnost od 1. 1. 2013 a jeho hlavní tvůrci jsou úřady EPO a USPTO. Od 1. 4. 2015 vstoupí v platnost CPC 2015.04 verze. Klasifikace CPC má shodné symboly „patentových informací“ a „dodatečných informací“ s klasifikací IPC, oproti ECLA alfanumerické části za lomítkem má celou část číselnou. Viz příklad:

IPC	ECLA	CPC
H01L21/027	H01L21/027	H01L21/027
	H01L21/027B	H01L21/02709
	H01L21/027B2	H01L21/02718

CPC obsahuje:

- bývalé ECLA a IPC třídění
- bývalé ICO kódy
- upřesnění G06Q – obchodní metody
- sekci Y – nové rozvíjející se technologie
- dřívější USPC křížové odkazy techniky (XRACs) a přehledy v Y10S

IPC je rozčleněna do 71 000 podpoložek, CPC do asi 250 000, je tedy mnohem detailnější.

IPC obsahuje asi 58 milionů přihlášek, CPC obsahuje asi 39 milionů přihlášek (v databázi DocDB).

Nová sekce Y obsahuje 6 podtříd, cca 7300 symbolů a zahrnuje rozvíjející se technologie a doplňkové informace.

Sekce Y obsahuje třídy:

- Y02 Technologie pro zmírnění změn klimatu

- Y04 Inteligentní sítě – informační a komunikační technologie s dopadem na jiná odvětví
- Y10 Technické subjekty obsažené v dřívějších USPC křížových odkazech

Všechny potřebné informace k tomuto třídění a jeho vývoji jsou k dispozici na těchto webových stránkách:

**EPO-USPTO CPC WEBSITE:** [www.cpcinfo.org](http://www.cpcinfo.org)

**USPTO Web:** [www.uspto.gov/web/patents/classification](http://www.uspto.gov/web/patents/classification)

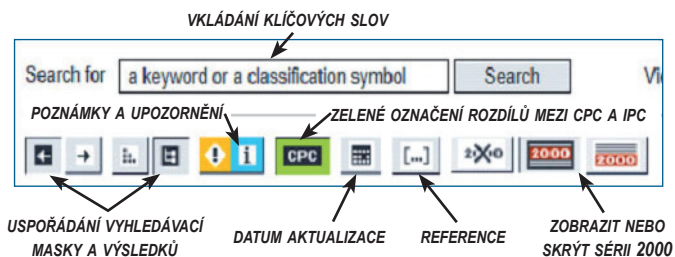
**ESPAENET:** <http://worldwide.espacenet.com/classification>

Vyhledávat patentové třídy lze přímo v seznamech jednotlivých patentových tříd nebo pomocí klíčových slov.

Vybranou třídu lze poslat do vyhledávací masky pokročilého vyhledávání nebo lze vyhledávat přímo dokumenty s vybraným zatříděním.

Při ručním zadávání symbolu klasifikace do vyhledávací masky se nepoužívají obvyklé symboly pro rozšíření (\*).

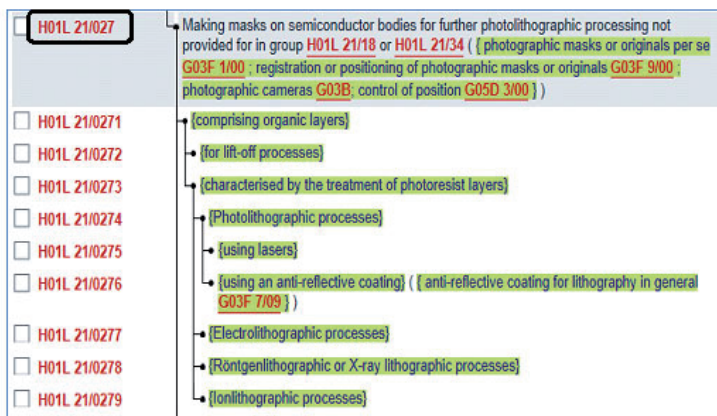
Volitelnost jednotlivých parametrů pro vyhledání klasifikace:



Nově se používá operátor /low:

např. H01L21/027/low

výsledek potom bude zahrnovat i děti H01L21/027, například H01L21/0274:



## 2. Global patent index GPI

### 2.1 Obsah databáze

Tato patentová databáze obsahuje bibliografická data 90 úřadů, což je cca 85 milionů dokumentů z databáze EPODOC a informace o právním stavu z 50 úřadů, což je cca 140 milionů dokumentů z databáze INPADOC. Data jsou aktualizovaná jednou týdně vždy v pátek. Databáze je určená pro expertní vyhledávání.

Je vhodná pro zjištění a sledování stavu techniky, právních stavů dokumentů a porušování cizích práv. Patří mezi placené služby EPO.

### 2.2 Vyhledávací možnosti GPI

Lze vyhledávat bibliografických datech a právních stavech dokumentů, získaná data lze statisticky zpracovat do přehledných grafů.

V GPI nelze vyhledávat v plných textech.

Získáme informace o rozšířených patentových rodinách, citujících dokumentech a reprezentivní obrázky. Celé dokumenty zde nejsou k dispozici, je zde přímý vstup do databáze Espacenet, odkud můžeme celý dokument stáhnout v pdf formátu.

Vyhledávací rozhraní:

- Snadné (easy) vyhledávání
- Jednoduché (simple) vyhledávání
- Podrobné vyhledávání

EASY SEARCH	
<b>FIND</b>	all data
<b>DATES</b>	all kind of dates
<b>NUM</b>	all kind of numbers
<b>WORD</b>	all title/abstract words in all languages
<b>NAME</b>	all inventor/applicant names
<b>CLAS</b>	all kind of classifications

SIMPLE SEARCH	
Publication	
<b>PUC</b>	country code
<b>PUN</b>	number
<b>PUK</b>	kind code
<b>PUD</b>	date
Application	
Priority	
Classification	
Inventor	
Applicant	
Title	
Abstract	
Citation	
Family	
Legal status	

DETAILED SEARCH	
Publication	
<b>PUXK</b>	extended kind code
<b>PUND</b>	number (DOCDB)
<b>PUNE</b>	number (EPODOC)
<b>LOP</b>	language of publication (non-PCT documents)
<b>DPP</b>	date of preceding publication in same application
<b>PFA</b>	previously filed application
<b>DCF</b>	date of coming into force
Application	
Priority	
Classification	
Combination set	
Inventor	
Applicant	
Title	
Abstract	
Citation	

### Vyhledávací kritéria

- Klíčová slova v titulu nebo abstraktu ve všech jazycích
- Jméno přihlašovatele, vynálezce
- Klasifikace IPC, CPC, JP, USC, národní
- Číslo přihlášky, patentu, prioritního dokumentu

- Datum zveřejnění, podání, DLE (nejnovější přidáné dokumenty)
- Kód právní události EVC, text právní události EVT, datum právní události EVD
- Kód státu PUC, APC, PRC
- Kód publikace PUK (A1, B2 ...)
- Citace CIT(patent + NPL)
- Designované státy DS (všechny)
- Filtr pro patentové rodiny, pro přihlášky, možnost bez filtru

Příklady nabízených možností:

<b>Application</b> APC country code APN number APK kind code APD date	<b>DETAILED SEARCH</b> Publication Application APND number (DOCDB) APNE number (EPODOC) APNO number (original) LOF language of filing (PCT documents)	<b>Priority</b> PRC country code PRN number PRK kind code PRD date	<b>Legal status</b> EVD event date EVC event code EVT event text
<b>Designated state</b> DSP PCT DSE EPC DSX EPC extension DSO other designation DS all designations	<b>Other</b> DLE date of last exchange (DOCDB) DLELS date of last exchange (legal status) DAD date of addition (DOCDB) DPE date of previous exchange (DOCDB) STA document status ISG is granted		

### Formulace rešeršního dotazu

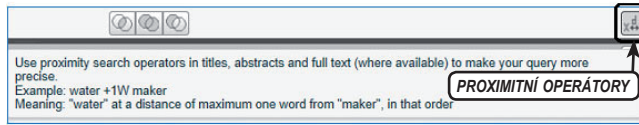
Rešeršní dotaz se tvoří s pomocí logických, relačních (pro zadávání číselných údajů) a proximitních operátorů. Lze zadat velmi přesný dotaz a tak eliminovat irelevantní dokumenty.

Možnosti rozšíření slov pomocí \*(o-x znaků), #(pro 1 znak).

Přednastavená tlačítka logických, relačních a proximitních operátorů ve vyhledávací masce:

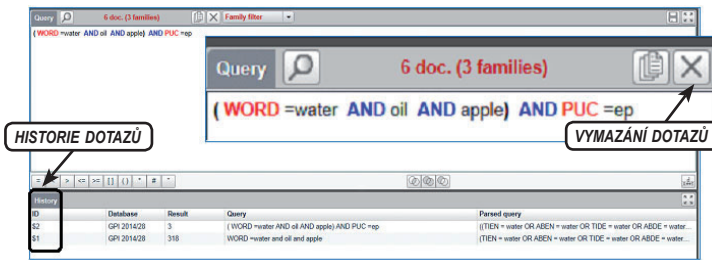
The image shows a search interface with several callout boxes explaining operators:

- AND operator**: Example: argon AND purification
- NOT operator**: May be used on its own: NOT (IPC = \*) or combined with AND: IPC = A61K6/02 ANDNOT A61K6/027
- OR operator**: Example: "A61K 6/02" OR "A61K 6/027"
- Hash wildcard**: Stands for one character. Example: organi#e
- Asterisk wildcard**: Stands for zero or more characters. Example: comput\*
- Exact phrase**: Use double quotes to search for an exact phrase. Examples: "Fromont Gaelle" "A61K 6/02"



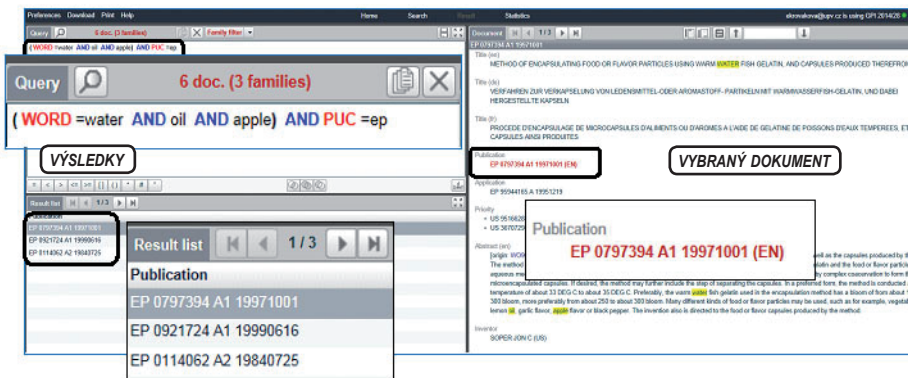
Okno pro výsledný seznam i pole pro zadávání rešeršního dotazu nabízí varianty zadání slov i čísel podle dat skutečně existujících v databázi. Rešeršní dotaz se vkládá do jednoho řádku.

Rešeršní dotazy lze ukládat a opakovaně používat.



### 2.3. Výsledky

Okno výsledků - rozhraní pro rychlý přehled – umožňuje jednoduché listování mezi výslednými dokumenty. Na jedné stránce je vidět zadaný dotaz, seznam výsledků a otevřený konkrétní dokument, včetně jeho právního stavu a patentové rodiny.



