

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

4

2015



© 2015 ÚPV Praha

Vychází 19. 8. 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**. 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**. 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

Jaroslav Kubá: Aktuální problematika doménových jmen v českém právním prostředí.....	117
Miroslav Marek: Zápisky z konference EU SPC Meeting 2014: Společné zasedání pracovníků národních úřadů, patentových zástupců a uživatelské veřejnosti.....	120
EVROPSKÉ PRÁVO	129
Emil Jenérál: Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany – dokončení	129
Další dvě otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropské patentové zástupce	137
JUDIKATURA	142
David Štros: Příslušnost ve věci deliktů a kvazideliktů odpovědnosti u ochrany autorského práva	142
AKTUALITY	146

CONTENTS

Jaroslav Kubá: the current issue of domain names in the Czech legal system.....	117
Miroslav Marek: Notes from conference "EU SPC Meeting 2014" – Common meeting of representatives of the national offices, patent attorneys and users from public.....	120
EUROPEAN LEGISLATION	129
Emil Jenérál: Rules regarding unitary patent protection – finalization	129
The next two questions from the pre-examination for European patent attorneys candidates.....	137
JUDICATURE	142
David Štros: Special jurisdiction in matters relating to tort, delict or quasi-delict – Copyright	142
ACTUAL INFORMATION	146

Jaroslav KUBA*

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA DOMÉNOVÝCH JMEN V ČESKÉM PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ

Doménová jména jsou dnes, v roce 2015, neodmyslitelnou součástí našich životů, a to i včetně těch, kteří nedisponují připojením k síti Internet či nevládnou pokročilou počítačovou gramotností. V současnosti nepředstavují doménová jména pouze technologický instrument sloužící k usnadnění ovládnání počítačů, resp. využívání jejich vzájemného propojení prostřednictvím sítí, ale staly se fenoménem mnohdy určujícím identitu reálným subjektům, zboží, či službám.

Právní reflexe ovšem, jak je pro ni v prostředí informačních a komunikačních technologií typické, přicházela jednak se zpožděním, a zejména v začátcích se značnými rozpaky stran uchopení věci samotné. Z toho důvodu prodělala problematika doménových jmen za poslední čtvrtstoletí v českém právním prostředí dosti dynamický vývoj. V tomto článku se zaměřuji na teoretickou rovinu doménových jmen v tuzemském kontextu, a to z perspektivy koncepčních změn v pojetí nehmotné věci provedených loňskou rekodifikací soukromého práva. Z tohoto pohledu je, v kombinaci s faktickým, zejména ekonomickým významem doménových jmen, možné podle mého názoru dospět k jejich odlišnému uchopení než doposud, jakkoliv jsou tyto závěry prozatím minoritní.

První otázkou, která v souvislosti s doménovými jmény vyvstane na mysl, je jejich samotná právní podstata. Tato problematika má svou historickou genezi, přičemž není ani dnes možné říci, že by byla z teoretického pohledu vyřešena. K tomu přispívá

i situace, kdy na rozdíl od například Spojených států amerických¹, které jsou tradičním lídrem v reflexi fenoménů, přinášených rozvojem informačních technologií do pozitivního práva, není konkrétní problematika doménových jmen v České republice de lege lata nikterak upravena, a to jak samostatným předpisem, tak ani rámcovým zohledněním v některém z lege generalis jednotlivých odvětví práva. Na tom se bohužel nezměnilo nic ani po přijetí recentního občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., dále „oz.“), u kterého nezbyvá než konstatovat, že přes svůj přívlastek „nový“ se tato jeho novost jistě neprojevuje v aktuálnosti rozsahu úpravy, kdy se sice vrátily instituty v agrární společnosti veskrze praktické (jako právo pastvy či vyřešení otázek okolo včelích rojů), nicméně úprava fenoménů informační společnosti bohužel absentuje.

Základní názory na právní charakter domén jsou historicky dva, přičemž první akcentuje povahu jejich vzniku a samotné existence jako obligace mezi přihlašovatelem domény a jejím registrátorem, přičemž ji definuje pouze jako závazek, tedy relativní majetkové právo působící inter partes², a druhý, který ji chápal jako jinou majetkovou hodnotu ve smyslu původní úpravy (§ 118 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.), nyní jako nehmotnou věc („*Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty*“; § 496 odst. 2 oz.), která je existencí závazku pouze objektivně podmíněna. Na tomto místě je nutné si podle mého názoru uvědomit, že samotná re-

* Autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty UK

gistrace domény registrátorem je svou povahou pouze *umožněním* její existence ve znění dle přání přihlašovatele, jelikož to bylo přihlašovatelem fakticky vytvořeno již podáním žádosti o registraci domény. Volnou analogií lze tuto situaci připodobnit k autorskému dílu, například románu, kde papír, na němž je román zachycen, představuje pouze hmotný substrát umožňující vznik a objektivní existenci díla, nicméně bez právní vazby na jeho vytvoření, kdy právní osud papíru nemusí nutně sledovat právní osud románu. Po provedení registrace konkrétním přihlašovatelem mu začne svědčit právo doménu užívat, požívat (umístěním obsahu pod ní), jakož i s doménou disponovat, přičemž doména samotná má svou samostatně existující majetkovou hodnotu, která může být tržně oceněna právě v případech jejího převodu. Co se týče držby, je dle § 987 oz. držitelem ten, kdo vykonává právo pro sebe. Aby mohl být někdo považován za držitele, musí mít nad věcí faktickou moc a musí mít úmysl nakládat s věcí jako s věcí vlastní. V případě doménových jmen není na první pohled evidentní, zda má faktickou moc nad doménou její přihlašovatel, či registrátor. V tomto směru je podle mého názoru nutno vyjít z objektivní reality věci, kdy se trvání registrace odvíjí od vůle přihlašovatele, nikoliv registrátora – za předpokladu plnění smluvních povinností (fakticky placení poplatku) není registrátor oprávněn doménu zrušit či výkon přihlašovatele jinak omezit, zrušení je naopak výlučným právem a rozhodnutím přihlašovatele. Tím je zároveň naplněn i požadavek na trvalý nebo opětovaný výkon, jelikož uplynutí registrační periody je z této perspektivy nutno vidět nikoliv jako vnější okolnost determinující existenci domény, ale jako vůli přihlašovatele ovlivnitelnou událost, kdy nezaplacení poplatku je omisivním jednáním sledujícím zánik, resp. opuštění domény jako věci. Úmysl nakládat s doménou jako s vlastní je pak u přihlašovatele jednoznačně dán, u registrátora o něm nemůže být řeči.

Vzhledem k výše uvedenému se přikláním k názoru právní povahy domény jako nehmotné věci, která je předmětem absolutních majetkových práv zejména vůči svému přihlašovateli, jako **držby práva sui generis** (ve smyslu ust. § 988 odst. 1 oz., cit: „*Držet lze právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon.*“), i bez toho, aby se nutně jednalo o právo vlastnické. Všechny znaky držby, tedy požadavek na to, aby byla řádná, poctivá a pravá³ jsou v případě domén splněny, přičemž právo držby je zákonem zakotveno jako věcné, absolutní majetkové právo.⁴ Na základě toho dovozují vztah subjektu, kterému svědčí práva na označení či obdobná (není-li jich, tak subjektu který doménu přihlásil jako první v návaznosti na *first come – first serve* princip registrace domén) k doméně jako oprávněného držitele, naproti tomu na neoprávněného přihlašovatele je nutno pohlížet jako na držitele nepoctivého či nepravého.

Tuto konstrukci lze podpořit mimo jiné i a contrario srovnáním s licencí (včetně autorskoprávní), která je relativním majetkovým právem⁵, přičemž licencí nabývá její nabyvatel pouze právo dílo užívat, příp. požívat, nikoliv s ním ovšem disponovat či jej mít za vlastní, kdy nabyvatel licence je zásadně osobou odlišnou od autora díla.

Kromě již zmiňované skutečnosti samostatně existující majetkové hodnoty domény je podstatným významem absolutní majetkoprávní povahy poměru k doméně zejména jeho působení erga omnes ve smyslu ust. § 976 oz.: „*Za absolutní občanská subjektivní práva se označují ta, u kterých právu určité osoby (oprávněné osoby) odpovídá povinnost neurčitého (neomezeného) počtu všech ostatních osob (povinných osob). Povinnost všech ostatních osob spočívá ve zdržení se všeho, co by rušilo subjektivní právo oprávněné osoby.*“⁶ To je dle mého názoru pro doménová jména zcela případné, naproti tomu konstrukce práv k doméně jako relativních, tzn. inter partes relace

mezi přihlašovatelem a registrátorem se jeví jako neudržitelná zejména v případě cybersquattingového sporu. V teoretické rovině bychom se dostali do dosti bezvýhodné situace po položení otázky, jak je možné pouhou existencí obligace zasáhnout do práva jiného konkrétní doménu užívat, které vlastně ani neexistuje (jelikož doména je v tomto pojetí jedinečným právním poměrem mezi dvěma konkrétní subjekty), resp. jak si může poškozený toto své neexistující právo nárokovat. Dalším, již o poznání praktičtějším dopadem, ve kterém se tato logická disharmonie odráží, je okruh přípustných žalovatelných nároků. V situaci, kdy jsou stranami sporu oprávněný a neoprávněný držitel, dochází v podstatě jakýmkoliv enunciatem, jehož objektem je doménové jméno, ať už znějícím na zdržení – v takovém případě fakticky obligaci z moci úřední ruší, či převáděcím, kterým je provedena jakási ex lege cese závazku, k zásahu do práv a povinností registrátora, tzn. třetí osoby, konkrétně do jeho kontraktační svobody, což je minimálně na samotné hranici prolomení zásady legální licence. Tento závěr také plně reflektoval v již zmiňovaném rozsudku GLOBTOUR Nejvyšší soud ČR⁷. V tomto bodě se ovšem situace stává poněkud absurdní, jelikož jedinou zbývající myslitelnou povinností, kterou může soud uložit, je odregistrace domény žalovaným, což jím

bude v praxi také promptně splněno, ovšem za současné registrace té samé domény jiným, s žalovaným spřízněným subjektem.

Ten, jemuž svědčí práva k označení či jiná, u nichž je v řízení prokázáno, že jim sporná doména odpovídá, se stává oprávněným držitelem domény již okamžikem jejího vzniku z titulu těchto jeho práv bez ohledu na skutečného přihlašovatele, což má mimo jiné za následek ten, že příslušné rozhodnutí soudu je deklaratorní povahy (což je opět zcela v souladu s úvahou NS obsaženou v rozsudku GLOBTOUR, ačkoliv z ní vlivem odlišného pochopení věci plynou poněkud jiné závěry, cit.: „*Soudy nesprávně zaměňují rozhodnutí deklaratorní za rozhodnutí konstitutivní (rozhodnutí o změně držitele domény). Konstitutivní rozhodnutí soudu jsou výjimkou a mohou být vydávána pouze v případech, kdy zákon soudu výslovně přiznává oprávnění založit právní poměr (práva a povinnosti) mezi stranami.*“

Kromě nezbytných teoreticko-právních východisek toto pojetí doménových jmen lépe vystihuje jejich ekonomický význam a úlohu v realitě života společnosti. Lze mít zároveň za to, že většinové ztotožnění se s tímto názorem by mělo za následek zjednodušení sporů, lepší vymahatelnost práva, jeho lepší předvídatelnost, a v neposlední řadě by bylo dalším krokem na cestě k ideálu práva jako synonymu spravedlnosti.

1 Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), Truth in Domain Names Act 2003
 2 např. Rozsudek “GLOBTOUR” Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 3407/2010 ze dne 19. 4. 2012
 3 § 994 oz.
 4 Srov. § 977 oz.: „*Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.*“

5 JAROLÍMKOVÁ, Andrea: *Jak se změní autor- ské právo?*, IN: Právní rádce č. 4/2013, rubrika Akta, str. 12 - 15
 6 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: *Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část.* Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, S. 329
 7 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 3407/2010 ze dne 19. 4. 2012

Ing. Miroslav MAREK, CSc.

ZÁPISKY Z KONFERENCE EU SPC¹ MEETING 2014 - SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍKŮ NÁRODNÍCH ÚŘADŮ, PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ A UŽIVATELSKÉ VEŘEJNOSTI²

V minulém čísle byla zveřejněna informace o jednání pracovníků národních úřadů na konferenci o dodatkových ochranných osvědčeniích v Dánsku. O den později následovalo společné zasedání pracovníků národních úřadů, zástupců evropských patentových kanceláří, farmaceutických firem, reprezentantů profesních organizací, Evropské komise a Evropské lékové agentury EMA, o jehož průběhu pojednávají následující řádky.