Právní stav a patentová rodina:

**EPO simple patent family**

WO 9807315 A1 19980226; AT 215775 T 20020415;  
 AU 4072097 A 19980306; CA 2263973 A1 19980226;  
 DE 69711891 D1 20020516; DE 69711891 T2 20020919;  
 EP 0921724 A1 19990616; EP 0921724 B1 20020410;  
 US 5720968 A 19980224

**INPADOC family**

EP0921724A1; EP0921724B1; AT215775T; AU4072097A; CA2263973A1;  
 DE69711891D1; DE69711891T2; US5720968A; WO9807315A1

**INPADOC legal status**

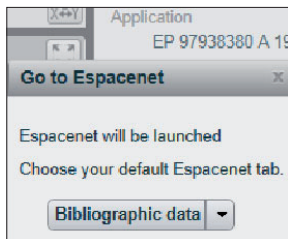
2004.12.31(BE) BE: LAPSED  
 - Owner name: "BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CORP."  
 - Effective date: 20040831

2007.12.31(BE) BE: LAPSED  
 - Owner name: THE "UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY TH"  
 - Effective date: 20040831

2005.06.03(REG FR ST) NOTIFICATION OF LAPSE  
 - Ref Country Code: FR  
 - Ref Legal Event Code: ST

2005.05.02(LV) LV: LAPSED OR ANULLED DUE TO NON-PAYMENT OF THE ANNUAL FEE  
 - Effective date: 20050301

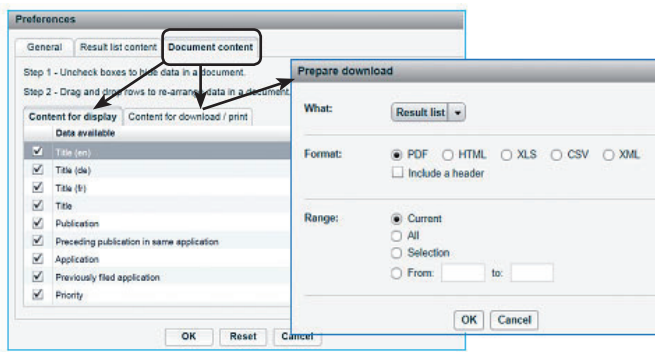
2005.04.29(PG25 FR) LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO  
 - Ref Country Code: FR  
 - Free Format Text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES  
 - Effective date: 20050429



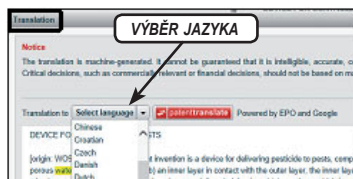
Pro získání celého dokumentu je zde i vstup do db Espacenet.

V Preferencích na seznamu nalezených dokumentů je možnost volby informací, které budou uvedeny u každého dokumentu např. číslo přihlášky, datum zveřejnění, prioritá, jméno přihlašovatele, právní stav. Celkem je zde na výběr 78 položek.

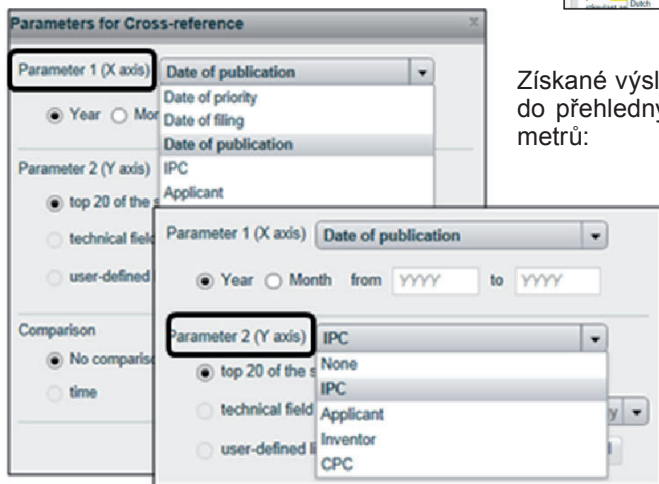
Také si můžeme zvolit pořadí zobrazovaných výsledků a informací v otevřeném dokumentu. Výsledek lze stáhnout v pdf formátu.



K dispozici je zde překladač – lze překládat jen titul a abstrakt. Je stejný jako v databázi Espacenet.



### Statistika

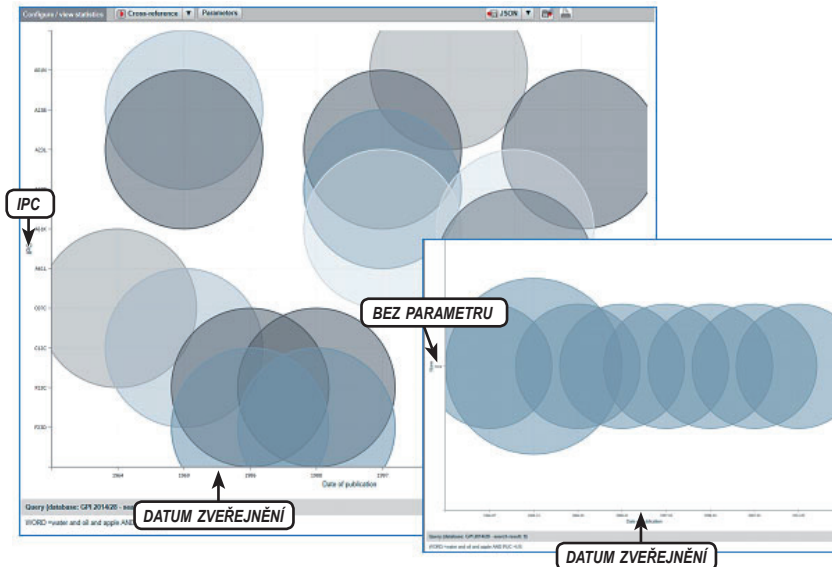


Získané výsledky je možné statisticky zpracovat do přehledných grafů podle následujících parametrů:

Osa X – datum publikace, priority, podání, IPC, CPC, přihlašovatel, vynálezce.

Osa Y – IPC, CPC, přihlašovatel, vynálezce





## 2.4 Vyhodnocení práce s databází GPI

Výhody této databáze jsou následující:

- pro formulaci rešeršních dotazů lze používat mnoho parametrů, lze tak lépe specifikovat dotaz, možnosti jsou srovnatelné s db Epoquery
- s výsledným seznamem lze rychleji a jednodušeji pracovat, je uživatelsky příjemnější než ve volně dostupných patentových databázích
- právní stavy i informace o patentových rodinách jsou k dispozici již na první straně, nemusí se vyhledávat dodatečně
- výsledky lze statisticky zpracovat
- jednoduše lze vyhledat nejnovější přírůstky ve stavu techniky (parametr DLE)

Podrobný návod pro práci s databází GPI je uveden na stránce:

<http://www.epo.org/searching/subscription/gpi.html>

### 3. Srovnání databází Espacenet a GPI

REŠERŠNÍ MOŽNOSTI A NÁPOVĚDA	GPI	ESPACENET
Celosvětová bibliografická data a anotace, CPC	☑	☑
Strojní překladáč	☑	☑
Celosvětový právní stav	☑	
Citace	☑	☑
Národní klasifikace (JP FI, F-terms)	☑	
Hledání ve všech členech patentových rodin	☑	omezeně
Uložení rešeršních dotazů	☑	jen prvních 50
Délka a komplexnost rešeršního dotazu	☑	
Nápověda vkládání jmen a čísel (pravopis, formát)	☑	
Kombinace předchozích dotazů	☑	
Filtry pro vyhledávání (rodina, přihlášky)	☑	
Vyhledávání v EP, PCT plných textech		☑

DOSTUPNÉ INFORMACE A MOŽNOSTI STAŽENÍ	GPI	ESPACENET
Bibliografická data a anotace, CPC, všechny citace, základní a rozšířené rodiny, právní stav	☑	☑
Typický obrázek	☑	☑ + všechny obrázky
Úprava výsledkového seznamu a dokumentů	☑	omezená
Na jedné stránce bibliografická data, anotace, CPC, citace, rodiny, právní stav	☑	
Formáty pro stažení výsledného seznamu	html, csv, pdf, xml	csv, xls
Formáty jednotlivých dokumentů	pdf, xml	pdf
Stažení všech výsledků (1500 dok) najednou	☑	jen prvních 500
Vizualizace nalezených výsledků	☑	
Celé originální patentové dokumenty	Přímý odkaz do Espacenetu	☑

Databáze GPI umožňuje komplexnější způsob vyhledávání a přesnější specifikaci rešeršního dotazu než databáze Espacenet. Také práce s výsledky je mnohem jednodušší, přehlednější a je zde k dispozici více možností.

V databázi Espacenet jsou zase k dispozici celé patentové dokumenty včetně obrázků a také kompletní informace o patentové klasifikaci CPC, které v GPI nejsou.

Ing. Martina KOTYKOVÁ

## MOHOU NEVIDITELNÉ ČÁSTI VÝROBKU ZAKLÁDAT INDIVIDUÁLNÍ POVAHU PRŮMYSLOVÉHO VZORU?

**Anotace:** *Může vzhled náplně sušenky zakládat individuální povahu průmyslového vzoru, jestliže vnitřní náplň sušenky je po rozlomení při běžném užívání viditelná?*

**Na veřejném zasedání tribunálu v Lucemburku dne 9. září 2014 bylo vyhlášeno rozhodnutí týkající se podání, které má zobecňující dopad na praxi při posuzování neviditelných částí výrobku a to v případě, že tyto neviditelné části nejsou součástkami složeného výrobku.**

Řízení se týkalo prohlášení neplatnosti zapsaného vzoru Společenství, kde jako důvod neplatnosti byl uveden nedostatek individuální povahy (čl. 4, 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002).

Může náplň sušenky, která je viditelná po nakousnutí či rozlomení, zakládat individuální povahu průmyslového vzoru? Z čl. 4 odst. 2a) nařízení (ES) č. 6/2002 a z dřívější judikatury je známo, že pro test individuální povahy není možné použít neviditelnou součást složeného výrobku. Náplň sušenky ale není součástí složeného výrobku ve smyslu čl. 3 odst. c) téhož nařízení. Vztahuje se tedy nařízení a dosavadní judikatura i na náplň sušenky či nikoli?

Odpověď na tuto otázku můžeme najít v judikátu T 494/12, kde jako žalobce vystupuje společnost Biscuit Poult SAS, jako žalovaný je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu a jako vedlejší účastník řízení je společnost Banketbakkerij Merba BV.

Dne 25. března 2009 podal žalobce, společnost Biscuit Poult SAS, přihlášku průmyslového vzoru Společenství k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu o názvu „Sušenky“. Tento vzor byl zapsán pod číslem 1114292-0001 (dále napadený vzor) a byl vyobrazen následovně:



Dne 15. února 2010 podal vedlejší účastník řízení, společnost Banketbakkerij Merba BV, k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu návrh na prohlášení neplatnosti napadeného průmyslového vzoru na základě čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Společenství. Ve svém návrhu na prohlášení neplatnosti vedlejší účastník řízení uvedl, že napadený průmyslový vzor není nový, nemá individuální povahu a jeho vzhled je podmíněn technickou funkcí ve smyslu článků 5, 6 a 8 nařízení č. 6/2002.

Na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti se vedlejší účastník řízení dovolával ohledně nedostatku novosti a individuální povahy níže vyobrazených starších průmyslových vzorů:

obr. 1



obr. 2



obr. 3



Zrušovací oddělení Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu rozhodnutím ze dne 28. února 2011 zamítlo návrh na prohlášení neplatnosti napadeného průmyslového vzoru.

Dne 22. dubna 2011 podal vedlejší účastník k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení. Třetí odvolací senát Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu prohlásil rozhodnutím ze dne 2. srpna 2012 napadený průmyslový vzor za neplatný podle čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 z důvodu nedostatku individuální povahy ve smyslu článku 6 uvedeného nařízení.

Konkrétně odvolací senát nejprve uvedl, že vrstvu krému uvnitř sušenky rozestřanou po celé její délce nelze pro účely posouzení individuální povahy napadeného průmyslového vzoru zohlednit, protože při běžném užití tohoto produktu není viditelná. Dále měl odvo-

lací senát za to, že vnější vzhled napadeného průmyslového vzoru je stejný jako vzhled tří starších vzorů (viz vyobrazení obr. 1, obr. 2, obr. 3). Konečně podle odvolacího senátu napadený průmyslový vzor nevyvolává u informovaného uživatele, který pravidelně nabízí nebo konzumuje tento typ sušenek, celkový dojem odlišný od dojmu, který vzniká v případě tří starších průmyslových vzorů, vzhledem ke značné volnosti, jíž se těší tvůrce tohoto druhu výrobků.

Žalobce (Biscuit Poulit SAS) navrhoval, aby Tribunál: zrušil nebo alespoň změnil napadené rozhodnutí, potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení, zamítl návrh na prohlášení neplatnosti a uložil vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení.

Žalovaný (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) navrhoval, aby Tribunál zamítl žalobu a uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

Vedlejší účastník řízení (Banketbakkerij Merba BV) navrhoval, aby Tribunál: zamítl žalobu, potvrdil napadené rozhodnutí, podpůrně vrátil věc odvolacímu senátu k rozhodnutí o individuální povaze napadeného průmyslového vzoru v porovnání se všemi staršími průmyslovými vzory a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Na podporu své žaloby se žalobce dovolával v podstatě jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení článku 6 nařízení č. 6/2002 (individuální povaha). Na podporu tohoto žalobního důvodu uvedl, že odvolací senát nesprávně vyločil zobrazení vnitřního vzhledu napadeného průmyslového vzoru, a tudíž nezjistil rozdíly v porovnání se staršími průmyslovými vzory, jež tomuto vzoru propůjčují individuální povahu.

Žalobce uvedl, že sušenku nelze považovat za „složený výrobek“ ve smyslu čl. 3 písm. c) nařízení 6/2002, a tudíž krém rozestřaný uvnitř sušenky po celé její délce nepředstavuje součást takového výrobku. Článek 4 odst. 2 téhož nařízení se tudíž na projednávanou věc nepoužije.

Podpůrně žalobce uvedl, že krém rozestřaný uvnitř sušenky po celé její délce je při

běžném užití tohoto výrobku viditelný, protože sušenka bude v okamžiku spotřeby rozložena. Kromě toho, takovéto zobrazení odráží reklamní cíle dotyčného výrobního odvětví. Vzhled zmiňovaného krému měl být tudíž zohledněn i podle čl. 4 odst. 2 nařízení č. 6/2002.

Žalobce uvedl, že odvolací senát měl s ohledem na veškeré příznačné vlastnosti napadeného průmyslového vzoru, jimiž jsou jeho vnější vzhled, linie, obrysy, barvy, kontrast mezi vnější a vnitřní částí, zlatavý povrch, jakož i počet kousků čokolády na jeho povrchu a v textuře, uznat individuální povahu napadeného průmyslového vzoru v porovnání s prvními třemi průmyslovými vzory zobrazenými výše.

Jak v této souvislosti vyplývá z čl. 3 písm. a) nařízení č. 6/2002, je „průmyslový vzor“ definován jako „vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu a/nebo materiálu výrobku jako takového a/nebo jeho dekoru“.

Z toho vyplývá, že „ochrana průmyslového vzoru“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení č. 6/2002 spočívá v ochraně vnější úpravy výrobku, to znamená, podle čl. 3 písm. b) téhož nařízení, v ochraně vnější úpravy každého průmyslového nebo řemeslně zhotoveného předmětu nebo části takového předmětu.

Nařízení přiznává ochranu výlučně viditelným částem výrobku nebo částem výrobků, které proto mohou být zapsány jako průmyslové vzory.

V této souvislosti čl. 4 odst. 2 nařízení č. 6/2002 stanoví zvláštní pravidlo týkající se průmyslových vzorů včleněných do výrobku, který je součástí složeného výrobku ve smyslu čl. 3 odst. c) nařízení č. 6/2002. Podle tohoto pravidla jsou tyto průmyslové vzory chráněny pouze, pokud zaprvé součást včleněná do složeného výrobku zůstává viditelná při obvyklém používání tohoto výrobku a zadruhé viditelné znaky součásti jako takové splňují podmínky novosti a individuální povahy.

Vzhledem ke zvláštní povaze součástí složeného výrobku ve smyslu čl. 3 písm. c) nařízení č. 6/2002, které mohou být předmětem výroby a uvádění na trh odlišných od výroby a uvádění na trh složeného výrobku, je totiž pro zákonodárce přiměřené uznat možnost jejich zápisu jako průmyslového vzoru, avšak pod podmínkou jejich viditelnosti po včlenění do složeného výrobku, a to pouze pro viditelné části zmíněných součástí v rámci běžného používání složeného výrobku a v rozsahu, v němž jsou tyto části nové a mají individuální povahu.

Účelem ani účinkem čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení č. 6/2002 tedy není zvyšovat počet znaků výrobku, které mohou představovat průmyslový vzor podle čl. 3 písm. a) tohoto nařízení, ale stanovit zvláštní pravidlo týkající se zvláštního případu.

V projednávané věci žalobce před odvolacím senátem připustil, že vrstva rozplývajícího se krému rozestřená uvnitř sušenky po celé její délce je viditelná pouze tehdy, je-li sušenka rozložena. Proto se taková vlastnost netýká vnějšího vzhledu dotčeného výrobku.

Odvolací senát použil články 3 a 6 nařízení č. 6/2002 správně, když dospěl k závěru, že vrstva rozplývajícího se krému rozestřená uvnitř sušenky po celé její délce není viditelná, jelikož k tomu, aby bylo vidět dovnitř výrobku, musí být výrobek rozložen, takže tuto vlastnost nelze zohlednit při posouzení individuální povahy napadeného průmyslového vzoru.

V tomto ohledu argument žalobce, podle kterého se vrstva rozplývajícího se krému, která je rozetřená uvnitř sušenky po celé její délce, stává viditelnou při běžném užívání sušenky, tj. při její spotřebě, vychází z nesprávného pochopení čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení č. 6/2002, a proto je irelevantní. Z těchto ustanovení totiž vyplývá, že pojem „běžné užívání“ je relevantní pouze tehdy, jedná-li se o posouzení ochrany průmyslového vzoru použitého ve výrobku nebo do něj vtěleného, který představuje součást složeného výrobku

ve smyslu čl. 3 písm. c) nařízení č. 6/2002. Článek 4 odst. 3 uvedeného nařízení navíc zdůrazňuje, že pojem „běžné užívání“ je definován „ve smyslu odstavce 2 písm. a)“ téhož článku.

Účastníci řízení přitom jednomyslně – a správně – uvádějí, že sušenka, jako je ta, jež je představována napadeným průmyslovým vzorem, není složeným výrobkem ve smyslu čl. 3 písm. c) nařízení č. 6/2002, jelikož se neskládá z více částí, které mohou být vyměňovány tak, že umožní rozebrání a opětovné sestavení výrobku. Proto jsou vlastnosti napadeného průmyslového vzoru, jež lze chránit, definovány s ohledem na pravidla pro výrobky, jež nepředstavují části tvořící složený výrobek ve smyslu ustanovení čl. 3 písm. c) nařízení č. 6/2002, neodkazují na pojem „běžné užívání“, ale na vzhled výrobku ve smyslu ustanovení čl. 3 písm. a) tohoto nařízení.

Odvolací senát se tedy nedopustil nesprávného posouzení, když uvedl, že neviditelné vlastnosti výrobku, které se netýkají jeho vzhledu, nemohou být zohledněny při určení, zda může být napadený průmyslový vzor předmětem ochrany. Dále se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když dospěl k závěru, že „náplň nacházející se podle zobrazení průmyslového vzoru uvnitř sušenky nemá být zohledněna při posouzení individuální povahy průmyslového vzoru“.

Vzhledem ke značné volnosti tvůrce v této oblasti a již žalobkyně nepochybnila, je totiž třeba v tomto ohledu potvrdit závěry odvolacího senátu.

Jak především konstatoval odvolací senát, nepravidelný a drsný povrch sušenky, její žlutavé zbarvení, oblý tvar a přítomnost kousků čokolády jsou vlastnosti společně kolidujícím průmyslovým vzorům, které určují celkový dojem, který vyvolávají u informovaného uživatele, takže napadený průmyslový vzor nelze považovat za průmyslový vzor individuální povahy.

Hladší povrch napadeného průmyslového vzoru v porovnání s prvním a třetím průmyslo-

vým vzorem výše, jakož i rozdíl týkající se počtu, přesných rozměrů a většího či menšího vyčnívání kousků čokolády nacházejících se na každém z těchto průmyslových vzorů a na napadeném průmyslovém vzoru, nepropůjčují posledně uvedenému průmyslovému vzoru individuální povahu. Vzhledem ke značné volnosti tvůrce v této oblasti nemohou totiž tyto rozdíly vyvolat u informovaného uživatele odlišný celkový dojem ve prospěch napadeného průmyslového vzoru.

Proto odvolací senát uvedl, že napadený průmyslový vzor je třeba prohlásit za neplatný v souladu s článkem 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 pro nedostatek individuální povahy ve smyslu článku 6 téhož nařízení.

### Závěrem:

Pro posouzení novosti a individuální povahy průmyslového vzoru, který nepředstavuje součástku složeného výrobku, nelze vzít v úvahu vzhled výrobku po jeho rozlomení (nakousnutí, rozkrojení), přestože k rozlomení (nakousnutí, rozkrojení) dojde při běžném užívání. Analogická situace může nastat při rozlomení (nakousnutí, rozkrojení) potravinářských výrobků jako jsou sušenky, dorty, zmrzlinové rolády, lízátko, koláče apod. V logice tohoto rozhodnutí nemá význam takovéto výrobky dokumentovat v řezu, neboť vzhled výrobku v řezu rozsah ochrany neovlivňuje - a to přesto, že Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu dokumentaci v řezu potravinových výrobků běžně připouští, např:

002423277-0001



002334607-0005



002093393-0001



V rámci posouzení novosti a individuální povahy takovýchto průmyslových vzorů je posuzován pouze vnější vzhled výrobku. Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí je irelevantní zobrazovat výrobky, které nejsou součástkami složeného výrobku, v řezu.

Citace vybraných čl. nařízení (ES) č. 6/2002, o které se rozhodnutí opírá:

čl. 3 odst. c) - Pro účely tohoto nařízení se složeným výrobkem rozumí výrobek sestávající z více částí, které mohou být nahrazeny, takže výrobek může být rozebírán a opět sestavován.

čl. 4 odst. 1) - Průmyslový vzor je chráněn právem k průmyslovému vzoru, pokud je nový a má individuální povahu.

čl. 4 odst. 2) - Průmyslový vzor použitý u některého výrobku nebo ztělesněný ve výrobku, který je součástí složeného výrobku, je uznán za nový a mající individuální povahu:

- a) pokud součást, začleněná do složeného výrobku, zůstává při normální používání složeného výrobku viditelná
- b) pokud tyto viditelné znaky součástí samy splňují předpoklady novosti a individuální povahy.

## EVROPSKÉ PRÁVO

### Z ROZHODNUTÍ STÍŽNOSTNÍCH SENÁTŮ EPÚ

#### T 1539/09

#### Nepatentovatelný programovací jazyk

V souladu s ustáleným case law stížnostních senátů EPÚ ne každý počítačový program je patentovatelný. Rozdíl mezi patentovatelným počítačovým programem a počítačovými programy „jako takovými“, jak to požaduje čl. 52 EPC nálezy stížnostních senátů svázaly s existencí „dalšího“ technického účinku. Pokud jde o činnost programátora dospěl Velký stížnostní senát ve svém stanovisku G 3/08 („Programy pro počítače“) k názoru, že fakt, že formulace každého počítačového programu v zásadě vyžaduje technické úvahy, neboť programátor musí sestavit postup, který má vykonávat stroj, sám o sobě

negarantuje, že takový program má technický charakter (nebo že tvoří „technický prostředek, jak je tohoto výrazu užito např. v rozhodnutí T 258/03, Hitachi). Garancí technického charakteru je až skutečnost, že psaní programu vyžaduje „další technické úvahy“. A právě otázkou, zda předmět zamítnuté evropské patentové přihlášky zahrnoval „další technické úvahy“ se zabýval stížnostní senát ve shora uvedené kauze.