První příspěvek, který byl přednesen britským patentovým zástupcem, seznámil účastníky s některými rozsudky SDEU³ týkajícími se osvědčení a hledal přitom odpověď na otázku, kam směřuje vývoj této průmyslově-právní ochrany. V prvé řadě byl probírán známý případ Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd. vs. Comptroller (dále jen případ Neurim), na jehož konci byl rozsudek SDEU ve věci C-130/11. Podle tohoto rozsudku nebrání dřívější registrace získaná pro veterinární léčivý přípravek udělení dodatkového ochranného osvědčení pro jiný způsob použití téhož výrobku za předpokladu, že tento způsob použití spadá do rozsahu ochrany základním patentem uplatněným na podporu žádosti o dodatkové ochranné osvědčení. Podle tohoto rozsudku je pro výpočet délky platnosti osvědčení na základě článku 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 469/2009 rozhodná ta registrace, která spadá do rozsahu ochrany patentem uplatněným na podporu žádosti o osvědčení. Odpovědi na předchozí předběžné otázky by podle SDEU nebyly odlišné, kdyby v takové situaci, jako je situace v původním řízení, kdy je stejná účinná látka přítomna ve dvou léčivých přípravcích, které postupně získaly dvě registrace, nebo kdyby

výrobek, na nějž se vztahuje první registrace odpovídajícího léčivého přípravku, spadal do rozsahu ochrany jiného patentu, který patří jinému registrovanému majiteli než žadateli o dodatkové ochranné osvědčení.

Firma Neurim, která vyvinula léčivý přípravek Circadin (jednalo se o humánní léčivý přípravek proti nespavosti ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním melatoninu) a prošla celým schvalovacím procesem registrace tohoto přípravku, přirozeně požadovala získat osvědčení. Britský národní úřad však žádost o udělení osvědčení v prosinci 2009 zamítnul, protože zjistil, že existuje starší registrace z roku 2001 týkající se léčivého přípravku Regulin se stejnou účinnou látkou.

Podle řečníka byl rozdíl mezi předchozími případy, jako byl případ Pharmacia Italia SpA, dříve Pharmacia & Upjohn SpA (rozhodnutí SDEU ve věci C-31/03), případ Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem vs. Comptroller General of Patents (rozhodnutí SDEU ve věci C-202/05) a případ Massachusetts Institute of Technology (rozhodnutí SDEU ve věci C-431/04) na straně jedné a případem Neurim na straně druhé, v tom, že zatímco ve zmíněných třech sporech se

SDEU soustředil na definování toho, co je to výrobek, v případě Neurim vycházel soud ve svém rozhodování především ze znění nároků. V této kauze spadá registrace na léčivý přípravek Circadin plně do rozsahu ochrany základním patentem, zatímco starší registrace pro veterinární přípravek Regulín (melatonin ve formě veterinárního přípravku pro použití k regulaci reprodukční aktivity ovcí) do rozsahu ochrany tímto základním patentem nespadá. Proto podle přednášejícího není v této věci žádná překážka pro udělení osvědčení na výrobek léčivého přípravku Circadin ve smyslu článku⁴ 3 písm. d) nařízení (ES) č. 469/2009. Jiná situace by nastala, kdyby obě registrace, ačkoliv se týkají jiného řešení na bázi stejné účinné látky, spadaly do ochrany jedním patentem. Podle přednášecího sice dal soud firmě Neurim za pravdu, ale je otázkou, jak dalekosáhlé dopady bude toto soudní rozhodnutí mít. Z rozsudku v případě Neurim podle něho vznikly nezodpovězené otázky:

- a) Musí být dřívější registrace veterinární a pozdější humánní, aby se dalo předmětné soudní rozhodnutí aplikovat?
- b) Musí být nová příslušná registrace pro novou indikaci?
- c) Může být nová příslušná registrace pouhou změnou (variací) předchozí registrace?
- d) Je možné eliminovat (např. pomocí disclaimeru) starší registraci dodatkem k základnímu patentu (netýká se ČR) nebo podáním vyloučené přihlášky?
- e) V jakých případech může být později registrovaný výrobek považován za odlišný od toho předchozího (oba výrobky se chemicky neliší) ve smyslu čl. 3 d) nařízení (ES) č. 469/2009?

Dalším význačným problémem, kterým se tato přednáška zabývala, byla otázka, kdy je výrobek chráněn základním patentem s ohle-

dem na případ Eli Lilly and Company Ltd. vs. Human Genome Sciences Inc. (rozhodnutí SDEU ve věci C-493/12). Zmíněné rozhodnutí odpovědělo v první řadě na otázku, zda účinná látka musí být uvedena v nárocích základního patentu chemickou strukturou, nebo zda postačí její vymezení v nárocích funkčními znaky. Odpovídající článek 3 písm. a) nařízení (ES) č. 469/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být podle diskutovaného rozhodnutí vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby bylo možné považovat účinnou látku za „chráněnou platným základním patentem“ ve smyslu tohoto ustanovení, není nezbytné, aby byla účinná látka uvedena ve znění nároků tohoto patentu pomocí vzorce její struktury. Je-li tato účinná látka ve znění nároků evropského patentu (tzn. uděleného Evropským patentovým úřadem) pokryta formulací její funkce, tento článek 3 písm. a) v zásadě nebrání tomu, aby pro tuto účinnou látku bylo vydáno dodatkové ochranné osvědčení za podmínky, že lze na základě takových patentových nároků vykládaných mj. s ohledem na popis vynálezu, jak stanoví článek 69 Úmluvy o udělování evropských patentů a protokol o jeho výkladu, konstatovat, že se tyto patentové nároky sice implicitně ale nevyhnutelně a specifickým způsobem týkají předmětné účinné látky, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

Nárok 13 základního patentu se v předmětném sporu týkal izolované protilátky nebo její části, která se specificky váže na příslušnou sekvenci aminokyselinových zbytků. Vznikla tak otázka, zda je možné definovat protilátku pouze vazebnými vlastnostmi a nikoliv její strukturou. Přednášející doporučil přítomným, aby při posuzování toho, zda takto definovaný výrobek (izolovaná protilátka nebo její část) je chráněna základním patentem, používali své národní zákony k interpretaci nároků. Tuto možnost vyvozoval ze znění odstavců 32 a 33 odůvodnění diskutovaného rozhodnutí⁵. V této souvislosti je třeba

ba zmínit rozhodnutí ve věci C-392/97 (případ Farmitalia Carlo Erba Srl), které přímo odkazuje na právo, kterým se výklad patentu řídí, jako rozhodné pro určení toho, zda výrobek je nebo není chráněn základním patentem.

Rovněž bylo v tomto příspěvku upozorněno na odstavce 43 odůvodnění rozhodnutí C-493/12, kde se uvádí, že s ohledem na cíl nařízení (ES) č. 469/2009 může být za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, odůvodněné zamítnout žádost o osvědčení pro účinnou látku, která není specificky uvedena v evropském patentu uděleném Evropským patentovým úřadem, který je uplatňován na podporu takové žádosti, pokud majitel předmětného patentu nepodnikl kroky vedoucí k prohloubení a upřesnění vynálezu způsobem, jenž jasně identifikuje účinnou látku, kterou lze průmyslově využít v léčivém přípravku reagujícím na potřeby některých pacientů. Udělit osvědčení majiteli patentu, který nemá registraci pro lék vyvinutý nad rámec specifikací v základním patentu, když tento majitel uvedeného patentu neinvestoval do výzkumu k tomuto aspektu jeho původního vynálezu, by v takovém případě bylo v rozporu s cílem nařízení (ES) č. 469/2009 ve smyslu recitálu 4 jeho odůvodnění. Na základě toho je podle přednášejícího diskutabilní, zda požadavek investování do výzkumu a s tím související podnikání určitých kroků v podstatě nepředstavuje nové podmínky pro udělení osvědčení. V závěru této přednášky byly probírány některé modelové případy ve vztahu k výše uvedenému rozhodnutí a z toho vyplývající závěry pak byly zevšeobecňovány.

V dalším příspěvku, který přednesla vrcholná představitelka dánské asociace patentových zástupců, byl demonstrován výčet všech nejdůležitějších rozhodnutí SDEU týkajících se kombinovaných výrobků a u každého konkrétního případu se posuzovalo, jaké složky kombinace jsou chráněny základním patentem, jaké je složení účinných látek v registrovaném výrobku a kolik z nich je chráněno osvědčením. Přednášející zmi-

nila rozsudek ve věci C-322/10 (případ Medeva BV vs. Comptroller), podle kterého musí být účinné látky upřesněny v nárocích, a rozsudek SDEU ve věci C-484/12 (případ Georgetown University vs. Octrooicentrum Nederland), podle kterého za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, kdy na základě základního patentu a rozhodnutí o registraci léčivého přípravku sestávajícího se z kombinace několika účinných látek již majitel tohoto patentu získal dodatkové ochranné osvědčení pro tuto kombinaci účinných látek chráněnou tímto patentem ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, musí být čl. 3 písm. c) tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby tento majitel získal rovněž dodatkové ochranné osvědčení pro jednu z těchto účinných látek, která je samostatně rovněž jako taková chráněna uvedeným patentem. Přednášející rovněž uvedla, že není zcela zřejmé, zda je možné vzít zpět již udělené osvědčení z toho důvodu, aby se mohlo jiné udělit (s výhodnějším rozsahem ochrany léčivého výrobku).

V této přednášce byla dáována rozhodnutí SDEU ve věci C-31/03 (kde podle odstavce 20 odůvodnění jednak určujícím kritériem pro vydání osvědčení není určení léčivého přípravku a jednak předmětem ochrany poskytované osvědčením je každé použití výrobku jako léčivého přípravku, aniž by bylo namístě rozlišit použití výrobku jako léčivého přípravku k lidskému použití a jako léčivého přípravku k veterinárnímu použití), ve věci C-431/04 (kde podle odstavce 25 odůvodnění látka bez terapeutické účinnosti nedefinuje výrobek) a ve věci C-202/05 (kde podle odstavce 18 odůvodnění výrobek nemůže zahrnovat léčebné použití účinné látky chráněné základním patentem) do protikladu s rozhodnutím ve věci C-130/11 (případ Neurim – viz výše), podle kterého v řízení o udělení osvědčení může v určitých případech hrát terapeutické použití registrovaného výrobku zásadní roli. Rovněž

byla krátce zmíněna problematika adjuvantů a excipientů resp. safenerů v rozhodnutích SDEU ve věci C 431/04 resp. C-11/13. Přednášející uvedla, že pro safenery lze udělovat osvědčení za podmínky, že představují látky, které mají sami o sobě toxický či fytotoxický účinek nebo vykazují chránící účinek pro rostliny. Zmíněn byl také v době konání konference ještě nerozhodnutý případ Forsgren ve věci C 631/13 týkající se proteinu D kovalentně vázaného k pneumokokovému polysacharidu, kde protein D slouží jako nosič, ale má vlastní terapeutický účinek. Tento účinek však údajně není uveden v registraci. Podle přednášející je tedy otázkou pro soud, zda na protein D lze udělit osvědčení.

Dalším přednášejícím byla zástupkyně farmaceutického průmyslu, která začala svoji přednášku grafem, ze kterého vyplývá, jak osvědčení pomáhá zvyšovat soukromým korporacím zisky a naopak, jak ztráta exkluzivity a uplynutí ochrany osvědčením vedou k poklesu těchto zisků. Bylo zdůrazněno, že klíčová pro průmysl je právní jistota. Podle přednášející by bylo dostačující, kdyby změna výpočtu délky platnosti osvědčení v členských zemích (tzn. výpočet podle data oznámení registračního rozhodnutí ve smyslu čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 469/2009, viz dále) se týkala pouze osvědčení udělených na základě centralizované registrace. Na tento přístup údajně již řada států přistoupila (UK, PT, ES, D, S, NL, SL atd.). Přednášející zmínila i rozhodnutí SDEU ve věci C-493/12 (viz výše), které údajně nabádá k tomu, aby se neudělovala osvědčení těm žadatelům, kteří dostatečně neinvestovali do výzkumu. Stejně jako někteří předchozí přednášející se také zástupkyně průmyslu pozastavovala nad formulací z tohoto rozsudku „implicitně ale nevyhnutelně a specifickým způsobem“ týkající se vymezení ochrany účinné látky základním patentem. Na závěr tohoto příspěvku bylo v diskusi poznamenáno, že zmíněná formulace může v podstatě rozšiřovat ochranu osvědčením nad rámec nároku základního patentu.

Konec dopoledního bloku ukončil zástupce právně-poradenského sektoru, který se zabýval vymáháním práv z osvědčení před Jednotným patentovým soudem. Vzpomenul článek 2 Dohody o jednotném patentovém soudu, ze kterého údajně vyplývá kompetence tohoto soudu v případech týkajících se osvědčení udělených na základě evropského patentu s jednotným účinkem. Přednášející informoval přítomné o tom, že Dohodu o jednotném patentovém soudu (Unified Patent Court Agreement – dále jen UPCA) dosud nepřijalo Chorvatsko, Španělsko a Polsko a k jednotné patentové ochraně se dosud nepřipojilo Chorvatsko, Itálie a Španělsko.