V daném případě šlo o evropskou patentovou přihlášku EP 1610219 „System for software development“, kterou průzkumová divize zamítila pro nedostatek vynálezecké činnos-

ti. Týkala se grafického programovacího jazyka a prostředí, které by mělo umožnit uživateli vytvořit programový kód bez většího úsilí či speciálních znalostí. Podle vynálezu jsou dostupné různé programové moduly, které lze propojit podle předem určených pravidel. Moduly jsou představovány grafickými symboly, které si může uživatel uspořádat a propojit čarami na zobrazovací povrch, takže tvoří strukturální diagram. Každý z modulů programu odpovídá sekci programového kódu a diagram pak odpovídá celému programu. Manipulováním grafických symbolů na obrazovce počítače tak uživatel může definovat na textu založený programový kód, aniž by musel nějaký text přímo vkládat. Jednotlivé moduly však mohou být editovány kliknutím na okno.

Účinek, spočívající v redukcí duševního úsilí uživatele, které by jinak musel vynaložit na programování, nelze podle názoru stížnostního senátu považovat za technický; a to i proto, že musí být dosaženo stejně u všech programů, bez ohledu na to, k jakému účelu mají tyto programy sloužit. Programování – ve smyslu sestavení programového kódu – od programátora vyžaduje výběr těch formulací z repertoáru programovacího jazyka, které povedou po spuštění programu k požadovanému výsledku.

Podle názoru stížnostního senátu tak programování jako takové je v zásadě dušev-

ní činnost, srovnatelná se slovním vyjádřením myšlenky či formulací úvah v matematice, která postrádá jakékoliv „další technické úvahy“. Tento názor by měl platit minimálně v situacích, kde programování kauzálně neslouží k dosažení technického účinku v rámci konkrétní aplikace či prostředí, tak jak je tomu v posuzovaném případě.

Z uvedeného důvodu stížnostní senát rozhodl, že definování a navržení programovacího jazyka nebo takového prostředku jako takové nepřispívá k řešení technického problému.

Nezávislé nároky se týkaly počítačem řízeného postupu, resp. počítačového systému a zahrnovaly zobrazovací povrchy zobrazující symboly a jejich čárové vazby pro zobrazení struktury programu a jeho toku. Nárokovaný předmět tak by stížnostním senátem posouzen za vynález ve smyslu čl. 52 EPC. Protože však zobrazovací povrchy pro zobrazení symbolů modulů programu patří k elementárním prvkům v jakémkoliv programovacím prostředí a automatické spojování těchto modulů čarami v souladu s vypracovanými pravidly programu patří k běžnému přístupu, zbavujícímu uživatele nutnosti vnášet text manuálně, nezahrnuje nárokovaný předmět vynálezovou činnost.

Uvedené rozhodnutí stížnostního senátu tak doplňuje náleze Velkého stížnostního senátu v kauze G 3/08, týkajícího se činnosti programátora.

## T 1802/12

### Odstranění nejasnosti nároků již v průzkumovém řízení

V daném případě průzkumová divize zamítla evropskou patentovou přihlášku z důvodu nejasnosti nároku. Přihlašovatel podal stížnost, ve které kromě hlavní žádosti, ve které ponechal nároky jak byly zamítnu-

ty, podal i pomocnou žádost, kterými nejasnost nároků odstranil. Stížnostní senát se ztotožnil s názorem průzkumové divize pokud jde o nejasnost zamítnutých nároků a pomocnou žádost, která by jinak z věcné-



ho hlediska nedostatek nejasnosti odstranila, do stížnostního řízení s odkazem na čl. 12(4) Jednacího řádu stížnostních senátů nepřipustil. Stížnost tak byla zamítnuta jako celek.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí stížnostní senát uvedl, že přihlašovatel byl nedostatek jasnosti sdělen jak v průzkumové zprávě, tak i ve sdělení spojeném s výzvou k ústnímu jednání (které bylo dvakrát na žádost přihlašovatele odloženo a nakonec se ho bez omluvy nezúčastnil). Pomocnou žádost, ve které ne-

jasnost odstranil poprvé až ve stížnostním řízení, mohl podat již v první instanci před průzkumovou divizí, k čemuž měl dostatek času i příležitostí, které však nevyužil. Skutečnost, že v mezidobí došlo ke změně evropského patentového zástupce, pak senát posoudil jako irelevantní.

Výše uvedený případ ilustruje jednak užitečnost pomocných žádostí, uplatněných již v průzkumovém řízení před průzkumovou divizí a jednak zpřísňující se praxi stížnostních senátů.

## Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu – G 1/13

Mezitímním rozhodnutím stížnostního senátu v kauze T 22/09 byly postoupeny Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

(1) Pokud je podán odpor firmou, která je - předtím než odporová divize vydá rozhodnutí o ponechání napadeného rozhodnutí v platnosti v pozměněném znění – vymazána, ale následně znovu zapsána do rejstříku firem podle ustanovení národního práva, týkajícího se firem, takže se považuje za firmu, která nepřestala existovat, musí Evropský patentový úřad uznat retroaktivní účinek tohoto ustanovení národního práva a umožnit tak znovuobnovené firmě pokračovat v řízení o odporu?

(2) Pokud stížnost proti rozhodnutí o ponechání patentu pozměněné podobě podá v rejstříku firem vymazaná firma a ke znovuobnovení zápisu do rejstříku firem s retroaktivním účinkem dojde až po podání stížnosti a po uplynutí lhůty pro podání stížnosti podle čl. 108 EPC, musí považovat stížnostní senát takovou stížnost za přípustnou?

(3) Pokud žádná z odpovědí na otázky 1 a 2 není kladná, znamená to, že rozhodnu-

tí odporové divize ponechávající patent v platnosti v pozměněném znění automaticky ztrácí účinky, takže patent zůstává v platnosti jako byl udělen?

### Rozhodnutí:

(1) Pokud je podán odpor firmou, která následně v souladu s příslušným národním právem, týkajícím se firem přestala pro všechny účely existovat a tato firma podle ustanovení tohoto národního práva je následně obnovena, jako by nepřestala existovat, musí Evropský patentový úřad uznat veškerým událostem, které nastaly před tím než rozhodnutí odporové divize o ponechání odporem napadeného patentu v platnosti v pozměněném znění nabylo účinnosti, retroaktivní účinek tohoto ustanovení národního práva a umožnit tak obnově firmě pokračovat v řízení o odporu.

(2) Pokud za skutkových okolností uvedených v otázce (1) je včas podána platná stížnost jménem neexistující firmy oponenta proti rozhodnutí o ponechání evropského patentu v pozměněné podobě a k obnovení existence firmy s retroaktivním účinkem, jako je uvedeno v otázce (1) dojde až po uplynutí lhůty pro podání stížnosti podle čl. 108 EPC,

musí stížnostní senát považovat takovou stížnost za přípustnou.

(3) Tato otázka se stala díky předchozím odpovědím bezpředmětnou.

---

## Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu – G 1/11

Mezitímním rozhodnutím stížnostního senátu v kauze J 21/09 byla postoupena Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázka:

„Je k projednání stížnosti proti rozhodnutí průzkumové divize EPÚ, – vydaného odděleně od rozhodnutí o udělení patentu či zamítnutí přihlášky – o nevrácení rešeršních poplatků podle Pr. 64(2) EPC, kom-

petentní technický či právní stížnostní senát?“

### Rozhodnutí:

„K projednání stížnosti proti rozhodnutí průzkumové divize EPÚ, – vydaného odděleně od rozhodnutí o udělení patentu či zamítnutí přihlášky – o nevrácení rešeršních poplatků podle Pr. 64(2) EPC, je kompetentní technický stížnostní senát.“

---

## Další právní otázky postoupené Velkému stížnostnímu senátu (G 3/14)

Stížnostní senát postoupil mezitímním rozhodnutím ze dne 2. dubna 2014 v kauze T 373/12 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

1. Má být pojmu „změny“, užitému v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 9/91 rozuměno jako zahrnujícího doslovné vnesení (a) elementu ze závislého nároku, jak byl udělen, a/nebo (b) celých závislých nároků, jak byly uděleny, do nezávislého nároku, takže odporové divize a stížnostní senáty musí podle čl. 101(3) EPC vždy ověřovat jasnost nezávislých nároků takto během řízení pozměněných?

2. Pokud je odpověď na první otázku kladná, je průzkum jasnosti nezávislého náro-

ku v takových případech omezen jen na vnesené znaky nebo může být rozšířen i na znaky, které již byly v nepozměněném nároku obsaženy?

3. Pokud je odpověď na první otázku negativní, je průzkum jasnosti takto pozměněných nezávislých nároků vždy vyloučena?

4. Pokud Velký stížnostní senát dospěje k závěru, že průzkum jasnosti takto pozměněných nezávislých nároků není ani vždy nutný, ani vždy vyloučený, jako jsou potom podmínky, které mají být aplikovány při rozhodování o tom, zda průzkum jasnosti přichází v daném případě v úvahu?

## Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V čísle 6/2014 jsme uvedli dvě otázky z předběžné zkoušky z roku 2013 a přehled základních informací, které by měl kandidát na evropského patentového zástupce znát, aby se mohl s takovými otázkami zdárně vypořádat. Tyto informace tvoří především příslušné články a pravidla EPC a PCT, poplatkový řád a dále Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ, jakož i publikovaná rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ a informace v OJ EPÚ.

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky, tentokrát z roku 2014.

### OTÁZKA 1

Podali jste evropskou patentovou přihlášku EP-A v dubnu 2013, bez nárokování priority. Rešeršní divize EPÚ dospěla k názoru, že nároky nespĺňují podmínku jednotnosti vynálezu. Vyhotovila tak rešerši jen na vynález, který byl nárokován jako první. V říjnu 2013 jste obdrželi výzvu k zaplacení dalšího rešeršního poplatku za druhý vynález. Na tuto výzvu jste, pokud jde o přihlášku EP-A, nereagovali.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 1.1 – 1.4, zda je výrok správný nebo chybný:

Pokud jste se dnes, tj. 24. února 2014 rozhodli, že budete i pro druhý vynález usilovat o ochranu, pak to můžete učinit tak, že ...

- 1.1 ... zaplatíte další rešeršní poplatek za druhý vynález spolu s poplatkem za pokračování v řízení.
- 1.2 ... podáte z EP-A vyloučenou přihlášku, ve které budete nárokovat druhý vynález.
- 1.3 ... podáte evropskou patentovou přihlášku EP-B, nárokujející priority z EP-A, ve které budete nárokovat druhý vynález.
- 1.4 ... podáte mezinárodní přihlášku PCT-B, nárokujející priority z EP-A, ve které budete nárokovat druhý vynález.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

#### **Pravidlo 64 EPC**

#### **Zpráva o evropské rešerši v případě nedostatku jednotnosti vynálezu**

(1) *Je-li Evropský patentový úřad názoru, že evropská patentová přihláška nevyhovuje požadavku jednotnosti vynálezu, vyhotoví částečnou zprávu o evropské rešerši pro ty části přihlášky, které se týkají toho vynálezu nebo skupiny vynálezů ve smyslu článku 82, které jsou v patentových nárocích uvedeny na prvním místě. Přihlašovatel sdělí, že má-li zpráva o evropské rešerši zahrnovat i další vynálezy, musí být za každý vynález zaplacen další poplatek za rešerši ve lhůtě dvou měsíců. Zpráva o evropské rešerši bude vyhotovena pro ty části přihlášky, které se týkají vynálezů, pro něž byly zaplacený poplatky za rešerši.*

(2) *Každý poplatek, který byl zaplacen podle odstavce 1, je vrácen, pokud o to během průzkumu evropské patentové přihlášky přihlašovatel požádá a průzkumová divize zjistí, že sdělení podle odstavce 1 bylo neoprávněné.*

#### **Článek 121 EPC**

#### **Pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce**

(1) *Nedodrží-li přihlašovatel lhůtu vůči Evropskému patentovému úřadu, může požá-*

dat o pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce.

(2) Evropský patentový úřad žádosti vyhová, jsou-li splněny požadavky uvedené v prováděcím předpisu. Jinak žádost zamítne.

(3) Je-li žádosti vyhověno, má se za to, že právní následky nedodržení lhůty nevznikly.

(4) Pokračování v řízení je vyloučeno u lhůt uvedených v článku 87 odstavec 1, článku 108 a 112a odstavec 4, jakož i u lhůty pro podání žádosti o pokračování v řízení a navrácení práv (*restitutio in integrum*). Prováděcí předpis může vyloučit pokračování v řízení u dalších lhůt.

### **Pravidlo 135 EPC** **Pokračování v řízení**

(1) O pokračování v řízení podle článku 121 odstavec 1 se žádá zaplacením předepsaného poplatku ve lhůtě dvou měsíců od doručení sdělení o nedodržení lhůty nebo o ztrátě práv. V této lhůtě musí být učiněn i zmeškaný úkon.

(2) Pokračování v řízení je vyloučeno pokud jde o lhůty uvedené v článku 121 odst. 4 a lhůt podle Pravidla 6 odst. 1, Pravidla 16 odst. 1(a), Pravidla 31 odst. 2, Pravidla 36, odst. 2, Pravidla 40 odst. 3, Pravidla 51 odst. 2 až 5, Pravidla 52 odst.2a 3, Pravidla 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, Pravidla 112 odst. 2 a Pravidla 164 odst. 1 a 2.

(3) O žádosti o pokračování v řízení rozhoduje útvar, který je příslušný k rozhodnutí o zmeškaném úkonu.

### **Článek 76 EPC** **Evropské rozdělené (vyloučené) přihlášky**

(1) Každá evropská vyloučená přihláška se podává přímo u Evropského patentového úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Může být podána pouze na předmět, který nepřesahuje obsah dřívější přihlášky v původně podaném znění; splňuje-li tento požadavek, považuje se vyloučená přihláška

za podanou v den podání dřívější přihlášky a požívá její právo přednosti.

(2) Všechny smluvní státy určené v dřívější přihlášce v době podání evropské vyloučené přihlášky se považují za určené i ve vyloučené přihlášce.

### **Pravidlo 36 EPC** **Evropské rozdělené (vyloučené) přihlášky**

(1) Přihlašovatel může podat na základě dřívější evropské patentové přihlášky, která je dosud v řízení, evropskou vyloučenou přihlášku.

(2) Vyloučená přihláška musí být podána v jazyce řízení dřívější přihlášky. Pokud dřívější přihláška nebyla v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, může být i vyloučená přihláška podána v jazyce dřívější přihlášky; překlad do jazyka řízení dřívější přihlášky potom musí být podán do dvou měsíců od podání vyloučené přihlášky. Vyloučená přihláška musí být podána u Evropského patentového úřadu v Mnichově, Haagu nebo Berlíně.

(3) Přihlašovací poplatek a poplatek za rešerši za evropskou vyloučenou přihlášku je splatný do jednoho měsíce od jejího podání. Pokud přihlašovací poplatek nebo poplatek za rešerši není zaplacen včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.

(4) Poplatek za určení je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši, vyhotovené pro evropskou vyloučenou přihlášku. Přitom se použije pravidla 39 odstavec 2 a 3.

### **Článek 8(1) a (2)(a) PCT** **Uplatnění priority**

(1) Mezinárodní přihláška může obsahovat prohlášení podle ustanovení Prováděcího předpisu, kterým se uplatňuje priority jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných v některém členském státě Pařížské

úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo s účinností pro takový stát.

(2)(a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) podmínky a účinky priority uplatněné prohlášením podle odstavce (1) se řídí ustanovením článku 4 Stockholmského znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

#### **Článek 4 C(1)**

#### **Stockholmského znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví**

*Shora uvedené prioritní lhůty činí dvanáct měsíců pro patenty na vynálezy a pro užité vzory a šest měsíců pro průmyslové vzory nebo modely a pro tovární nebo obchodní známky.*

#### **ODPOVĚDI na 1. otázku**

U lhůty podle Pr. 64 EPC pro placení dalšího rešeršního poplatku (dva měsíce) nelze podle čl. 121(4) a Pr. 135(2) EPC institut pokračování v řízení použít. Pokud tak hodláte efektivně usilovat o ochranu druhého vynálezu, pak máme tři možnosti:

1) Protože jste na výzvu EPÚ o zaplacení dalšího rešeršního poplatku nereagovali, zůstává přihláška v řízení (nepovažuje se za odvolanou). Můžete tak podat z EP-A vyloučenou evropskou přihlášku (čl. 76(1) a Pr. 36 EPC);

2) Protože prioritní lhůta ještě neuplynula (čl. 87(1) EPC, můžete podat evropskou patentovou přihlášku EP-B, nárokuje prioritu z EP-A;

3) Protože prioritní lhůta ještě neuplynula (čl. 8(2)(a) PCT a čl. 4 C(1) Stockholmského znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví), můžete také podat mezinárodní přihlášku PCT-B, nárokuje prioritu z EP-A.

- 1.1 – Chybný
- 1.2 – Správný
- 1.3 – Správný
- 1.4 – Správný

U dané otázky tak kandidát již nevystačí s pouhou znalostí EPC, ale musí znát i příslušná ustanovení PCT a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

#### **OTÁZKA č. 4**

V Evropském patentovém věstníku bylo dne 16. října 2013 oznámeno zveřejnění evropské rešeršní zprávy k evropské patentové přihlášce EP-G. EP-G má 20 nároků. V písemném stanovisku doprovázejícím rozšířenou zprávu o evropské rešerši byla uvedena řada nedostatků přihlášky EP-G.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 4.1 – 4.4, zda je výrok správný nebo chybný:

Aby přihláška nebyla považována za vztou zpět (odvolanou) musí být nejpozději 16. dubna 2014 proveden některý z dále uvedených úkonů ...

- 4.1 ... zaplacený poplatek za 5 nároků.
- 4.2 ... odstranit nedostatky zmíněné ve stanovisku.
- 4.3 ... zaplatit poplatek za věcný průzkum.
- 4.4 ... zaplatit určovací poplatek.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

#### ***Pravidlo 70 EPC***

#### ***Žádost o průzkum***

*(1) Žádost o průzkum může přihlašovatel podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši. Žádost nelze vzít zpět.*

*(2) Podal-li přihlašovatel žádost o provedení průzkumu před tím, než mu byla doručena zpráva o evropské rešerši, vyzve ho Evropský patentový úřad, aby ve stanovené lhůtě sdělil, zda si přeje v řízení o přihlášce pokračovat, a umožní mu, aby se ke zprávě o rešerši vyjádřil a případně pozměnil popis, nároky a výkresy.*

(3) Neodpoví-li přihlašovatel ve stanovené lhůtě na výzvu podle odstavce 2, považuje se přihláška za vzatou zpět.

### **Pravidlo 131 EPC**

#### **Počítání lhůt**

(1) Lhůty se stanoví na celé roky, měsíce, týdny nebo dny.

(2) Počítání lhůt začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná událost, od které se běh lhůty odvíjí; touto událostí je úkon v řízení nebo uplynutí nějaké dřívější lhůty. Pokud tímto procesním úkonem je doručení, pak je rozhodnou skutečností převzetí doručované písemnosti, není-li stanoveno jinak.

(3) Je-li lhůta vyjádřena jako jeden rok nebo několik let, pak uplyne v příslušném následujícím roce, a to v měsíci, který má stejný název, a v den, který má stejné číslo, jako měsíc a den, v němž tato událost nastala; jestliže však příslušný následující měsíc nemá den stejného čísla, uplyne lhůta posledním dnem tohoto měsíce.

(4) Je-li lhůta vyjádřena jako jeden nebo několik měsíců, pak uplyne v příslušném následujícím měsíci, a to v den, který má stejné číslo jako den, kdy tato událost nastala; jestliže však příslušný následující měsíc nemá den stejného čísla, uplyne lhůta posledním dnem tohoto měsíce.

(5) Je-li lhůta vyjádřena jako jeden nebo několik týdnů, pak uplyne v příslušném následujícím týdnu, a to v den, který má stejný název jako den, kdy tato událost nastala.

### **Pravidlo 70a EPC**

#### **Vyjádření k rozšířené zprávě o evropské rešerši**

(1) Ve stanovisku doprovázejícímu evropskou rešeršní zprávu poskytne Evropský patentový úřad přihlašovatelům příležitost, aby se k rozšířené zprávě o evropské rešerši vyjádřil a v případě potřeby jej vyzve, aby ve lhůtě stanovené v Pravidle 70 odstavec 1 odstranil nedostatky, vytčené ve stanovisku

doprovázejícímu evropskou rešeršní zprávu a pozměnil popis, nároky a výkresy.

(2) V případě podle Pravidla 70 odstavec 2, nebo pokud je u Euro-PCT přihlášky vyhotovena dodatková evropská rešeršní zpráva, poskytne Evropský patentový úřad přihlašovatelům příležitost, aby se, ve lhůtě stanovené ke sdělení, zda si přeje pokračovat dále v řízení o přihlášce, k rozšířené zprávě o evropské rešerši vyjádřil a v případě potřeby jej vyzve, aby odstranil nedostatky, vytčené ve stanovisku doprovázejícímu evropskou rešeršní zprávu a pozměnil popis, nároky a výkresy.

(3) Pokud se přihlašovatel k výzvě podle odstavců 1 a 2 nevyjádří nebo jí nevyhoví považuje se přihláška za odvolanou.

### **Článek 94 EPC**

#### **Průzkum evropské patentové přihlášky**

(1) Na základě žádosti provede Evropský patentový úřad v souladu s prováděcím předpisem průzkum, zda evropská patentová přihláška a vynález, který je jejím předmětem, splňují požadavky této úmluvy. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za průzkum.

(2) Není-li žádost podána včas, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.

(3) Vyplývá-li z průzkumu, že evropská patentová přihláška nebo vynález, který je jejím předmětem, nesplňuje požadavky této úmluvy, vyzve průzkumová divize přihlašovatele, tak často, jak je to nutné, aby se vyjádřil a, s výhradou článku 123 odstavec 1, v přihlášce provedl změny.

(4) Nevyjádří-li se přihlašovatel včas ke zprávě průzkumové divize, považuje se přihláška za vzatou zpět.

### **Pravidlo 39 EPC**

#### **Určovací poplatek**

(1) Určovací poplatek je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy je v Evropském paten-

tovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši.