Přednášející též citoval relevantní pasáže této dohody, které se týkají i osvědčení. Zmínil ustanovení článku 2 písmeno h) a článku 3 písmeno b) UPCA, podle kterých je právě Jednotný patentový soud (UPC) kompetentní v oblasti osvědčení udělených na bázi patentu s jednotným účinkem. Článek 32 UPCA pak vymezuje podle přednášejícího kompetence Jednotného patentového soudu ve vztahu k určitým druhům žalob. Zároveň byla zmíněna paralelní jurisdikce UPC i národních soudů (opt-out) ve smyslu článku 83 UPCA v přechodném sedmiletém období. Podle přednášejícího se stále řeší komplikovaná záležitost ohledně toho, kdo bude rozhodovat v záležitostech osvědčení na základě evropských patentů s jednotným účinkem, ale s národními registracemi. V úvahu připadají i příslušné národní úřady. Vyloučit nelze ani variantu, že zrušení osvědčení na bázi evropského patentu s jednotným účinkem jedním národním úřadem může mít unijní působnost. V souvislosti s tím byla nastolena i otázka, zda bude moci být uděleno osvědčení s jednotným účinkem v případě, že léčivý přípravek není registrován ve všech členských státech. Ačkoliv jednoznačně na tuto otázku odpovězeno nebylo, pravděpodobně tento přístup možný nebude. Ve smyslu článku 14 nařízení č. 469/2009 se předpokládá, že osvědčení s jednotným účinkem zanikne, bude-li vzato zpět z jakéhokoliv důvodu

v kterémkoliv členském státě. Rovněž bylo v rámci této přednášky probíráno, jaké spory budou před UPC řešeny a také byly nastíněné scénáře jednotlivých sporů a jejich možná řešení.

Odpolední blok zahájil britský zástupce, který se krátce zmínil o problematice výpočtu délky platnosti osvědčení a zmínil článek 297 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále TFEU - Treaty on the Functioning of the European Union), kde se uvádí, kdy v určitých konkrétních situacích nabývá konkrétní předpis nebo rozhodnutí účinnosti. Bylo naznačeno, že chybný výpočet délky platnosti osvědčení může vycházet i z chybného stanovení data vydání registrace. V souvislosti s tím byly nastoleny otázky týkající se určení data zahájení a ukončení platnosti osvědčení a následného prodloužení, stejně jako určení rozhodných časových údajů týkajících se základního patentu. Byly nastíněny dva přístupy k výpočtu doby platnosti osvědčení a potažmo i jeho prodloužení, to znamená jednak výpočet na základě data vydání příslušného registračního rozhodnutí a jednak výpočet na základě data jeho oznámení. Tato záležitost byla ve Spojeném království řešena v souvislosti s řízením BL O/418/13 britského patentového úřadu IPO UK⁶, které se týkalo přípravku Cholestagel s účinnou látkou colesévelam hydrochlorid. Žadatel, kterým je společnost Genzyme Corporation, byl toho názoru, že Britský úřad v prvoinstančním rozhodnutí v této záležitosti pochybil. Doba platnosti osvědčení, na kterou pak navazuje vlastní šestiměsíční pediatrické prodloužení, by měla být podle něho počítána nikoliv od data vydání registračního rozhodnutí (10. března 2004), nýbrž od data jeho oznámení (12. března 2004). Uvedl, že podle rozhodnutí Komise C (2004) 856 ze dne 10. března 2004 je tato registrace platná pět let od jeho oznámení a nikoliv od jeho vydání (viz článek 4 tohoto rozhodnutí). Dále se žadatel odkazoval na ustanovení článku⁷ 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euroatom) č. 1182/71,

které by mělo údajně být aplikováno na výpočet doby ochrany osvědčením. Britský úřad tedy v druhé instanci rozhodoval o dvou záležitostech. Jednak o tom, kdy registrace nabývá účinnosti ve smyslu komunitárních předpisů o osvědčeních, a dále o tom, zda bude délka platnosti osvědčení určena na základě nařízení (EHS, Euroatom) č. 1182/71.

Britský úřad v tomto rozhodnutí, které zahrnuje detailní rozbor otázek týkajících se toho, kdy určitý konkrétní dokument podle evropského a britského práva nabývá účinnosti, vyhověl žadateli pouze v jednom bodu. Tím bylo posunutí data považovaného podle čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 469/2009 za den vydání registračního rozhodnutí na datum jeho oznámení, přičemž toto rozhodnutí se týká centralizovaných registrací, které jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie (ÚVEU). Z analýzy komunitárních předpisů provedené tímto úřadem lze dospět k názoru, že oznámení v ÚVEU bylo touto národní institucí považováno za analogii k oznámení doručením účastníkům řízení ve smyslu článku 297 TFEU. Britský úřad tak upustil od názoru, že výklad pojmu registrace ve všech ustanoveních nařízení o osvědčeních se řídí zněním odstavce 57 odůvodnění rozsudku SDEU ve věci C-127/00 (případ Hässle AB vs. Ratiopharm GmbH). Z tohoto odstavce vyplývá, že pojem „registrace“ v ustanoveních článků 3 a 19 nařízení⁸ o osvědčeních by se měl vysvětlovat stejně.

Na druhou stranu se britský úřad odmítl řídit při stanovení délky platnosti osvědčení výše zmíněným nařízením (EHS, Euroatom) č. 1182/71, protože údajně vychází z jiného „algoritmu“ určování lhůt než uvádí článek 13 nařízení (ES) č. 469/2009, neboť časové období zmíněné v tomto není vyjádřeno v hodinách, dnech a měsících, nýbrž se odvíjí od vzájemného vztahu tří událostí v čase (podání patentové přihlášky, nabytí účinnosti příslušného registračního rozhodnutí a uplynutí platnosti základního patentu).

Britský zástupce dále informoval přítomné o problematice udělování osvědčení ve vztahu k lékařským prostředkům. Zásaditostí těchto prostředků jsou pokryty třemi směrnici, a to obecně směrnicí o zdravotnických prostředcích (patrně se má jednat o směrnici 93/42/EHS), směrnicí 90/385/EHS o sblížení právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků a směrnicí 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in-vitro. Byly uvedeny tři případy žádostí o osvědčení ve Spojeném království, které souvisí s lékařskými prostředky. Jedná se o žádosti SPC/GB/07/043 a SPC/GB/07/044, které se týkají krevního systému Intercept (Amotasalen Photochemical Treatment), a o žádost SPC/GB/10/051 na přípravek NanoTherm A51 definovaný jako vodná disperze nanočástic oxidů železa.

V řízení SPC/GB/043 se jednalo o přípravek na bázi krevních destiček vyrobitelný přidáním amotosalenu nebo jeho soli do suspenze krevních destiček v plazmě a jeho následnou fotoaktivací. V řízení SPC/GB/044 byl předmětem žádosti o osvědčení plazmový přípravek vyrobitelný přidáním amotosalenu nebo jeho soli do plazmy a následnou fotoaktivací⁹. Na uvedené prostředky se vztahuje článek 1 (4) směrnice 93/42/EHS, protože je v nich zabudována chemická látka, která, pokud by byla použita samostatně, musela by být považována za výrobek. U takových řešení musí být ověřena jejich bezpečnost, kvalita a účinnost. Předmětné žádosti byly jak na základě posouzení způsobu účinnosti předmětných látek v porovnání s účinností výrobků v léčivých přípravcích, tak i na základě porovnání zákonných požadavků, které jsou na obě skupiny kladeny, zamítnuty. Toto rozhodnutí bylo významně ovlivněno rozdíly v požadavcích na lékařské prostředky resp. léčivé přípravky. V uvedených případech tak nebyly splněny podmínky k udělení osvědčení podle § 3 odst. b) nařízení (ES) č. 469/2009, to znamená, že výrobek nebyl platně registrován.

Předmětem řízení SPC/GB/10/051 byly magnetické nanočástice oxidů železa potažené aminosilanem pro léčbu rakoviny, které se vpravují přímo do nádoru, zde jsou podrobeny střídavému magnetickému poli, ve kterém se ohřívají. V závislosti na teplotě a době působení pak tyto nanočástice nádorové buňky ničí nebo je činí citlivějšími k následné chemoterapii či radioterapii. Rovněž v tomto případě byl přístup britského úřadu zamítavý, protože předmětný výrobek nebyl považován za spadající do oblasti působnosti ochrany osvědčením ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 469/2009.

Na závěr přednášky byli posluchači upozorněni na některé webové stránky týkající se řešení diskutované problematiky ve Spojeném království.

V následující přednášce byli přítomní seznámeni s možnostmi získávání informací na internetových stránkách švédského (www.prv.se) a irského patentového úřadu. Za jedinou zajímavou informaci lze považovat internetovou adresu Irského patentového úřadu http://www.patentsoffice.ie/en/patents_searching.aspx, kde v obsahu „Other Links“ je možné získat informace o všech udělených i žádaných osvědčeních v Irsku od počátku udělování osvědčení až k danému poslednímu měsíci.

Předposlední přednáškou bylo vystoupení zástupkyně EMA, která pohovořila o schvalovacích procesech a regulačním systému EU v oblasti léčivých přípravků. Byly srovnány zákonné nároky na jednotlivé moduly CTD (Common Technical Documentation) u originálních léků a generik resp. biopodobných léků (biosimilars). U biopodobných léků se posuzuje shoda s referenčním léčivým přípravkem v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Zároveň zástupkyně EMA upozornila na to, že evropská legislativa vyžaduje, aby každý léčivý přípravek byl registrován před tím, než vstoupí na trh.

V další části přednášky byly stručně popsány tři typy registračních řízení, tzn. a) registrační postup vzájemného uznává-

ní, kde se uznává už existující národní registrace jedním nebo více členskými zeměmi, b) decentralizovaný registrační postup, kde se žádost o registraci podává současně v několika členských zemích, a c) centralizovaný přístup, kdy se žádost podává u EMA a registraci uděluje Evropská komise. Rovněž byli přítomni krátce seznámeni se změnou (variací) registrace na základě nové indikace.

Účastníci konference byli v rámci této přednášky rovněž informováni o znění ustanovení čl. 14 (11) nařízení (ES) č. 726/2004, podle kterého referenční léčivé přípravky užívají osmiletou ochranu na údaje a desetiletou ochranu na trhu, která může být za určitých podmínek prodloužena na jedenáct let¹⁰.

Závěrečná přednáška se týkala novin Evropské komise týkajících se osvědčení. Přítomní byli seznámeni zástupcem DG-MARKT o tom, že Komise má novou strukturu. Od 1. listopadu 2014, tzn. v novém členění Komise, bude v záležitostech souvisejících s osvědčeními jednat nejen DG-MARKT, ale i DG GROWTH, kam bude spadat i záležitost patentů a spolupráce s WIPO, dále pak také DG SANCO (EMA), DG TRADE, DG HEALTH a DG-COMP. V další části přednášky byl zmíněn případ rozhodování arbitrážního soudu EFTA ve věci E-16/14 (Pharmaq AS vs. Internet International BV), který řeší otázku, zda výrobek požívající zvláštního povolení výjimky udělené státní agenturou pro kontrolu léčiv (týká se Norska) respektive tzv. AR-16 licence (veterinární registrace v Irsku) spadá nebo nespadá o rozsahu nařízení týkajících se osvědčení¹¹.

Zástupce Komise také zmínil případ SDEU ve věci C-661/13 (Astellas Pharma Inc. vs. Polpharma SA Pharmaceutical Works), kde import léčiv z třetích zemí údajně zasahující do patentových práv byl polskou firmou považován za legální ve smyslu Bolarovy výjimky podle ustanovení čl. 10 odst. 6 směrnice 2001/83/ES. Tato firma údajně nabízela účinnou látku solife-

nacin sukcinát v odborných časopisech a na svých webových stránkách¹². Společnost Polpharma údajně prodala německému výrobcí generik určité množství solifenacin sukcinátu¹³. Za tento počin jí podle přednášejícího zažalovala japonská firma Astellas Pharma Inc. a to jak v Polsku, tak i v Německu. Polpharma popřela, že by se dopustila porušení práv společnosti Asrellas Pharma Inc, a na svoji obhajobu uvedla, že v obchodní smlouvě s německým odběratelem bylo jasně uvedeno, že předmětný výrobek může být použit pouze pro studijní a zkušební účely, jejichž cílem je registrace a výroba generického léčiva na bázi solifenacinu. Oprávněnost obhajoby polské společnosti proto závisí na interpretaci Bolarovy výjimky. Polský nejvyšší soud odmítl obhajobu Polpharmy s tím, že Bolarova výjimka nezahrnuje prodej patentově chráněných účinných látek ani v tom případě, pokud z toho má prospěch strana vyrábějící generická léčiva¹⁴. Naproti tomu düsseldorfský odvolací soud se obrátil na SDEU s předběžnými otázkami, které měly diskutovaný problém náležitě osvětlit. Posléze je však vzal zpět a tento případ se před SDEU neprojednává.

Na přednášce rovněž zaznělo, že Komise uvažuje o zrušení platnosti osvědčení na výrobky určené pro ty třetí země, které samy ochranu pomocí osvědčení nemají (např. Kanada). Podstatná část přednášky pak byla věnována relevantním aspektům všeobecné ekonomické a obchodní smlouvy mezi EU a Kanadou (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda) a spolupráci mezi EU, Kanadou a USA v oblasti průmyslového vlastnictví ve farmacii.

Dánská konference napomohla ke sjednocení praxe při udělování osvědčení v jednotlivých členských zemích a pomohla pochopit někdy odlišné názory jednotlivých zainteresovaných stran, tzn. státní správy, advokátů, patentových zástupců i výrobců léčiv v této oblasti. Informace uváděné na konferenci, které jsou podávány v tomto článku, nemusí

pochopitelně představovat zaběhlou úřední praxi a nejsou ani výkladem obecně závazných předpisů nebo soudních rozhodnutí. Citované informace byly převzaty z původních nebo jiných zdrojů a autor tedy nemůže ručit za jejich obsah.

Rozsudky SDEU citované v tomto článku¹⁵:

- I. Glaxosmithkline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der SmithklineBeechamPharma GmbH & Co. KG vs. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks – Usnesení soudního dvora (osmého senátu) ze dne 4. května 2006 ve věci C-210/13: Článek 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „účinná látka“ ve smyslu tohoto ustanovení se nevztahuje na adjuvans, stejně jako pojem „kombinace účinných látek“ ve smyslu uvedeného ustanovení se nevztahuje na kombinaci dvou látek, z nichž jedna je účinnou látkou, která má vlastní terapeutické účinky, zatímco druhá je adjuvans, které umožňuje zvýšit tyto terapeutické účinky, aniž by sám měl vlastní terapeutický účinek.
- II. Astellas Pharma Inc. vs. Polpharma SA Farmaceutické Works – Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. dubna 2014 ve věci C-661/13: Věc C-661/13 je odstraněna z rejstříku Soudu.
- III. Farmitalia Carlo Erba Srl (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podal Bundesgerichtshof, Německo) – rozsudek soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. září 1999 ve věci C-392/97 přistupuje (1) k výkladu článku 3 písmeno b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHR) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 tak, že v případě, kdy je výrobek ve formě uvedeně v registraci chráněn platným základním patentem, pokrývá osvědčení výrobek, jako léčivý přípravek, v jakékoliv formě požívající ochranu základním patentem. Dále (2) zmiňuje, že k tomu, aby se určilo v souvislosti s použitím nařízení (ES) č. 1768/92, a obzvláště jeho článku 3 písmeno a), zda je výrobek chráněn základním patentem, je třeba odkázat na předpisy, kterými se tento patent řídí.
- IV. Bayer CropsScience AG vs. DPMA – rozsudek soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. června 2014 ve věci C-11/13: Pojem „produkt“ uvedený v čl. 1 bodě 8 a v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin, jakož i pojem „účinné látky“ uvedený v čl. 1 bodě 3 tohoto nařízení musí být vykládány v tom smyslu, že látka určená k použití jako safener pod tyto pojmy spadat může, vyvolává-li vlastní toxický, fyto toxický či fytofarmaceutický účinek.
- V. Arne Forsgren vs. Österreichisches Patentamt – rozsudek soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. ledna 2015 ve věci C-631/13: 1) Článek 1 písm. b) a čl. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být vykládány v tom smyslu, že v zásadě nebrání tomu, aby mohlo být pro účinnou látku vydáno dodatkové ochranné osvědčení, je-li tato účinná látka v kovalentní vazbě s ostatními účinnými látkami, které jsou součástí kombinace léčivého přípravku. 2) Článek 3 písm. b) nařízení (ES) č. 469/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vydání dodatkového ochranného osvědčení pro účinnou látku, jejíž účinek nepatří mezi léčebné indikace, na které se vztahuje rozhodnutí o registraci. Článek 1 písm. b) naříze-

ní (ES) č. 469/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že proteinový nosič konjugovaný na polysacharidový antigen na základě kovalentní vazby lze kvalifikovat jako „účinnou látku“ ve smyslu tohoto ustanovení pouze tehdy, pokud je prokázáno, že tento proteinový nosič vyvolává vlastní farmakologický, imunologický či metabolický účinek, který patří mezi léčebné indikace uvedené v rozhodnutí o registraci, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu s ohledem na všechny skutkové okolnosti sporu v původním řízení.

VI. Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd vs. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG - rozsudek soudního dvora

(osmého senátu) ze dne 12. března 2015 ve věci C-577/13: Článek 3 písm. a) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčcích pro léčivé přípravky musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy základní patent obsahuje patentový nárok vztahující se k výrobku obsahujícímu účinnou látku, která jediná je předmětem vynálezu a pro kterou majitel tohoto patentu již získal dodatkové ochranné osvědčení, jakož i pozdější patentový nárok vztahující se k výrobku obsahujícímu kombinaci této účinné látky a jiné látky, brání toto ustanovení tomu, aby tento majitel získal druhé dodatkové ochranné osvědčení pro uvedenou kombinaci.

- 1 SPC – Supplementary protection certificate = dodatkové ochranné osvědčení
- 2 Pátá konference o dodatkových ochranných osvědčcích (dále jen osvědčení) se konala ve dnech 10 a 11. listopadu 2014 v Taastrupu u Kodaně v budově Dánského úřadu pro patenty a ochranné známky
- 3 Tato zkratka je používána jak pro Soudní dvůr Evropské unie, tak i pro Evropský soudní dvůr.
- 4 Osvědčení se vydá, pokud v členském státě, ve kterém je podána žádost, ke dni předložení žádosti, byl výrobek platně registrován jako léčivý přípravek v souladu se směrnicemi 2001/83/ES, popřípadě 2001/82/ES a tato registrace je první registrací tohoto výrobku jako léčivého přípravku (nejedná se o doslovné znění).
- 5 Článek 32: Je třeba zdůraznit, že těmito pravidly, jež mají sloužit k vymezení předmětu ochrany poskytované základním patentem ve smyslu článku 3 písm. a) nařízení č. 469/2009, jsou pravidla týkající se rozsahu vynálezu, který je předmětem takového patentu, jako článek 125 zákona Spojeného království o patentech z roku 1977 ve věci v původním řízení. Těmito pravidly jsou v případě patentu udělovaného Evropským patentovým úřadem i pravidla stanovená v EPÚ a protokolu o výkladu článku 69 této úmluvy. Článek 33: Jak však vyplývá z odpovědi Soudního dvora na první a pátou otázku ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Medeva, pro úče-

ly určení, zda je výrobek „chráněný platným základním patentem“ ve smyslu článku 3 písm. a) nařízení č. 469/2009, nelze použít taková pravidla pro žaloby týkající se porušování patentů, jako jsou ve věci v původním řízení pravidla podle článku 60 zákona Spojeného království o patentech z roku 1977.

- 6 <https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BLNumber=O/418/13>
- 7 Je-li pro lhůtu vyjádřenou v hodinách rozhodující okamžik, kdy událost nastala nebo kdy byl úkon proveden, pak se hodina, během níž tato událost nastala, nebo tento úkon byl proveden, do dotyčné doby nezapočítává. Je-li pro lhůtu vyjádřenou ve dnech, týdnech, měsících nebo letech rozhodující okamžik, kdy událost nastala nebo kdy byl úkon proveden, pak se den, během něžž tato událost nastala, nebo tento úkon byl proveden, do dotyčné doby nezapočítává.
- 8 Zmíněný rozsudek se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHR) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992, které bylo posléze novelizováno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčcích pro léčivé přípravky.
- 9 Detailnější informace jsou například v: my RIS (Regulatory Intelligence Service), Medical Devices – Cosmetics & Biocides, str. 9 a 10, 9. 5. 2014 (SW19 2014) <http://www.my-ris.com/pdf/>

myRIS_Webzine_Medical_Devices_&_Cosmetics_SW19.2014.pdf

- 10 Aniž je dotčeno právo týkající se ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví, vztahuje se na humánní léčivé přípravky zaregistrované v souladu s tímto nařízením osmiletá doba ochrany údajů a desetiletá doba ochrany uvádění na trh, přičemž doba ochrany uvádění na trh může být prodloužena nejvýše na jedenáct let, pokud během prvních osmi let z těchto deseti let držitel rozhodnutí o registraci získá registraci pro další jednu nebo více nových léčebných indikací, u nichž je při vědeckém hodnocení před registrací zjištěno, že přináší významný klinický prospěch ve srovnání se stávajícími terapiemi.
- 11 Více informací na: http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/16_14_RH_EN_01.pdf
- 12 Více informací na http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/cjeu_to_provide_guidance_on_scope_of_bolar_exemption.html
- 13 Viz soudní příkaz düsseldorfského vrchního soudu I-2 U 68/12 (4a O 282/10) ze dne 5. 12. 2013 http://www.taylorwessing.com/fileadmin/files/docs/Polpharma-Astellas_Beschluss_OLG-D%C3%BCsseldorf_ENG.pdf
- 14 <http://www.dyoung.com/article-astellaspharma>
- 15 Ostatní citovaná rozhodnutí byla uvedena v: Průmyslové vlastnictví 24 (2) str. 48 až 61 (2014) a v článku o jednání pracovníků národních úřadů o SPC v Taastrupu 2014, které vyšlo v předchozím vydání tohoto časopisu. Znění citovaných rozhodnutí nemusí být doslovné.

EVROPSKÉ PRÁVO

Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany

Pokračování z čísla 3/2015

TŘETÍ ČÁST

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

PRVNÍ KAPITOLA

REJSTŘÍK JEDNOTNÉ PATENTOVÉ OCHRANY

Pravidlo 15

Zřízení Rejstříku jednotné patentové ochrany

(1) Rejstřík jednotné patentové ochrany zmíněný v čl. 9 odst. 1(b) Nařízení (EU) č. 1257/2012 se zřizuje jako zvláštní část Evropského patentového rejstříku, vedeného Evropským patentovým úřadem podle čl. 127 EPC.

(2) Zápisy od Rejstříku jednotné patentové ochrany se provádí ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu. V pochybnostech se za autentický považuje zápis v jazyce řízení.

Poznámka: viz vysvětlující poznámky pod pravidlem 16.

Pravidlo 16

Zápisy do Rejstříku jednotné patentové ochrany

(1) Rejstřík jednotné patentové ochrany obsahuje následující údaje:

- (a) datum zveřejnění oznámení o udělení evropského patentů;

- (b) datum podání žádosti o jednotný účinek evropského patentu;
- (c) údaje o zástupci majitele patentu stanovené v Pr. 41 odst. 2(d) EPC; v případě více zástupců pak pouze údaje o zástupci jmenovaném jako první, doplněné slovy „ a další“ a v případě asociace ve smyslu Pr. 152 odst. 11 EPC pak pouze jméno a adresu asociace;
- (d) datum a smysl rozhodnutí ve věci zápisu jednotného účinku evropskému patentu;
- (e) datum zápisu jednotného účinku evropského patentu;
- (f) datum účinnosti evropského patentu s jednotným účinkem v souladu s čl. 4 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1257/2012;
- (g) zúčastněné členské státy, ve kterých má evropský patent s jednotným účinkem v souladu s čl. Nařízení (EU) č. 1257/2012 účinky;
- (h) údaje o majiteli evropského patentu s jednotným účinkem stanovené v Pr. 41 odst. 2(c) EPC;
- (i) jméno, příjmení a adresa vynálezce jmenované přihlašovatelem či majitelem patentu, pokud se tohoto práva být jmenován podle Pr. 20 odst. 1 EPC nevzdal.
- (j) práva a převod těchto práv, týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem, pokud stávající pravidla stanoví, že mají být na žádost zainteresované strany zapsány.
- (k) licenční závazky učiněné majitelem evropského patentu s jednotným účinkem u mezinárodních standardizačních orgánů v souladu s čl. 9 odst. 1(c) Nařízení (EU) č. 1257/2012, pokud o jejich zápis majitel požádá;
- (l) datum podání a datum zpětvezetí prohlášení ve smyslu pravidla 12;
- (m) datum zániku evropského patentu s jednotným účinkem;
- (n) údaje o platbě udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem, včetně příp. platby přírážky podle pravidla 13(3);
- (o) informace sdělená Evropskému patentovému úřadu, týkající se řízení před Jednotným patentovým soudem;
- (p) informace sdělení Evropskému patentovému úřadu národními úřady, soudy a jinými kompetentními orgány zúčastněných členských států;
- (q) datum a smysl rozhodnutí ve věci platnosti evropského patentu s jednotným účinkem vydaného Jednotným patentovým soudem;
- (r) datum obdržení žádosti o navrácení práv;
- (s) zamítnutí žádosti o navrácení práv;
- (t) datum navrácení práv;
- (u) data přerušování a obnovení řízení;
- (v) datum vydání, datum skončení platnosti a smysl rozhodnutí o platnosti dodatečného ochranného osvědčení pro produkt chráněný evropským patentem s jednotným účinkem, jakož i zúčastněný členský stát, který ho vydal;
- (w) informace týkající se místa podnikání přihlašovatele k datu

podání žádosti o evropský patent podle článku 7 odst. 1(b) Nařízení (EU) č. 1257/2012, poskytnutou majitelem evropského patentu nebo evropského patentu s jednotným účinkem.

(2) President Evropského patentového úřadu může rozhodnout, že do Rejstříku jednotné patentové ochrany budou zapisovány i další údaje než ty, uvedené v odst. 1.

Poznámka: Rejstřík jednotné patentové ochrany musí obsahovat všechny údaje výslovně uvedené v Nařízení (EU) č. 1257/2012, zejména údaj, že došlo a ke kterému datu k zápisu jednotného účinku. Protože však seznam údajů, uvedený v Nařízení (EU) č. 1257/2012 není zdaleka vyčerpávající, budou další, do Rejstříku jednotné patentové ochrany zapisované údaje stanoveny dodatečně, obdobně, jak je tomu v Pr. 143(1) EPC.