(2) *Pokud není určovací poplatek zaplacen včas nebo jsou určeni všech smluvních států vzata zpět, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.*

(3) *S výhradou pravidla 37 odst. 2 druhé věty se určovací poplatek nevrací.“*

#### **Pravidlo 45 EPC**

##### **Patentové nároky podléhající poplatkům**

(1) *Obsahuje-li evropská patentová přihláška více než patnáct nároků, platí se za šestnáctý a každý další nárok poplatek za nároky, stanovený v Poplatkovém řádu.*

(2) *Poplatky za nároky jsou splatné do jednoho měsíce od podání první sady nároků. Nebyly-li poplatky za nároky zaplacen včas, mohou být zaplaceny ještě ve lhůtě jednoho měsíce od doručení sdělení, kterým se upozorňuje na nedodržení lhůty.*

(3) *Není-li poplatek za nárok zaplacen včas, považuje se příslušný nárok za opuštěný.*

#### **ODPOVĚDI na 4. otázku**

Přihlašovatel může požádat o průzkum evropské patentové přihlášky EP-G během šesti měsíců od data, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění evropské rešeršní zprávy k EP-G, tj. nejpozději 16. dubna 2014 (16. října 2013 + 6 měsíců = 16. dubna 2014), viz Pr. 70(1) a 131(4) EPC. Aby přihláška nebyla považována za vzatou zpět musí přihlašovatel vyhovět, mj. požadavkům Pr. 70a(1) a (3) EPC. Přihlašovatel však nemusí odstranit veškeré v písemné stanovisku uvedené nedostatky, postačí, když se k nim vyjádří, např. v tom smyslu, že s názorem rešeršní divize, která stanovisko vypracovala, nesouhlasí. Aby přihláška nebyla považována za vzatou zpět musí přihlašovatel zaplatit poplatek za průzkum (čl. 94(1) a (2) EPC a dále poplatek za určení (Pr. 39(1) a (2) EPC. Poplatky za nároky (pokud byly nutné) již musely být uhrazeny v rešeršní fázi (viz Pr. 45 EPC).

4.1 – Chybný

4.2 – Chybný

4.3 – Správný

4.4 - Správný

## JUDIKATURA

### **ROZHODNUTÍ ZAHRANIČNÍCH SOUDŮ**

#### **Soudní dvůr Evropské unie k autorskoprávním aspektům parodie**

**Když parodie přenáší diskriminační sdělení, může se nositel práv k parodovanému dílu domáhat toho, aby dané dílo nebylo s tímto poselstvím spojováno**

**Rozhodnutí:**

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA  
EVROPSKÉ UNIE (velkého senátu)

ze dne 3. září 2014

ve věci C-201/13

Johan Deckmyn a Vrijheidsfonds VZW  
v. Helena Vandersteen a další

**Právní rámec:**

čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (dále též jen „směrnice o autorském právu“ nebo „směrnice 2001/29“)

**Výrok (právní věta):**

- 1) Článek 5 odst. 3 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „parodie“ uvedený v tomto ustanovení představuje autonomní pojem unijního práva.
- 2) Článek 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že podstatné znaky parodie jsou, že evokuje existující dílo a přitom se od něj zřetelně liší a že je komická nebo ironická. Pojem „parodie“ ve smyslu tohoto ustanovení nemusí splňovat podmínky, podle kterých by parodie měla vykazovat původní osobitost jinak než skrze zřetelné odlišnosti od parodovaného původního díla, měla by být racionálně připatelná jinému autorovi než samotnému autorovi původního díla, měla by se týkat samotného původního díla nebo by měla uvádět zdroj parodovaného díla.

Uplatnění výjimky pro parodii ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice

2001/29 v určité konkrétní situaci však musí respektovat přiměřenou rovnováhu mezi zájmy a právy osob uvedených v člancích 2 a 3 této směrnice na straně jedné a svobodou projevu uživatele chráněného díla, který se dovolává výjimky pro parodii ve smyslu citovaného čl. 5 odst. 3 písm. k), na straně druhé.

Předkládající soud musí s přihlédnutím ke všem okolnostem věci v původním řízení posoudit, zda uplatnění výjimky pro parodii ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 za předpokladu, že kresba dotčená ve věci v původním řízení naplňuje uvedené podstatné znaky parodie, respektuje tuto přiměřenou rovnováhu.

**Základní informace o posuzovaném případě:**

Johan Deckmyn, člen Vlaams Belang (vlámské politické strany), rozdával na novoroční recepci pořádané městem Gent kalendáře na rok 2011. Na úvodní straně těchto kalendářů byla otištěna kresba, která se podobala kresbě z obálky komiksového sešitu Suske en Wiske vytvořeného Willym Vandersteenenem v roce 1961 a nazvaného „De Wilde Weldoener“ (v doslovném překladu „Divoký dobrodinec“). Na původní kresbě byla nakreslená jedna z hlavních postav seriálu oděna do bílé tuniky a obklopena osobami, které se snažily sbírat mince, jež házela kolem sebe. Na kresbě zdobící kalendáře J. Deckmyna byla tato postava nahrazena starostou Gentu a osoby sbírající mince byly zahaleny do burek a měly tmavou pleť.

Několik dědiců W. Vandersteena a další nositelé práv k tomuto komiksovému seriálu měli za to, že tato kresba a její sdělování veřejnosti porušuje jejich autorská práva, a proto podali proti J. Deckmynovi a Vrijheidsfonds (organizaci financující Vlaams Belang) žalobu. Před belgickými soudy J. Deckmyn a Vrijheidsfonds tvrdili, že dotčená kresba předsta-



vuje politickou karikaturu, a tudíž parodii, takže je třeba uplatnit výjimku, kterou směrnice stanoví pro tento druh děl. Dědici W. Vandersteena a další nositelé práv se naopak domnívají, že parodie by měla sama být originální, což v projednávaném případě zjevně není. Dotčené kresbě navíc vytýkají, že přenášejí diskriminační sdělení.

Hof van beroep te Brussel (odvolací soud v Bruselu), ke kterému bylo podáno odvolání, požádal Soudní dvůr, aby upřesnil podmínky, které musí dílo splňovat, aby mohlo být označeno za parodii.

### **Z odůvodnění rozsudku:**

Směrnice o autorském právu stanoví, že autoři mají výlučné právo udělit svolení k rozmnožování svých děl a k jejich sdělování veřejnosti. členské státy však mohou dovolit užití díla pro účely karikatury, parodie nebo parafráze či koláže bez svolení autora.

#### *K 1. bodu výroku*

Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že jak z požadavků jednotného použití unijního práva, tak ze zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení unijního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a dosahu, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Evropské unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu tohoto ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou (rozsudek Padawan, C-467/08, bod 32 a citovaná judikatura).

Z této judikatury vyplývá, že pojem „parodie“, který se nachází v ustanovení, jež je součástí směrnice a jež neobsahuje žádný odkaz na vnitrostátní právní řády, musí být považován za autonomní pojem unijního práva a vykládán na území Unie jednotně (rozsudek Padawan, bod 33).

Fakultativní povaha výjimky uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 tento výklad nevyvrací. Výklad, podle kterého

by členské státy, které zavedly tuto výjimku, mohly libovolně upřesňovat její parametry neharmonizovaným způsobem, jenž by se mohl v jednotlivých členských státech lišit, by totiž byl v rozporu s cílem uvedené směrnice (viz rozsudky Padawan, bod 36, a ACI Adam a další, C-435/12, bod 49).

#### *K 2. bodu výroku*

V bodě 2 výroku podává Soudní dvůr výklad k tomu, jak je třeba chápat výjimku pro parodii stanovenou v čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29.

Článek 5 směrnice 2001/29, nadepsaný „Výjimky a omezení“, v odstavci 3 stanoví: „Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv podle článků 2 [nadepsaného ‚Právo na rozmnožování‘] a 3 [nadepsaného ‚Právo na sdělování děl veřejnosti a právo na zpřístupnění jiných předmětů ochrany veřejnosti‘] v těchto případech: [...] k) užití pro účely karikatury, parodie nebo parafráze či koláže;“

Soud připomíná, že pojem „parodie“ musí být definován v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce a s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje směrnice (v tomto smyslu viz rozsudek Diakité, C-285/12, bod 27 a citovaná judikatura). V této souvislosti poukazuje Soudní dvůr na to, že v běžném jazyce podstatné znaky parodie jsou, že připomíná existující dílo, a přitom se od něj zřetelně liší, a zároveň je komická nebo ironická.

Parodie naproti tomu nemusí vykazovat původní osobitost jinak než skrze zřetelné odlišnosti od parodovaného původního díla. Není ani nezbytné, aby byla připisatelná jinému autorovi než samotnému autorovi původního díla, ani aby se týkala původního díla či aby uváděla zdroj parodovaného díla.

Co se týče cíle sledovaného článkem 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29, je třeba připomenout cíle, které tato směrnice sleduje v obecné rovině a mezi které náleží, jak plyne z bodu 3 jejího odůvodnění, cíl spočívající v harmonizaci, jež napomůže uplatňová-

ní čtyř svobod vnitřního trhu a je v souladu se základními zásadami právních předpisů, a zejména vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a svobody projevu a veřejného zájmu. Je přitom nesporné, že parodie představuje prostředek vhodný k vyjádření názoru.

Kromě toho z bodu 31 odůvodnění směrnice 2001/29 vyplývá, že účelem výjimek z práv zakotvených v člancích 2 a 3 této směrnice, které stanoví její článek 5, je zajistit „přiměřenou rovnováhu“ zejména mezi právy a zájmy autorů na straně jedné a právy a zájmy uživatelů předmětů ochrany na straně druhé (v tomto smyslu viz rozsudky Padawan, bod 43, a Painer, C-145/10, bod 132).

Soudní dvůr zdůrazňuje, že uplatnění směrnici zavedené výjimky pro parodii musí

respektovat přiměřenou rovnováhu mezi zájmy a právy autorů a dalších nositelů práv na straně jedné a svobodou projevu osoby, která chce této výjimky využít, na straně druhé. V tomto kontextu Soudní dvůr konstatuje, že **pokud parodie přenáší diskriminační sdělení** (například tím, že obyčejné postavy nahradí osobami zahalenými v burce a osobami tmavé pleti), **mají nositelé práv k parodovanému dílu v zásadě legitimní zájem na tom, aby jejich dílo nebylo s takovým sdělením spojováno.**

Belgický soud musí nyní s přihlédnutím ke všem okolnostem případu posoudit, zda uplatnění výjimky pro parodii respektuje přiměřenou rovnováhu mezi protichůdnými zájmy dotyčných osob.

*Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.\**

\* Právník a patentový zástupce pracující ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a vyučující na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. Tento příspěvek vznikl v rámci projektu interní grantové agentury ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. na téma Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví v EU a v Číně.

<sup>i</sup> Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou zveřejněna na jeho internetových strán-

kách [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny právní věty, základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny. Bylo čerpáno též z tiskové zprávy Soudního dvora Evropské unie č. 113/14 ze dne 3. září 2014 dostupné na [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

## Užívání informace o počtu „lajků“ v reklamě může být klamavým nekalosoutěžním jednáním

LG Stuttgart  
(ZEMSKÝ SOUD STUTTART)

37 O 34/2014  
ze dne 6. srpna 2014

### **Právní věta:**

Tvrzení o tom, že určitý počet osob dal sou-  
těžiteli „lajk“, protože se jim jeho podnik a/nebo

výrobky líbí, a je-li osvědčeno, že tyto „lajky“ byly zakoupeny, pak takové tvrzení může být považováno za klamavé ve vztahu k poměrům podniku a proto v rozporu se soutěžním právem.

### **Popis věci:**

Žalovaný na své platformě na sociální síti Facebook získal v průběhu velmi krátké doby téměř 15 000 „lajků“ a ve své reklamě

s takovým počtem „lajků“ operoval. Předmětné „lajky“ prokazatelně pocházely z Brazílie, Indonésie a Indie, což jsou země, ve kterých žalovaný ovšem vůbec nijak nepůsobí.

Žalobci se podařilo prokázat, že drtivá většina „lajků“ pochází z výše uvedených zemí, ve kterých žalovaný nikdy nepůsobil a nepůsobí a dále prokázal, že je vysoce pravděpodobné, že tyto „lajky“ byly získány úplatně jako produkt poskytovaný na trhu specializovanými agenturami nabízejícími „lajky“ na sociální síti Facebook.