Nařízení (EU) č. 1257/2012 nemá ustanovení pokud jde o postup při zápisu převodů, licencí (včetně nucených), dalších práv včetně prostředků exekuce, zejména pokud jde o náležitosti žádosti, dokladů a správního poplatku.

Pro zápis do Rejstříku jednotné patentové ochrany se proto použijí *mutatis mutandis* Pr. 22 až 24 EPC (viz Pr. 20(2)(b)). Tím je zajištěn plný soulad s dosavadní praxí v EPÚ. Pravidlo 16(1)(j) proto stanoví, že práva a převod takových práv týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem budou zapsány tehdy, kdy stávající pravidla (které zahrnují Pr. 22 až 24 aplikovaná *mutatis mutandis* v souladu s Pr. 20(2)(b)) stanoví, že mají být zapsána na žádost zainteresované strany. Pravidla 16(1)(j) a 20(2)(b) musí být interpretovány široce, aby se tak umožnilo do Rejstříku jednotné patentové ochrany zapsat všechny typy národních práv a právních prostředků exekuce.

Evropský patent s jednotným účinkem lze převést pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům (čl. 3(2) Naří-

zení (EU) č. 1257/2012). Převod evropského patentu s jednotným účinkem je zapsán do Rejstříku jednotné patentové ochrany na žádost zainteresované strany a po předložení dokumentů, které EPÚ přesvědčí o tom, že k převodu došlo. Žádost je považována za podanou až po zaplacení předepsaného správního poplatku (Pr. 22(1) a (2) EPC). K průkazu převodu jsou přípustné jakékoliv vhodné písemné důkazy. Pokud originální dokument není v jednom z úředních jazyků EPÚ, může EPÚ požadovat předložení ověřeného překladu do jednoho z těchto jazyků. K ověření převodu je postačující i prohlášení podepsané oběma stranami. Shora uvedené zásady o standardech důkazu platí také pro zápis licencí a věcných práv. Zápis právních prostředků exekuce však vyžaduje podání originálu či kopie samotného dokumentu.

Pokud jsou předloženy důkazy nedostačující, sdělí to EPÚ žadateli o zápis převodu a vyzve ho, aby zjištěné nedostatky odstranil. Pokud žádost požadavkům Pr. 22(1) vyhovuje, zápis je proveden s datem, kdy byla žádost, požadované důkazy nebo poplatek doručeny EPÚ, podle posledního data z nich. Příslušným útvarem pro rozhodnutí o zápisy do Rejstříku jednotné patentové ochrany je Divize jednotné patentové ochrany.

K evropskému patentu s jednotným účinkem lze udělit licenci pro celé či část teritoria zúčastněných členských států (článek 3(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012. Může být také pro všechny zúčastněné státy předmětem věcných práv a právních prostředků exekuce (viz článek 7 Nařízení (EU) č. 1257/2012). Nucené licence k evropským patentům s jednotným účinkem se, pokud jde o jejich teritoriální rozsah, řídí právem zúčastněných členských států (viz Preambule 10 Nařízení (EU) č. 1257/2012). Pravidlo 22(1) a (2) EPC platí též pro zápis udělení, založení či převod takových práv a právních prostředků exekuce týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem. (viz Pravidlo 23(2) EPC).

Licence bude zapsána v Rejstříku jednotné patentové ochrany jako licence výlučná, pokud to budou poskytovatel a nabyvatel licence požadovat. Licence bude zapsána jako sub-licence, pokud bude poskytnuta nositelem licence jehož licence je zapsána v Rejstříku jednotné patentové ochrany (viz Pr. 24(a) a (b) EPC). Viz poznámky ke standardům důkazu.

Na žádost a po zaplacení předepsaného správního poplatku budou zapsané licence a jiná práva - po předložení dokumentů přesvědčujících EPÚ, že práva zanikla nebo byla prohlášena za neplatná nebo na základě prohlášení majitele práva, že s výmazem souhlasí - vymazána (Pravidlo 23(2) EPC).

V souladu s článkem 9(1)(c) Nařízení (EU) č. 1257/2012 zúčastněné členské státy svěřily EPÚ úkol přijímat a zapisovat licenční závazky majitele evropské patentu s jednotným účinkem vůči mezinárodním standardizačním orgánům.

Zveřejňováním licenčních závazků v Rejstříku jednotné patentové ochrany poskytuje stranám zainteresovaným na zavedení určitých standardů přehled o číslu patentu, patentových nárocích, majiteli pro uzavření licence a licenčním závazku. To může usnadnit bilaterální licenční jednání, nezbytné pro úspěšné rozšíření a přijetí standardu a poskytnutí záruk, že patentované technologie budou dostupné stranám, které o licenci požádají.

Může tak být v zájmu majitele pro standard podstatného patentu, aby jeho licenční závazek byl zveřejněn nejen standardizační asociací, ale také v Rejstříku jednotné patentové ochrany. Zápis licenčního závazku v rejstříku je dobrovolný, bez poplatků a je proveden pouze na výslovnou žádost majitele patentu (viz Pravidlo 16(1)(k)). Jaká přesná informace má být podána majitelem patentu pro účely zápisu licenčního závazku učiněného u evropských a mezinárodních standardizačních orgánů bude dodatečně zveřejněna EPÚ.

Poté, co bude licence majitelem evropského patentu s jednotným účinkem, jakožto

licenční závazek poskytnuta, může být tato licence zapsána do Rejstříku jednotné patentové ochrany.

Z důvodu efektivity pak odstavec 2 tohoto pravidla zmocňuje presidenta Evropského patentového úřadu k tomu, aby se do Rejstříku jednotné patentové ochrany zapisovaly i další údaje (obdoba Pr. 143(2) EPC). To ovšem neznamená, že by údaje, uvedené v odstavci 1 směly být presidentem pozměněny či vypuštěny.

DRUHÁ KAPITOLA PUBLIKACE

Pravidlo 17

Evropský patentový věstník a Úřední list Evropského patentového úřadu

(1) Evropský patentový věstník, zmíněný v čl. 129(a) EPC, zahrnuje ve zvláštní části údaje, jejichž zveřejnění ukládají tato pravidla, předseda Užšího výboru nebo prezident Evropského patentového úřadu.

(2) Úřední list zmíněný v čl. 129(b) EPC zahrnuje ve zvláštní části sdělení a informace obecného charakteru vydané Užším výborem nebo presidentem Evropského patentového úřadu, jakož i další informace relevantní pro provádění jednotné patentové ochrany.

Poznámka: Článek 129(a) EPC stanoví, že EPÚ periodicky vydává Evropský patentový věstník, obsahující údaje, jejichž zveřejnění ukládá EPC, Prováděcí předpis k EPC, předseda Užšího výboru nebo prezident EPÚ.

Článek 129(a) EPC se o těchto pravidlech pochopitelně nezmiňuje, takže je nezbytné zvláštní ustanovení, které na něj výslovně odkazují a zajišťují tak zveřejňování všech údajů stanovených v těchto pravidlech v Evropském patentovém věstníku (který obsahuje bibliografické údaje, jakož i údaje stanovené v Pr. 143 EPC). Stejně jako je tomu v případě Rejstříku jednotné patentové ochrany a u nahlížení do spisu, je účelné mít v Evrop-

ském patentovém věstníku jednu kapitolu věnovanou zápisům, týkajících se evropských patentů s jednotným účinkem.

Protože Užší výbor a prezident EPÚ budou vydávat rozhodnutí týkající se jednotné patentové ochrany, budou příslušné texty zveřejňovány ve zvláštní kapitole Úředního listu EPÚ (OJ EPO).

Pravidlo 18

Uveřejnění překladů

Prezident Evropského patentového úřadu stanoví formu uveřejnění překladů zmíněných v pravidle 6 odst. 2(d) a údaje, které mají být zveřejněny.

Poznámka: Po přechodnou dobu, maximálně 12 let, počínaje od data použitelnosti Nařízení (EU) č. 1260/2012 bude nutno k žádosti o jednotný účinek přikládat i překlad patentového spisu v souladu s čl. 6 tohoto Nařízení.

Podle čl. 6(2) Nařízení (EU) č. 1260/2012 a v souladu s čl. 9 Nařízení (EU) č. 1257/2012 pověří zúčastněné členské státy ve smyslu čl. 143 EPC EPÚ úkolem zveřejňovat překlady podle uvedené v odstavci 1, a to co možná nejdříve po datu podání žádosti o jednotný účinek. Text těchto překladů nemá žádnou právní hodnotu a slouží výhradně pro informační účely.

Překlady budou zveřejňovány pouze v elektronické podobě. Vhodnou formu elektronického zveřejňování stanoví prezident EPÚ. Takovou formou může být začlenění překladů ve veřejné části spisu evropského patentu s jednotným účinkem, do které bude možno nahlížet online.

Pravidlo 19

Zařazení rozhodnutí Jednotného patentového soudu do spisů

EPÚ zařadí vyhotovení každého z rozhodnutí obdržného od Jednotného patentového soudu, týkajícího se evropských paten-

tů s jednotným účinkem, včetně rozhodnutí zmíněných v pravidle 1, do spisů týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem, kde budou přístupné k nahlédnutí online.

Poznámka: Pro účely informování veřejnosti budou rozhodnutí vydané Jednotným patentovým soudem zařazeny do spisů, týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem, kde budou přístupné k nahlédnutí online.

Pravidlo 19 má formu blanket clause a umožňuje zařadit do spisu jakékoliv rozhodnutí týkající se evropského patentu s jednotným účinkem, včetně těch, zmíněných v Pravidle 1 (tj. rozhodnutí vydaná soudem o žalobách podle článku 32 odst. 1(i) Dohody o Jednotném patentovém soudu). Na základě tohoto rámce může být jakékoliv rozhodnutí soudu zařazeno do spisů v EPÚ v souladu s Dohodou o Jednotném patentovém soudu a Jednácím řádem tohoto soudu.

Tak např. článek 65(5) Dohody o Jednotném patentovém soudu stanoví, že pokud soud konečným rozhodnutím zruší patent, v plném či částečném rozsahu, zašle vyhotovení tohoto rozhodnutí EPÚ, který je zařadí do spisů týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem, bez toho, že by v případě částečného zrušení vydával nový patentový spis.

ČTVRTÁ ČÁST

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidlo 20

Společná ustanovení týkající se řízení

(1) Následující ustanovení EPC, v pozměněném znění, platí *mutatis mutandis*:

čl. 14, odst. 1, 3 a 7; čl. 113, odst. 1; čl. 114, 119, 125; čl. 128, odst. 4; čl. 131, 133 a 134 odst. 1, 5 a 8 EPC.

(2) Následující ustanovení prováděcího předpisu EPC, v pozměněném znění, platí *mutatis mutandis*:

- (a) Pr. 1, 2; ledaže je v Pr. 3 odst. 1 první větě stanoveno jinak; Pr. 3 odst. 3; Pr. 4 a 5;
- (b) Pr. 22 až 24;
- (c) Pr. 50, odst. 2 a 3;
- (d) Pr. 111, odst. 1; Pr. 112 a 113;
- (e) Pr. 115; Pr. 116 odst. 1; Pr. 117 až 124;
- (f) Pr. 125 až 130;
- (g) Pr. 131; Pr. 133, odst. 1 s výhradou ustanovení, že dokument, kterého se ustanovení týká, byl obdržěn nejpozději jeden měsíc po uplynutí lhůty; Pr. 134;
- (h) Pr. 139, první věta a Pr. 140;
- (i) Pr. 142;
- (j) Pr. 144 až 147;
- (k) Pr. 148 až 150;
- (l) Pr. 151 až 153.

(3) Při použití ustanovení použitelných podle odstavců 1 a 2 *mutatis mutandis* se pod „Smluvními státy“ rozumí smluvní státy EPC, s výjimkou článku 125 EPC, který se týká zúčastněných členských států.

Poznámka: Nařízení (EU) č. 1257/2012 stanoví, že zúčastněné členské státy pověří EPÚ ve smyslu čl. 143 EPC některými dodatečnými úkoly, které budou prováděny v souladu s „interními pravidly“ EPÚ. Z důvodu jasnosti a určitosti, tj. právní jistoty, a protože ne všechna procesní pravidla EPC jsou pro stávající text podstatná, se pro definuje seznam procesních pravidel EPC (jak z EPC, tak i jejího prováděcího předpisu), která se použijí pro účely těchto pravidel.

Zvolená legislativní technika, tj. dynamický odkaz na příslušné ustanovení EPC umožňuje automatický soulad se současnými postupy a praxí v EPÚ. Dynamické odkazy pak zajišťují, že i v případě budoucích změn procesních pravidel, přijatých správní radou EPC, budou tyto přímo aplikovatelné

i pro účely těchto pravidel, bez jinak nezbytné akce Užšího výboru.

Jazykový režim: Článek 14(1) EPC stanoví úřední jazyky EPÚ a čl. 14(3) EPC definuje pojem „jazyk řízení“. Jak uvádí Pr. 20(1), obě tato ustanovení jsou aplikovatelná. Žádost o jednotný účinek musí však být podána v jazyce řízení (viz čl. 9(1)(g) Nařízení (EU) č. 1257/2012 a Pr. 6(2)). To je odlišnost od režimu podle EPC, kde lze v písemném řízení použít v zásadě kterýkoliv ze tří úředních jazyků EPÚ (viz Pr. 3(1) EPC. Pokud tak není stanoveno jinak, platí Pr. 3(1) první věta EPC (stejně jako Pr. 3(3) EPC) *mutatis mutandis*. V důsledku toho může účastník řízení v písemném řízení před EPÚ použít jakýkoliv z úředních jazyků EPÚ s výjimkou samotné žádosti o jednotný účinek, který musí být podán v jazyce řízení. Uživatelé v praxi vyplní v případě žádosti o jednotný účinek, příslušný formulář, který mj. bude obsahovat žádost ve třech úředních jazycích EPÚ.

Aby se předešlo protahování jednoduchého postupu při žádosti o jednotný účinek, nejsou ustanovení EPC, umožňující předložit dokumenty ve lhůtě v neúředním jazyce EPÚ a v další jednoměsíční lhůtě dodat jejich překlad, použitelná (čl. 14(4) EPC; Pr. 3(1), druhá věta, EPC; a Pr. 6(2) EPC). Nebude tak např. v praxi možné podat žádost o navrácení práv v přípustném neúředním jazyce EPÚ a podat v jednoměsíční lhůtě její překlad (jiná situace je v řízení, která se řídí EPC). Tato možnost je však u žádostí o navrácení práv či v reakcích na výzvu EPÚ k odstranění nedostatků v určité lhůtě prakticky nevyužívaná.

Nahlížení do spisu a vytváření, udržování a uchovávání spisů: Dokumenty týkající se postupu zápisu jednotného účinku evropského patentu budou přístupné formou nahlížení do spisu. Dokumenty, týkající se evropských patentů s jednotným účinkem proto budou tvořit zvláštní část existujícího elektronického spisu. Za tím účelem bude *mutatis mutandis* použitelný pro evropské patenty

s jednotným účinkem čl. 128(4) EPC. Do spisů, týkajících se evropských patentů s jednotným účinkem tak bude možno na žádost nahlížet, s výhradou postupů a omezení stanovených v Pr. 144 až 146 EPC, které budou použitelné rovněž *mutatis mutandis*. Při vytváření, udržování a uchování spisů se bude postupovat podle Pr. 147 EPC *mutatis mutandis*.

Zastupování: Články 133 a 134 odst. 1, 5 a 8 EPC, jakož i Pr. 151 až 153 platí *mutatis mutandis*. Jinými slovy bude aplikován prakticky nezměněný režim, platný v EPÚ, s výjimkou některých ustanovení na seznamu evropských patentových zástupců, které v tomto kontextu není relevantní.

Ústní jednání a provádění důkazů, doručování, lhůty: Část VII, Kapitola III (ústní jednání a provádění důkazů) a IV (doručování) Prováděcího předpisu k EPC se použije *mutatis mutandis*. Fundamentální právo na ústní jednání je stanoveno v pravidle 21. Pokud jde o počítání lhůt, použije se *mutatis mutandis* Pr. 131 EPC. Z důvodu právní jistoty a udržení co nejkratší doby trvání postupu zápisu jednotného účinku jsou však některé lhůty oproti lhůtám v EPC kratší: Pravidlo 20(4) přebírá podstatu Pr. 132 EPC, nicméně zkracuje minimální dobu na jeden měsíc namísto dvou. Důvod pro toto zkrácení je ten, že postup při zápisu jednotného účinku se významně liší od udělovacího postupu patentu, neboť se výlučně týká naplnění čistě formálních požadavků. Obsah Pr. 133(1) EPC je uveden samostatně v pravidle 20(1)(g) s tím, že dokument v něm zmíněný musí být obdržán nejpozději po uplynutí příslušné lhůty. Tato musí být v souladu jednoměsíční lhůtou pro podání žádosti o jednotný účinek, neboť hlavní dokumenty, které musí být v EPÚ podány jsou žádost o jednotný účinek a překlady.

Pravidlo 21 Ústní jednání

(1) Ústní jednání se koná buď z podnětu Evropského patentového úřadu pokud to po-

važuje za účelné nebo na žádost účastníka řízení. Evropský patentový úřad však může žádost o další ústní jednání odmítnout, pokud jsou jak předmět řízení, tak i účastníci řízení stejní.

(2) Ústní jednání se koná před Divizí jednotné patentové ochrany na žádost majitele evropského patentu v řízení, týkající se žádosti o jednotný účinek, pouze tehdy, pokud to Divize jednotné patentové ochrany považuje za účelné.

(3) Ústní jednání před Divizí jednotné patentové ochrany je neveřejné.

Poznámka: Řízení o zápisu jednotného účinku by mělo být co nejrychlejší z důvodu právní jistoty. Ústní jednání na žádost majitele v případě, kdy EPÚ hodlá žádost o jednotný účinek zamítnout a ústní jednání by významně toto řízení prodloužilo a prodražilo, přičemž by zpravidla ani nevedlo k vyjasnění situace, protože možné formální nedostatky obvykle stejně nelze odstranit (viz pravidla 5 a 6), lze odmítnout. Ústní jednání v jiných řízeních, jako je řízení o navrácení práv při nedodržení lhůt při placení udržovacích poplatků či lhůty pro podání žádosti o jednotný účinek nejsou nijak omezeny a bude se konat na žádost v souladu s odstavcem 1.

Pravidlo 22 Navrácení práv

(1) Majiteli evropského patentu nebo evropského patentu s jednotným účinkem, který navzdory veškeré náležitě péči, nebyl za daných okolností schopen dodržet vůči Evropskému úřadu lhůtu budou jeho práva na žádost navracena, pokud nedodržení této lhůty má za přímý důsledek zánik evropského patentu s jednotným účinkem na základě pravidla 14 odst. 1(b) stávajících pravidel nebo ztrátu jiných práv či prostředků nápravy.

(2) Žádost o navrácení práv podle odst. 1 musí být podána písemně během dvou měsíců od odpadnutí příčiny nedodržení lhůty, nejpozději však během jednoho roku od uplynou-

tí nedodržené lhůty. Žádost o navrácení práv pokud jde o lhůtu uvedenou v pravidle 6 odst. 1 však musí být podána během dvou měsíců od uplynutí této lhůty. Žádost o navrácení práv se pokládá za podanou až po zaplacení předepsaného poplatku.

(3) Žádost musí uvádět důvody, na kterých je založena, a fakta, o které se opírá. Během příslušné lhůty pro podání žádosti v souladu s odst. 2 musí být vykonán i chybějící úkon.

(4) Pokud jsou podmínky stanovené v tomto Pravidle splněny, Evropský patentový úřad žádosti vyhová. Jinak žádost zamítne.

(5) Pokud je žádosti vyhověno, považují se právní následky nedodržení lhůty za nastalé.

(6) Navrácení práv je vyloučeno u lhůty pro žádost o navrácení práv a u lhůty zmíněné v pravidle 7 odst. 3.

(7) Osoba, která v jednom či více zúčastněných členských státech, v době mezi ztrátou práv zmíněnou v odst. 1 a uveřejněním oznámení o navrácení těchto práv v Rejstříku jednotné patentové ochrany v dobré víře využila či učinila účinné a vážné přípravy k využití vynálezu, který je předmětem Evropského patentu s jednotným účinkem, může bez náhrady v takovém využívání v rámci svého podnikání nebo pro jeho potřeby pokračovat.

Poznámka: Navrácení práv je jedinou možností právní nápravy ve všech postupech týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem, včetně postupu při žádání jednotného účinku. Z důvodu redakčních omezení by křížové odkazy na řadu rozdílných ustanovení EPC, kterými se řídí institut navrácení práv a jeho interakce s institutem dalšího řízení, byly nejasné a obtížně srozumitelné. Proto bylo zformulováno nové, kompletní ustanovení.

Typickým případem pro aplikaci navrácení práv je včasné nezaplacení udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem. Pokud majitel evropského patentu žádost o jednotný účinek opomene podat, resp. ji podá opožděně, pak má rovněž mož-

nost požádat o navrácení práv pokud jde o neprodlužitelnou jednoměsíční lhůtu, stanovenou v pravidle 6(1). Žádost o navrácení práv je v takovém případě nezbytné podat během dvou měsíců od uplynutí této lhůty a chybějící úkon, tj. podání žádosti o jednotný účinek během této dvouměsíční lhůty vykonat.

Ze stejných důvodů, tj. co nejkratší doby řízení je z možnosti navrácení práv vyloučena lhůta podle pravidla 7(3), tj. jednoměsíční lhůta k odstranění nedostatku v žádosti o jednotný účinek.

Pravidlo 23

Forma rozhodnutí

Rozhodnutí Evropského patentového úřadu, která lze v souladu s čl. 32(1)(i) Dohody o Jednotném patentovém soudu napadnout před Jednotným patentovým soudem, musí být odůvodněna a musí být doprovázena zprávou zdůrazňující možnost podat žalobu před Jednotným patentovým soudem. Účastníci řízení se opomenutí tohoto poučení nemohou dovolávat.

Poznámka: Toto pravidlo reprodukuje Pr. 111(2) EPC s některými úpravami, které vyplývají z možnosti žalob proti rozhodnutím EPÚ k Jednotnému patentovému soudu.

Pravidlo 24

Autoremedura

Pokud je Evropský patentový úřad informován Jednotným patentovým soudem, že žaloba proti rozhodnutí Evropského patentového úřadu je přípustná a pokud usoudí, že žaloba je dobře odůvodněna, během tří měsíců od data napadeného rozhodnutí

- (a) napadené rozhodnutí napraví v souladu s požadavkem nebo nápravou požadovanou žalobcem, a
- (b) informuje Jednotný patentový soud a žalobce, že rozhodnutí bylo napraveno.

Poznámka: Toto pravidlo v zásadě kopíruje čl. 109 EPC a je to rovněž v souladu s Pr. 91 návrhu Jednacího řádu Jednotného patentového soudu (šestnáctý návrh z 31. ledna 2014). Další podrobnosti o jednání tohoto soudu v příslušných žalobách vyplynou až z definitivního znění jeho Jednacího řádu.

PÁTÁ ČÁST FINANČNÍ OTÁZKY

Pravidlo 25

**Pokrytí nákladů vynaložených
Evropským patentovým úřadem
(jednání o tomto pravidle ještě nebylo
definitivně uzavřeno)**

(1) Náklady vynaložené Evropským patentovým úřadem při provádění úkolů mu svěřených v souladu s čl. 9 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1257/2012 nesou v souladu s čl. 146 EPC

zúčastněné členské státy a jsou v souladu s čl. 10 Nařízení (EU) č. 1257/2012 pokryty z udržovacích poplatků za evropské patenty s jednotným účinkem.

(2) V případě, že aplikace odst. 1 nevede k vyváženosti příjmu a výdajů, platí příslušná ustanovení EPC.

(3) Provádění odst. 1 a 2 zajistí rozpočtově neutrální výkon úkolů svěřených Evropskému patentovému úřadu. Řídí se Finančním řádem Evropského patentového úřadu.

Poznámka: V souladu s čl. 146 EPC a čl. 10 Nařízení (EU) č. 1257/2012 musí být evropský patent s jednotným účinkem samo-financovatelný a musí být zaveden rozpočtově neutrálním způsobem.

Odstavec (2) řeší situaci, ke které může dojít zejména v počátečních fázích fungování systému.

Další dvě otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropské patentové zástupce

V předchozích číslech jsme uvedli několik otázek z předběžné zkoušky z roku 2012, 2013 a 2014 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 z roku 2014.

OTÁZKA 3

Přihlašovatel podal dne 11. ledna 2013 u EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-1. V EP-1 je popsán předmět X (nikoli však před-

mět Y). Dne 6. září 2013 podal stejný přihlašovatel patentovou přihlášku US-1 u USPTO, ve které nárokoval prioritu z EP-1. První nárok US-1 se týkal předmětu X a druhý nárok pak předmětu Y. Dne 10. ledna 2014 vzal při-

hlašovatel EP-1 zpět (odvolal). Stejný přihlašovatel pak dne 13. ledna 2014 podal evropskou přihlášku EP-2, která obsahovala stejný popis i nároky jako US-1.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 3.1 – 3.4, zda je výrok správný nebo chybný:

Pokud je priorita v EP-2 nárokována pouze z

- 3.1 EP-1, je 13. leden 2014 účinným datem (tj. datem priority) pro první nárok EP-2.
- 3.2 EP-1, je 13. leden 2014 účinným datem pro druhý nárok EP-2.
- 3.3 US-1, je 13. leden 2014 účinným datem pro první nárok EP-2.
- 3.4 US-1, je 13. leden 2014 účinným datem pro druhý nárok EP-2.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 87 EPC

Právo přednosti (priority)

- (1) Každý, kdo řádně podal
 - (a) v některém státě nebo pro některý stát, který je smluvním státem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, nebo
 - (b) v některém státě nebo pro některý stát, který je členem Světové obchodní organizace,

přihlášku s žádostí o patent nebo o užitný vzor nebo o osvědčení o užitečnosti, nebo jeho právní nástupce, požívá pro účely podání evropské patentové přihlášky na tentýž vynález právo priority, a to po dobu dvanácti měsíců ode dne podání první přihlášky.