Dle právního hodnocení soudu v rámci řízení o předběžném opatření je takové jednání možné hodnotit jako jednání zavádějící a klamavé, neboť běžný uživatel takové sociální sítě a spotřebitel jako příjemce reklamy může vycházet z toho, že podnik žalovaného a jeho výkony byly „olajkovány“ jako výraz pozitivní zkušenosti spotřebitele („lajkaře“, tj. osoby dávající „lajky“) s podnikem žalovaného. Pokud tomu tak není, tj. „lajky“ byly získány úplatně bez souvislosti s podnikem, lze mít za to, že využití počtu „lajků“ za takové situace je nepoctivé a klamavé a proto takové jednání lze hodnotit jako jednání v nekalé soutěži.

### ***Pro praxi:***

Opět je zřejmá zásada, že reklamní tvrzení je nutné posuzovat z pohledu spotřebitele a příjemce reklamy a zohlednit přitom jeho rozumné očekávání. Pokud je takové vnímání a očekávání ve vztahu k reklamnímu tvrzení v rozporu se skutečným stavem věci, může se jednat o jednání klamavé, a nekalosoutěžní. Údaj o počtu „lajků“ lze tak považovat za údaj o poměru podniku, a případně za údaj o vlastnostech soutěžitele a jeho vyznamenaných a počtách. Jedná se tedy o jeden z typických příkladů nekalosoutěžního jednání šířením tvrzení o poměrech podniku (např. Vážný 11923 nebo 12015) týkajících se vyznamenaní, oprávnění, a podobných „poct“, pochvalných dekretů, děkovaných dopisů, a vůbec „...všech jinakých pochvalných prohlášení, která v očích obecnostva znamenají uznání zvláštní výborné jakosti zboží nebo zdatnosti podniku,“ (Dr. Karel Skála, Nekalá soutěž, její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111. Sb. z. a n., str. 108), a to pouze novými prostředky, tzv. „lajkováním“ na sociální síti Facebook.

*JUDr. David Štros*

## **Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ K důkaznímu břemenu ve sporech o určení padělků**

Jestliže soud ve sporu o určení výrobků, zadržovaných celním úřadem, za padělky, shledal porušení práv k ochranné známce, aniž se zabýval tím, zda zadržené zboží bylo určeno k prodeji v Evropské unii, je jeho právní posouzení neúplné a tudíž nesprávné. Je-li přitom celním úřadem zboží v celním režimu vnější tranzit zadrženo s podezřením na porušení práva duševního vlastnictví, tíží důkazní břemeno k tvrzení, že zboží je určeno k uvedení na vnitřní trh členského státu Evropské unie, žalobce, tj. toho, kdo tvrdí, že jeho práva duševního vlastnictví jsou porušována.

### **ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR**

ze dne 17. 12. 2014

sp. zn. 23 Cdo 1612/2014

### ***Z odůvodnění:***

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. prosince 2012, č. j. 41 Cm 64/2012-41,

vyhověl žalobě a určil, že 56 400 ks šamponů o obsahu 400 ml v plastových lahvích s modrým uzávěrem označených Head & Shoulders zadržенých Celním úřadem Praha 2 rozhodnutím ze dne 18. července 2012, jsou padělky (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku). Soud prvního stupně vyšel z toho, že žalobkyně je vlastníkem národní slovní ochranné známky č. 158293 HEAD & SHOULDERS, s právem přednosti 24. června 1968, zapsané pro tř. 3 vlasové mycí prostředky. Celní úřad Praha 2 s odkazem na čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 a § 9 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb. zadržel pro podezření z porušení práva k duševnímu vlastnictví žalobkyně shora uvedeným rozhodnutím ze dne 18. července 2012 zboží – 56 400 ks šamponů HEAD & SHOULDERS v plastových lahvčkách s modrým uzávěrem o obsahu 400 ml. Žalovaná podala proti předmětnému rozhodnutí Celního úřadu Praha 2 o zadržení zboží námitky. Ředitel Celního úřadu Praha 2 rozhodnutím ze dne 26. července 2012 námitky žalované zamítl s odůvodněním, že předmětné zboží se nacházelo v začátku obchodní operace v celním režimu vnějšího tranzitu, kde zemí určení a místem ukončení vnějšího tranzitu byla Praha, CZ. Ukončením tohoto režimu zboží přešlo do dočasného uskladnění a nebylo mu přiděleno jiné celně schválené určení. Tranzitní operace měla počátek a konec na území EU a získané skutečnosti ve formě indicií nevyklučovaly uvedení zboží na vnitřní trh členského státu EU v okamžiku zadržení zboží předmětným rozhodnutím. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a zadržенé zboží dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), porušuje práva žalobkyně ke shora uvedené slovní ochranné známce, neboť je neoprávněně označeno ochrannou známkou žalobkyně, jedná se tudíž o padělek ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (dále též jen „nařízení“). Žalovaná přes pou-

čení soudu relevantními důkazy nevyvrátila, ani v řízení neuvedla rozhodné konkrétní skutečnosti, že se v daném případě jedná o originální zboží označené ochrannou známkou se souhlasem žalobkyně.

K odvolání žalované odvolací soud rozsudkem zamítl návrh na přerušení řízení a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. jej změnil tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení částku 26 706 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, která považoval za dostatečná, a ztotožnil se s jeho skutkovými i právními závěry. Uvedl, že zadržенé zboží dle odborného posouzení naplňovalo definici padělku podle nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. Obranu žalované považoval za neúčinnou, neboť žalovaná, ačkoli jí k tomu soud prvního stupně poskytl možnost, neprokázala své tvrzení, že zboží mělo být určeno pro finální destinaci zcela mimo území nejen ČR, ale i EU. Konstatoval, že za situace, kdy na území ČR bylo dopraveno zboží, porušující práva k ochranné známce žalobkyně, zboží bylo celními orgány zadrženo a v rámci celního řízení bylo zjištěno, že příjemcem zboží je žalovaná, přičemž toto zboží splňuje definici padělku, soud prvního stupně nepochybil, vyhověl-li žalobě.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), uplatňující dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci. Dovolatelka má za to, že v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena právní otázka, zda k určení zboží jako padělků je či není třeba prokázat jeho určení pro český, respektive evropský trh a že není možné zboží označit za padělky pouze proto, že se fyzicky nachází na území EU v režimu s podmíněným osvoboze-

ním od cla. Podle dovolatelky pak vyvstává otázka, koho stíhá břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně prokázání, že zboží pro evropský trh určeno je. Dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu i rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K dovolání žalované se žalobkyně vyjádřila tak, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné a dovolání žalované za nedůvodné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a dále čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je přípustné, jelikož napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Dovolací soud dosud neřešil, zda k určení že zadržené zboží porušuje právo duševního vlastnictví, je či není třeba prokázat jeho určení pro český, respektive evropský trh a zda je či není možné zboží označit za zboží porušující právo duševního vlastnictví pouze proto, že se fyzicky nachází na úze-

mí EU v režimu s podmíněným osvobozením od cla. Současně dovolací soud dosud neřešil otázku, koho stíhá břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně prokázání, že zboží je případně určeno pro evropský trh.

Dovolání je i důvodné, neboť odvolací soud předmětné otázky nesprávně právně posoudil. Odvolací soud uzavřel, že zadržené zboží naplňuje definici padělku podle nařízení. Při vyslovení tohoto svého závěru se však nezabýval tím, zda byly splněny podmínky ustanovení § 8 odst. 2 a 3 ZOZ.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení toto nařízení stanoví podmínky, za kterých celní orgány přijímají opatření, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví v těchto situacích:

- a) je navrženo k propuštění do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu v souladu s článkem 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (3);
- b) je odhaleno při provádění kontrol zboží vstupujícího na celní území Společenství nebo opouštějícího toto území v souladu s články 37 a 183 nařízení (EHS) č. 2913/92, umístěného v režimu s podmíněným osvobozením od cla ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, zpětně vyváženého, které podléhá oznamovací povinnosti podle čl. 182 odst. 2 uvedeného nařízení nebo umístěného do svobodného pásma nebo celního skladu ve smyslu článku 166 uvedeného nařízení.

Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení pro účely tohoto nařízení se „zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví“ rozumí „padělky“, totiž:

- i) zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh

zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, nebo podle právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů;

- ii) jakýkoli symbol ochranné známky (včetně loga, etikety, nálepky, letáku, návodu k použití nebo záručního listu opatřených takovým symbolem), a to i tehdy, je-li předkládán samostatně, za stejných podmínek jako zboží zmíněné v bodu i);
- iii) obalové materiály označené ochrannými známkami padělků uvedenými samostatně, za stejných podmínek jako zboží uvedené v bodu i);

Dle ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochran-

nou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Ustanovení § 8 odst. 3 ZOZ pak stanoví, že pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména a) umístování označení na výrobky nebo jejich obaly, b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Zákon o ochranných známkách tedy zapovídá užívání označení shodného či podobného se zapsanou ochrannou známkou pouze v obchodním styku. Odvolací soud se však tím, zda byla v dané věci splněna podmínka užívání označení shodného s ochrannou známkou vlastníka (žalobkyně) v obchodním styku, nezabýval.

Ze skutkových zjištění soudů přitom vyplývá, že předmětné zboží se nacházelo v tzv. celním režimu vnějšího tranzitu, kde zemí určení a místem ukončení vnějšího tranzitu byla Praha, Česká republika, přičemž ukončením tohoto režimu přešlo zboží do dočasného uskladnění a nebylo mu přiděleno jiné celně schválené určení.

V této souvislosti je nutno uvést, že přijetím zákona o ochranných známkách byla do českého právního řádu transponována první směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (směrnice 89/104/EHS byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách). K tomu konkrétně ve vztahu k ustanovení § 8 odst. 2 a 3 ZOZ srov. čl. 5 odst. 1 až 3 směrnice č. 89/104/EHS, kodifikované jako směrnice 2008/95/ES. Při vý-

kladu citované směrnice Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku svého velkého senátu ze dne 18. října 2005 ve věci *Class International BV v. Colgate-Palmolive Company a další*, C-405/03, uzavřel, že čl. 5 odst. 1 a odst. 3 písm. c) směrnice č. 89/104/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky nemůže bránit pouhému vstupu původního zboží označeného touto ochrannou známkou, které dosud nebylo uvedeno na trh Společenství uvedeným majitelem nebo s jeho souhlasem, do Společenství v celním režimu vnějšího tranzitu nebo v celním režimu uskladňování v celním skladu. Majitel ochranné známky nemůže podřídit propuštění dotčeného zboží do celního režimu vnějšího tranzitu nebo celního režimu uskladňování v celním skladu existenci, v okamžiku vstupu zboží do Společenství, již stanoveného konečného místa určení ve třetí zemi, popřípadě sjednaného na základě kupní smlouvy. Dále Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 1. prosince 2011 ve spojených věcech C-446/09, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Honk Kong Ltd., Röhlig Belgium NV a C-495/09, Nokia Corporation v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*, za přítomnosti *International Trademark Association*, konstatoval, že nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 musí být vykládáno v tom smyslu, že zboží pocházející ze třetího státu, které je napodobeninou výrobku chráněného v EU právem z ochranné známky nebo kopií výrobku chráněného v EU autorským právem, právem s ním souvisejícím nebo (průmyslovým) vzorem nemůže být kvalifikováno jako „padělky“ nebo „nedovolené napodobeniny“ ve smyslu uvedeného nařízení pouze na základě toho, že vstoupilo na území EU v režimu s podmíněným osvobozením od cla. Toto zboží lze kvalifikovat jako „padělky“ nebo „nedovolené napodobeniny“, je-li prokázáno, že je určeno k prodeji v EU.