(2) Za přihlášku, která zakládá právo priority, se uznává každá řádná národní přihláška podle národního práva státu, kde byla podána, nebo podle dvoustranných či mnohostranných smluv, včetně této úmluvy.

(3) Za řádnou národní přihlášku se považuje každá přihláška, která postačuje ke zjištění dne, kdy byla podána, bez ohledu na její další osud.

(4) Za první přihlášku, od jejíhož dne podání běží prioritní lhůta, se považuje pozdější přihláška, která má stejný předmět jako dřívější první přihláška podaná ve stejném státě nebo pro stejný stát, pokud tato dřívější přihláška byla ke dni podání pozdější přihlášky vzata zpět, opuštěna nebo zamítnuta, aniž byla předložena k veřejnému nahlédnutí a aniž z ní přetrvala nějaká práva, a pokud nebyla podkladem k uplatnění práva priority. Tuto dřívější přihlášku nelze pak již použít jako podklad pro uplatnění práva priority.

(5) Došlo-li k prvnímu podání u úřadu průmyslového vlastnictví, na který se nevztahuje Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, použijí se ustanovení odstavců 1 až 4, jestliže podle sdělení vydaného prezidentem Evropského patentového úřadu uznává tento úřad, že první podání učiněné u Evropského patentového úřadu zakládá právo priority za podmínek a s účinky, které jsou rovnocenné podmínkám a účinkům stanoveným Pařížskou úmluvou.

Pravidlo 131

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 ná-

sledujícím 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.

Pravidlo 134(1) EPC **Prodloužení lhůt**

(1) Uplyne-li lhůta v den, kdy některá z poboček Evropského patentového úřadu podle pravidla 35 odstavec 1 není otevřena pro příjem písemností, nebo v den, kdy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 2, není doručována pošta, prodlužuje se lhůta až do prvního následujícího dne, kdy jsou všechny pobočky otevřeny pro příjem písemností a kdy je doručována pošta. První věta se přiměřeně použije i pro případy, kdy písemnosti podané některým z prezidentem Evropského patentového úřadu povolených prostředků elektronické komunikace podle pravidla 2 odstavec 1 nebylo možno obdržet.

Odpovědi na 3. otázku

Přihlašovatel požívá právo přednosti (priority) během dvanácti měsíců od data podání první přihlášky (čl. 87(1) EPC). Přitom je nerozhodné, k jakému výsledku řízení o první přihlášce vedlo. První přihlášku tak lze např. ihned po podání vzít zpět (odvolat) (čl. 87(3) EPC). U EP-1 dvanáctiměsíční prioritní lhůta uplynula dne 13. ledna 2014 (11. ledna 2013 + 12 měsíců = 11. ledna 2014 – což byla sobota) prodloužená do pondělí 13. ledna 2014 (čl. 87(1), Pr. 131(4) a Pr. 134(1) EPC).

Pokud je v EP-2 nárokována priorita pouze z EP-1, pak je účinným datem pro její

první nárok 11. leden 2013. Pokud je v EP-2 nárokována priorita pouze z EP-1, pak je účinným datem pro její druhý nárok 13. leden 2014.

Pokud je v EP-2 nárokována priorita pouze z US-1, pak je účinným datem pro její první nárok den podání EP-2, tj. 13. leden 2014, protože US-1 není první přihláškou ve vztahu k předmětu (vynálezu) jejího prvního nároku. Pokud je v EP-2 nárokována priorita pouze z US-1, pak je účinným datem pro její druhý nárok 6. září 2013.

3.1 – Chybný

3.2 – Správný

3.3 – Správný

3.4 – Chybný

OTÁZKA 5

Přihlašovatel platně podal dne 15. března 2011 evropskou patentovou přihlášku EP-Z jak první podání (tj. bez nárokování priority).

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 5.1 – 5.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 5.1 Udržovací poplatek za třetí rok pro EP-Z je splatný 31. března 2014.
- 5.2 Udržovací poplatek lze zaplatit nejpozději během čtyř měsíců po datu splatnosti, pokud je v téže lhůtě zaplacen i příplatek.
- 5.3 Pokud není udržovací poplatek zaplacen včas, považuje se přihláška za vztou zpět (odvolanou).
- 5.4 Pokud přihlašovatel nedodrží lhůtu pro zaplacení udržovacího poplatku spolu s příplatkem, má možnost požádat o pokračování v řízení.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 51 EPC

Placení udržovacích poplatků

(1) Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku za nadcházející rok jsou splatné poslední den v měsíci, který se pojmenováním shoduje s měsícem, v němž došlo k podání evropské patentové přihlášky. Udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve tři měsíce před jejich splatností.

(2) Pokud není udržovací zaplacen včas, může být ještě zaplacen během šesti měsíců po době jeho splatnosti, pokud je v téže lhůtě zaplacen i příplatek.

(3) Udržovací poplatky, které jsou ke dni podání evropské vyloučené přihlášky již splatné, musí být zaplacen rovněž i pro vyloučenou přihlášku a jsou splatné při jejím podání. Tyto poplatky a každý udržovací poplatek, který se stane splatným ve lhůtě čtyř měsíců od podání vyloučené přihlášky, může být zaplacen v této lhůtě bez příplatku. Přitom se použije odstavce 2.

(4) Pokud byla evropská patentová přihláška zamítnuta nebo je považována za vzetou zpět v důsledku nedodržení lhůty a pokud jsou práva přihlašovatele navrácena podle článku 122, udržovací poplatek

- (a) jehož splatnost by spadla podle odst. 1 do doby začínající od data kdy ke ztrátě práva došlo až do a včetně data doručení rozhodnutí o navrácení práv, je splatný k tomuto později uvedenému datu.

Tento poplatek a jakýkoli udržovací poplatek, jehož splatnost nastane během čtyř měsíců od později uvedeného data může být zaplacen ještě během čtyř měsíců od později uvedeného data, a to bez příplatku. Přitom se použije odstavce 2.

- (b) který již byl k datu kdy ke ztrátě práva došlo již splatný, ale lhůta uvedená v odstavci 2 dosud neuplynula, může být ještě za-

placen během šesti měsíců od data doručení rozhodnutí o navrácení práv, pokud je v téže lhůtě zaplacen i příplatek podle odstavce 2.

(5) Pokud Velký stížnostní senát rozhodne o obnovení řízení před stížnostním senátem podle článku 112a, odst. 5 druhá věta, udržovací poplatek

- (a) jehož splatnost by spadla podle odst. 1 do doby začínající od data kdy rozhodnutí napadené žádostí o revizi byla vydáno až do a včetně data doručení rozhodnutí velkého stížnostních senátu o obnovení řízení před stížnostním senátem, je splatný k tomuto posledně uvedenému datu.

Tento poplatek a jakýkoli udržovací poplatek, jehož splatnost nastane během čtyř měsíců od později uvedeného data může být zaplacen ještě během čtyř měsíců od posledně uvedeného data, a to bez příplatku. Přitom se použije odstavce 2.

- (b) který již byl k datu kdy bylo rozhodnutí stížnostního senátu vydáno již splatný, ale lhůta uvedená v odstavci 2 dosud neuplynula, může být ještě zaplacen během šesti měsíců od data doručení rozhodnutí velkého stížnostního senátu o obnovení řízení před stížnostním senátem, pokud je v téže lhůtě zaplacen i příplatek podle odstavce 2.

(6) Udržovací poplatek se u nové evropské patentové přihlášky podané podle článku 61 odst. 1(b) za rok, ve kterém byla podána a za roky předcházející neplatí.

Článek 86 EPC

Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku

(1) Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku se platí Evropskému

patentovému úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Tyto poplatky se platí za třetí a každý další rok, počítáno ode dne podání přihlášky. Není-li udržovací poplatek zaplacen včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.

(2) Povinnost platit udržovací poplatky končí zaplacením poplatku splatného za rok, v němž je v Evropském patentovém věstníku zveřejněno oznámení o udělení evropského patentu.

Článek 121 EPC

Pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce

(1) Nedodrží-li přihlašovatel lhůtu vůči Evropskému patentovému úřadu, může požádat o pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce.

(2) Evropský patentový úřad žádosti vyhoví, 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 lhůt 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 pře-

depsaného 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.

Odpovědi na 5. otázku

Udržovací poplatek za nadcházející rok je splatný poslední den měsíce, který se pojmenováním shoduje s měsícem, ve kterém byla podána evropská patentová přihláška (Pr. 51(1) EPC). 31. březen 2014 je tak sice datem splatnosti udržovacího poplatku, ale ne pro třetí, ale čtvrtý rok. Udržovací poplatek s příplatkem lze zaplatit ještě během šesti měsíců po datu splatnosti (Pr. 51(2) EPC). Pokud udržovací poplatek není zaplacen včas, považuje se přihláška za vzatou zpět (čl. 86(1) třetí věta EPC). Použití institutu pokračování je u lhůt pro platbu udržovacích poplatků vyloučeno ustanoveními čl. 121(4) a Pr. 135(2) EPC.

5.1 – Chybný

5.2 – Chybný

5.3 – Správný

5.4 – Chybný

JUDIKATURA

Príslušnosť ve věci deliktnej a kvazideliktnej zodpovednosti u ochrany autorského práva

SOUDNÍ DVŮR

C-441/13

ze dne 22. ledna 2015

Právní věta:

Článek 5 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě tvrzeného porušení práv souvisejících s autorským právem zaručených členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, je tento soud na základě místa, kde se škoda projevila, příslušný k projednání žaloby na určení odpovědnosti za škodu způsobenou na uvedených právech zveřejněním chráněných fotografií na internetových stránkách přístupných v obvodu jeho příslušnosti. Tento soud je příslušný pouze k rozhodnutí o škodě způsobené na území členského státu, kde má sídlo.

Popis věci:

Jedná se o řízení o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce dle článku 267 SFEU, které bylo zahájeno na základě předložení Obchodním soudem ve Vídni. V původním základním řízení byl řešen spor mezi žalobkyní, paní Pez Hejdukovou (dále jen jako žalobkyně) a žalovanou, společností EnergieAgentur.NRW GmbH (dále jen jako žalovaná). Žalobkyně byla profesionální fotografkou, která se zabývala, krom jiného, fotografováním architektonických děl. Jedním z jejich klientů, tj. architektů, byl pan Reinberg, jehož díla tak-

těž fotila. Pan Reinberg pak fotografie svých děl, pořízené paní Hejdukovou, použil se souhlasem paní Hejdukové na konferenci organizované žalovanou, která ovšem následně tyto fotografie, již bez souhlasu paní Hejdukové, použila na své webové stránce a umožnila jejich stahování. Paní Hejduková se pak bránila soudní žalobou podanou u Obchodního soudu ve Vídni, s odvoláním na ustanovení článku 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001, kterému se žalovaná bránila argumentem, že předmětný soud není ve věci příslušný, neboť dané internetové stránky nejsou určeny pro Rakousko (měly koncovku .de), a že pouhá možnost zobrazit si je v členském státě (tj. v Rakousku) nepostačuje ke vzniku a založení příslušnosti předmětného soudu. V reakci na argumentaci stran Obchodní soud ve Vídni se rozhodl položit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda je třeba čl. 5 bod 3 nařízení 44/2001 vykládat v tom smyslu, že v právním sporu o porušení práv souvisejících s autorským právem, které bylo způsobeno tím, že byla na internetových stránkách zpřístupněna fotografie, přičemž internetové stránky jsou provozovány v doméně nejvyšší úrovně jiného členského státu, než je stát, ve kterém má majitel práv bydliště, jsou příslušné pouze soudy členského státu, ve kterém má údajný porušitel sídlo, jakož i členského státu nebo členských států, na které jsou internetové stránky vzhledem ke svému obsahu zaměřeny.

Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 vykládán v tom smyslu, že v případě tvrzeného porušení práv souvisejících s autorským

právem zaručených členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, je tento soud příslušný k projednání žaloby na určení odpovědnosti za škodu způsobenou na uvedených právech zveřejněním chráněných fotografií na internetových stránkách přístupných v obvodu jeho působnosti.