Jestliže tedy odvolací soud shledal porušení práv žalobkyně k předmětné slovní ochranné známce, aniž by se zabýval tím, zda zadržené zboží bylo určeno k prodeji v Evropské unii, je jeho právní posouzení neúplné, tudíž nesprávné.

Ve vztahu k otázce určení finální destinace prodeje zadržného zboží odvolací soud pouze uvedl (a i v uvedeném není jeho závěr správný), že je to žalovaná, koho tíží břemeno důkazní k prokázání určení finální destinace prodeje zadržného zboží.

Ve shora citovaném rozsudku velkého senátu se Soudní dvůr Evropské unie vyslovil i k otázce důkazního břemene. Uvedl, že důkazní břemeno ohledně zásahu musí nést majitel ochranné známky, který se ho dovolává. Majiteli ochranné známky přísluší předložit důkaz o okolnostech umožňujících výkon zakazovacího práva stanoveného v čl. 5 odst. 3 písm. b) a c) směrnice 89/104 tím, že prokáže buď propuštění do volného oběhu zboží, které není zbožím Společenství, označeného jeho ochrannou známkou, nebo nabídku nebo prodej tohoto zboží, které s sebou nezbytně nesou jeho uvedení na trh ve Společenství. V této souvislosti přitom zdůraznil, že pokud by otázka důkazního břemene ohledně zásahu (kterého se lze dovolávat – propuštění zboží do volného oběhu nebo v nabídce či prodeji tohoto zboží) spadala do vnitrostátního práva členských států, mohla by z toho vyplývat pro majitele ochranných známek ochrana lišící se v závislosti na dotyčném zákoně.

Jestliže tedy odvolací soud uzavřel, že žalovaná neprokázala své tvrzení, že zboží mělo být určeno pro finální destinaci zcela mimo území nejen ČR, ale i EU, pak i otázku důkazního břemene (kterému účastníku důkazní břemeno za dané situace případně) nesprávně právně posoudil.

Je-li proto celním úřadem zboží v celním režimu vnější tranzit zadrženo s podezřením na porušení práva duševního vlastnictví, tíží důkazní břemeno k tvrzení, že zboží je určeno k uvedení na vnitřní trh členského stá-

tu Evropské unie žalobce, tj. toho, kdo tvrdí, že jeho práva duševního vlastnictví jsou porušována.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 243e odst. 1 o. s. ř. bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil a věc vrátil odvo-

lacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243g odst. 1 o. s. ř.), v němž bude soud vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta za středníkem o. s. ř.). Odvolací soud rozhodne také o dosavadních nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1, věta druhá o. s. ř.).

JUDr. Jiří Macek

---

# AKTUALITY

---

## Časopis Duševné vlastnictvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 1/2015

**Editoriál** – Zabráňme „perverznej“ tvorivosti (Vozár, J.)

**Bilancia a nové výzvy pre ÚPV SR**

**Vzdělávání v průmyslověprávní oblasti v České republice** (Churáčková, H.)

**Aktuálně z autorského práva** (Bednárik, R.)

**Kulturne dedičstvo v prostredí internetu** (I. časť) - (Bednárik, R.)

**Z galérie tvorcov** – Skladacia ohrievacia kanvica aj do vrečka. Bc. Stanislav Sabo (Cena Jána Bahýľa 2014) (Šípoš, J.)

**Úspešné príbehy** - Bezbolestná injekčná ihla

**Spektrum dobrých nápadov a riešení**

**Zaujalo nás** – Komplexné kreatívne spracova-

nie „značky Slovensko“. Inšpirácia od grafického dizajnéra Juraja Blaška  
Vedecká hračka – prostriedok výchovy k tvorivosti

**Z rozhodnutí ÚPV SR**

**Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ**

**Správy z ÚPV SR**

**Správy z WIPO**

**Správy z EPO**

**Správy z OHIM-u**

**Správy z Európskej únie**

**Správy zo sveta**

**Nové publikácie**

**Z obsahov vybraných časopisov**



## RESUME

**Jarmila Avratová: European Patent Office website search options**

The content of the article is search options for searching patent documents and information about those documents including their legal status in Espacenet database and Global Patent Index database.

**Martina Kotyková: Can invisible parts of the product create individual character of the industrial design?**

The article answers the question whether the appearance of biscuits' filling can create individual character of the design if the inner filling biscuit is visible after breakage in normal use. At a public session of the Tribunal in Luxembourg on 9 September 2014 was announced the decision regarding application. This issue has a generalizing impact on the practice of assessing the invisible part of the product, in the event that these invisible parts are not parts of a composite product.

## RESÜMEE

**Jarmila Avratová: Die Recherchemöglichkeiten auf der Website des Europäischen Patentamts**

Der Artikel enthält die Recherchemöglichkeiten zum Suchen Patentdokumenten und Informationen über diesen Dokumenten, einschließlich ihrer Rechtszustand, und zwar in Dateibase Espacenet und Global Patent Index.

**Martina Kotyková: Können verdeckte Teile des Produkts einen individuellen Charakter des gewerblichen Musters zu etablieren?**

Der Artikel antwortet die Frage, ob ein Aussehen der Füllung von Gebäck einen individuellen Charakter des gewerblichen Musters etablieren kann, wenn die innere Füllung von Gebäck nach dem Bruch im normalen Gebrauch sichtbar ist. Bei einer öffentlichen Sitzung des Gerichtshofes in Luxemburg am 9. September 2014 wurde die Entscheidung in Bezug auf Anmeldung veröffentlicht, die einen Eindruck auf die Praxis der Würdigung verdeckter Teile des Produkts hat, und zwar in dem Fall, wenn diese verdeckte Teile nicht Bauteile von einem zusammengesetzten Produkt sind.

## RESUMÉ

**Jarmila Avratova: Les options de recherche sur le site Web de l'Office européen des brevets**

L'objet de l'article sont les options de recherche pour chercher les documents de brevet et les informations les concernant, y compris leur statut juridique dans la base de données Espacenet et Global Patent Index.

**Martina Kotykova: Les parties invisibles du produit peuvent-ils fonder le caractère individuel du dessin industriel?**

Article répond à la question si l'aspect de la garniture d'un biscuit fourré peut fonder le caractère individuel du dessin industriel, quand cette garniture est visible après la brisure usuelle. Lors de la séance publique du Tribunal à Luxembourg le 9 Septembre 2014 a été annoncé la décision concernant l'administration qui a un impact général sur la pratique de l'évaluation des parties invisibles du produit, ceci dans le cas où ces parties invisibles ne font pas partie d'un produit complexe.

## РЕЗЮМЕ

**Ярмила Авратова: Возможности поиска на вебе Европейского патентного ведомства**

Содержанием статьи являются возможности поиска для разыскания патентных документов и информации об этих документах, в том числе их правового статуса в базах данных Espacenet и Global Patent Index.

**Мартина Котыкова: Могут невидимые части продукта создавать индивидуальный характер промышленного образца?**

Статья отвечает на вопрос о том, если внешность начинки бисквита может создать индивидуальный характер промышленного образца, если начинку бисквита после поломки при нормальном использовании видно. На открытом заседании Трибунала в Люксембурге 9 сентября 2014 было объявлено решение относительно управления, который имеет влияние на практику обобщения при оценке невидимой части продукта и в том случае, эти невидимые части не являются частями сложного продукта.

## INHALT

Jarmila Avraťová: Die Recherchemöglichkeiten auf der Website des Europäischen Patentamts .....	37
Martina Kotýková: Können verdeckte Teile des Produkts einen individuellen Charakter des gewerblichen Musters zu etablieren? .....	53
<b>EUROPÄISCHES PATENTRECHT</b> .....	<b>57</b>
Emil Jeněřál: Aus Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA: T 1539/09 – Nicht patentierfähige Programmiersprache.....	57
T 1802/12 – Beseitigung unklarheit Ansprüche bereits im Prüfungsverfahren .....	58
Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer - G 1/13 .....	59
Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer - G 1/11 .....	60
Sonstige Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer weitergeleitet (G 3/14).....	60
Weitere Themen von Vorversuchen für die Kandidaten für die Europäische Eignungsprüfung.....	61
<b>JUDIKATUR</b> .....	<b>65</b>
Miroslav Černý: Die Entscheidungen ausländischer Gerichte: der EuGH zum Urheberrechtliche Aspekte der Parodie .....	65
David Štros: Die Benutzung von Informationen über die Anzahl von „Liken“ in der Werbung kann ein irreführender unlauterer Wettbewerb sein .....	68
Jiří Maček: Zur Beweislast in Streitsachen über die Bestimmung von Falsifikaten .....	69
<b>AKTUALITÄTEN</b> .....	<b>74</b>

## SOMMAIRE

Jarmila Avraťová: Les options de recherche sur le site Web de l'Office européen des brevets .....	37
Martina Kotýková: Les parties invisibles du produit peuvent-ils fonder le caractère individuel du dessin industriel? .....	53
<b>LE DROIT EUROPÉEN</b> .....	<b>57</b>
Emil Jeněřál: Les décisions des Chambres de recours de l'OEB: T 1539/09 - langage de programmation non brevetable.....	57
T 1802/12 - élimination des ambiguïtés déjà dans la procédure d'examen préliminaire.....	58
La décision de la Grande chambre de recours - G 1/13 .....	59
La décision de la Grande chambre de recours - G 1/11 .....	60

Autres questions juridiques transmises à la Grande chambre de recours (G 3/14).....	60
Autres questions de test préliminaire pour les candidats au poste de l'Avocat de brevet européen .....	61
<b>JURISPRUDENCE</b> .....	<b>65</b>
Miroslav Černý: La décision des tribunaux étrangers: la CJUE concernant les droits d'auteur de la parodie.....	65
David Štros: Utilisation de l'information sur le nombre de "Likes" dans la publicité peut être une pratique trompeuse de la concurrence déloyale .....	68
Jiří Maček: Concernant la charge de preuve dans les litiges de la détermination des contrefaçons.....	69
<b>ACTUALITÉS</b> .....	<b>74</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

Ярмила Авраťова: Возможности поиска на вебе Европейского патентного ведомства .....	37
Мартина Котыкова: Могут невидимые части продукта создавать индивидуальный характер промышленного образца?.....	53
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО</b> .....	<b>57</b>
Эмил Енеřал: О решениях жалоб апелляционными сенатами ЕПВ: T 1539/09 – язык программирования непатентоспособным .....	57
T 1802/12 – удаление неясностей в формулы изобретения уже в течении экспертизы заявки .....	58
Решение Большого апелляционного сената – G 1/13 .....	59
Решение Большого апелляционного сената – G 1/11 .....	60
Дальнейшие правовые вопросы предложенные Большому апелляционному сенату (G 3/14).....	60
Дальнейшие вопросы от предварительного тестирования для кандидатов на европейских патентных поверенных.....	61
<b>ЮДИКАТУРА</b> .....	<b>65</b>
Мирослав Черный: решение иностранных судов: СПЕС об авторского- правовых аспектах пародии.....	65
Дэвид Строс: Использование информации о количестве „Лайка“ в рекламе может быть обманчивым действием недобросовестной конкуренции .....	68
Иржи Мацек: Бремя доказывания в спорах, касающихся определения подделок.....	69
<b>АКТУАЛЬНОСТИ</b> .....	<b>74</b>



## ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a  
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

tel.: 220 383 111 ústředna  
220 383 129 studovna pro veřejnost  
220 383 120 informační středisko

fax: 224 324 718 podatelna  
224 311 566 studovna pro veřejnost

e-mail: [objednavka@upv.cz](mailto:objednavka@upv.cz)  
[posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)  
[helpdesk@upv.cz](mailto:helpdesk@upv.cz)  
[studovna@upv.cz](mailto:studovna@upv.cz)

**WWW.UPV.CZ**