Hodnocení soudu:

Soudní dvůr předeslal, že čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán nezávisle a restriktivně, a to s odkazem např. na rozsudek *Coty Germany*, C-360/12, body 43 až 45. Z již existující judikatury Soudního dvora vyplývá, že slovní spojení místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události uvedené v čl. 5 bodě 3 nařízení č. 44/2001, vztahuje se k místu, kde došlo k újmě a zároveň k místu příčinné události, v níž má tato škoda původ, takže žalovaný může být podle volby žalobce žalován u soudu jednoho nebo druhého místa (rozsudek *Coty Germany*, bod 46). V tomto ohledu z ustálené judikatury vyplývá, že se pravidlo příslušnosti stanovené v čl. 5 bodě 3 uvedeného nařízení zakládá na existenci zvláště úzké vazby mezi sporem a soudy místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, který odůvodňuje určení příslušnosti uvedených soudů z důvodů řádného výkonu spravedlnosti a užitečné organizace řízení (rozsudek *Coty Germany*, bod 47). Vzhledem k tomu, že identifikace jedné z vazeb uznaných judikaturou uvedenou v tomto rozsudku musí umožnit založit příslušnost soudu, který má objektivně nejlepší předpoklady pro posouzení, zda skutečnosti zakládající odpovědnost žalované osoby jsou splněny, vyplývá z toho, že návrh na zahájení řízení může být platně podán pouze k soudu, v jehož obvodu se nachází relevantní vazba (rozsudek *Coty Germany*, bod 48 a citovaná judikatura). Dále je třeba upřesnit, že ačkoli žalobkyně ve věci v původním řízení tvrdí, že došlo k porušení jejích autorských práv zveřejněním jejích fotografií na internetových stránkách bez jejího souhlasu, týká se toto tvrže-

ní podle předkládajícího soudu zvláště práv s právem autorským souvisejících. V tomto ohledu je třeba připomenout, že ačkoli je autorská práva třeba chránit zejména na základě směrnice 2001/29 automaticky ve všech členských státech, tato podléhají zásadě teritoriality. Uvedená práva tedy mohou být porušena v každém členském státě podle použitelných hmotněprávních předpisů (viz rozsudek *Pinckney*, C 170/12, bod 39). Je třeba konstatovat, že příčinná událost, definovaná jako skutečnost, které vedla k tvrzené škodě (viz rozsudek *Zuid-Chemie*, C 189/08, bod 28), není relevantní pro určení soudní příslušnosti soudu, kterému byla předložena taková věc, jako je věc, o níž se jedná v původním řízení. V situaci, jako je situace ve věci v původním řízení, kdy údajná škoda spočívá v porušení autorských práv a s nimi souvisejících práv zveřejněním na určitých internetových stránkách fotografií bez souhlasu jejich autora, je totiž třeba za příčinnou událost považovat spuštění technického postupu vedoucího ke zveřejnění fotografií na uvedené internetové stránce. Skutečnost vedoucí k případnému porušení autorských práv tedy spočívá v jednání majitele uvedené stránky (obdobně viz rozsudek *Wintersteiger*, C-523/10, body 34 a 35). Ve věci, jako je věc v původním řízení, může k činnosti nebo nečinnosti, která může způsobit takové porušení, dojít pouze v místě, kde se nachází sídlo společnosti žalované, jelikož posledně uvedená tam přijala a realizovala rozhodnutí zveřejnit fotografie na určitých internetových stránkách. Je přitom nesporné, že se toto sídlo nenachází v členském státě, v němž se nachází předkládající soud. Z toho plyne, že za okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním řízení, došlo k příčinné události v sídle uvedené společnosti žalované, a tudíž nelze konstatovat, že soud, k němuž byla žaloba podána, je příslušný. Pak je tedy třeba zkoumat, zda takový soud může být příslušný na základě místa, kde se tvrzená škoda projevila. Je třeba určit podmínky, za kterých se pro účely čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001

projevila nebo se může projevit škoda způsobená údajným porušením autorských práv ve členském státě jiném, než ve kterém žalovaný přijal a realizoval rozhodnutí zveřejnit fotografie na určitých internetových stránkách. V tomto ohledu již Soudní dvůr uvedl, že nejen že se místo, kde se projevila škoda ve smyslu uvedeného ustanovení, může lišit v závislosti na povaze práva, které bylo údajně porušeno, ale i riziko, že se škoda projeví v určitém členském státě, existuje za podmínky, že právo, které bylo údajně porušeno, je v tomto členském státě chráněno (viz rozsudek Pinckney, bod 32 a 33). Ohledně uvedeného druhého aspektu, tvrdí žalobkyně v původní věci, že z důvodu zveřejnění jejích fotografií na internetových stránkách společnosti žalované došlo k porušení jejích autorských práv. Je nesporné, že práva, kterých se dovolává, jsou v Rakousku chráněna. Pokud jde o možnost, že se škoda projeví v jiném členském státě než ve státě, kde má společnost žalované sídlo, uvedená společnost zdůrazňuje, že její internetové stránky, na kterých byly sporné fotografie zveřejněny, provozované v německé doméně nejvyšší úrovně, tedy domény s koncovkou „.de“, nejsou určeny pro Rakousko, a že v důsledku toho se škoda neprojevila v posledně uvedeném členském státě. V tomto ohledu vyplývá z judikatury Soudního dvora ovšem, že na rozdíl od čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení č. 44/2001, který byl vyložen v rozsudku Pammer a Hotel Alpenhof (C 585/08 a C-144/09), čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení nevyžaduje, aby byly dotčené internetové stránky zaměřeny na členský stát sídla soudu, jemuž byl předložen spor (viz rozsudek Pinckney, bod 42). Pro účely určení místa vzniku škody s cílem určit soudní příslušnost na základě čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 tudíž není důležitá skutečnost, že internetové stránky dotčené ve věci v původním řízení nejsou směřovány na členský stát, kde má sídlo soud, jemuž byl předložen spor. Za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, je tedy třeba mít za to, že projevy škody nebo možnost, že se

škoda projeví, vyplývají ze skutečnosti, že v členském státě, kde má sídlo soud, jemuž byl předložen spor, jsou prostřednictvím internetových stránek společnosti žalované dostupné fotografie, s nimiž se pojí práva, kterých se dovolává žalobkyně. Je třeba uvést, že otázka rozsahu škody tvrzené žalobkyní patří do přezkumu věci samé a není tedy relevantní ve stadiu ověření soudní příslušnosti. Je třeba připomenout, že pokud se ochrana autorských práv a práv s nimi souvisejících poskytována členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, vztahuje pouze na území daného členského státu, je soud, kterému byla žaloba předložena na základě místa, kde se projevila tvrzená škoda, příslušný pouze k rozhodnutí o škodě způsobené na území uvedeného členského státu (v tomto smyslu také rozsudek Pinckney, bod 45). Soudy jiných členských států totiž zůstávají s ohledem na čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 a zásadu teritoriality v zásadě příslušné k rozhodování o škodě způsobené na autorských právech a právech souvisejících s autorským právem na území svých členských států, neboť mají nejlepší předpoklady k tomu, aby jednak posoudily, zda byla tato práva zaručená dotčným členským státem skutečně porušena, a jednak určily povahu způsobené škody (v tomto smyslu viz rozsudek Pinckney, bod 46). A soud tedy dochází k závěru, že s ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě tvrzeného porušení práv souvisejících s autorským právem zaručených členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, je tento soud na základě místa, kde se škoda projevila, příslušný k projednání žaloby na určení odpovědnosti za škodu způsobenou na uvedených právech zveřejněním chráněných fotografií na internetových stránkách přístupných v obvodu jeho příslušnosti. Tento soud je příslušný také pouze k rozhodnutí o škodě způsobené na území členského státu, kde má sídlo.

Pro praxi:

Z praktického hlediska jedná se o další rozsudek v řadě rozsudků, které se zabývají příslušností soudů v řízeních o porušení a případnou náhradu škody z porušení práv duševního/průmyslového vlastnictví, kdy žalovaný nemá sídlo/bydliště v místě (členském státě), ve kterém je řízení vedeno. A mechanismus a způsob určení příslušnosti a případného rozsahu příslušnosti u práva autorského a některých komunitárních práv průmyslových pak nemusí nutně být shodný. Porovnejme např. právní názor Soudního dvora ve věci citované výše (C-360/12 Coty Germany v. First Note Perfumes), který se týkal ochranné známky Společenství, a jehož skutkový stav lze popsat tak, že společnost Coty Germany uváděla na trh dámský parfém nazvaný Davidoff Cool Water Woman v barevném flakonu obsahujícím nápisy, které byly chráněny jako ochranná známka Společenství. Společnost First Note se sídlem v Belgii byla provozovatelem velkoobchodu s parfémy a prodala parfém nazvaný Blue Safe for Women svému obchodnímu partnerovi, jehož provozovna se nacházela v Německu. Tento obchodní partner převzal zásilku výrobků od společnosti First Note v Belgii a následně je ale prodal dále na německém území. Společnost Coty Germany podala proti společnosti First Note žalobu, v níž tvrdila, že distribuce uvedeného parfému ve flakonu obdobném tomu, jehož vyobrazení je předmětem výše uvedené ochranné známky, společností First Note, představuje porušení ochranné známky, protiprávní srovnávací reklamu a nekalé napodobování. Tato žaloba byla zamítnuta v prvním stupni i v odvolacím řízení právě z důvodu absence příslušnosti. Rozsudek vydaný v odvolacím řízení dospěl k závěru, že nebyla dána mezinárodní příslušnost německých soudů, proti tomu se však společnost Coty Germany bránila dovoláním ke Spolkovému soudnímu dvoru. Na podporu tohoto opravného prostředku se dovolávala dotčené ochranné známky Společenství, jakož i skutečnosti, že podle zákona o potla-

čování nekalé soutěže jsou takové obchodní praktiky zakázány, a podpůrně se opírala, za předpokladu, že by takový souběh nároků byl vyloučen, jednak o ochrannou známku Společenství a také o německý zákon o potlačování nekalé soutěže. Spor následně byl předložen Soudnímu dvoru, který dospěl k závěru, že formulace „členský stát, na jehož území k porušení došlo“, která je uvedena v čl. 93 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, musí být vykládána v tom smyslu, že v případě prodeje a dodání padělaného výrobku, ke kterým došlo na území jednoho členského státu, po nichž následuje další prodej uskutečněný nabyvatelem na území jiného členského státu, toto ustanovení neumožňuje založit příslušnost soudu pro rozhodování o žalobě pro porušení podané proti prvotnímu prodejci, který v členském státě, ve kterém se nachází soud rozhodující o žalobě, sám nejednal. Článek 5 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že v případě údajně protiprávní srovnávací reklamy nebo nekalého napodobování označení chráněného ochrannou známkou Společenství, které zákon o potlačování nekalé soutěže členského státu, ve kterém se nachází soud rozhodující o žalobě, zakazuje, toto ustanovení neumožňuje na základě místa příčinné události vedoucí ke vzniku škody vyplývající z porušení tohoto zákona, založit příslušnost soudu uvedeného členského státu, pokud v něm ten z domnělých původců, který je zde žalován, sám nejednal. Naproti tomu toto ustanovení v takovém případě umožňuje, a to na základě místa, kde škoda vznikla, založit příslušnost soudu pro rozhodování o žalobě na náhradu škody, jež se zakládá na uvedeném vnitrostátním zákoně, podané proti osobě usazené v jiném členském státě, která se tam údajně dopustila jednání, kterým byla nebo mohla být způsobena škoda v obvodu soudu rozhodujícího o žalobě.

JUDr. David Štros

AKTUALITY

Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA **2/2015**

Editoriál – Trpezlivosť a tvorivosť

(Puobišová, B.)

Svetový deň duševného vlastníctva

(26. apríl) (Šípoš, J.)

Úrad průmyslového vlastníctví České republiky v roce 2014

(Kratochvíl, J.)

Aktuálne z autorského práva

(Bednárík, R.)

Duševné vlastníctvo na Slovensku a v EÚ a jeho perspektíva

(Sobolčiaková, A.)

Kultúrne dedičstvo v prostredí internetu

(2. časť) (Bednárík, R.)

Novosť a vynálezcovská činnosť

(Dirbáková, B.)

Úspešná spolupráca pokračuje

(Baňkosová, V.)

Z galérie tvorcov – Snímač pomerných pre-tvorení (Cena Jána Bahýľa 2014)

(Šípoš, J.)

Úspešné príbehy – Tvorca robotov

Spektrum dobrých nápadov a riešení

Zaujalo nás – Mady Delvaux o robotike:

Som si istá, že to bude revolúcia

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

Recenzia - Matěj Myška. Veřejné licence

(Adamová, Z.)

Z obsahov vybraných časopisov

RESUME

Jaroslav Kuba: The current issue of domain names in the Czech legal system

In this article the author aims to theoretical matters of the domain names with regard to domestic context from a view of conceptual changes with respect to intangible things. These changes were caused by private law recodification. From this point of view it is possible to reach a different options of understanding than before, however these conclusions are minor.

Miroslav Marek: Notes from conference “EU SPC Meeting 2014” – Common meeting of representatives of the national offices, patent attorneys and public users

This is a continuation of the article from previous magazine publication about conference meeting devoted to supplementary protection certificates. The conference was aimed to definition of product that is protected by basic patent. Another theme was combination of active substance and SPC granting based on patent that protect different using of product for therapeutic purposes. The last matters was extending of SPC based on paediatric research.

RESÜMEE

Jaroslav Kuba: Die aktuelle Problematik der Domain-Namen in dem Tschechischen rechtlichen Umwelt

In diesem Artikel konzentriert der Autor sich an die theoretische Ebene Domain-Namen in einem inländischen Kontext, aus der Sicht der konzeptionellen Veränderungen in das Konzept der immateriellen Dinge, die bei der realisierten Rekodifizierung des Privatrechts durchgeführt wurden. Aus dieser Perspektive, es ist möglich im verbunden mit sachlichen, vor allem, mit wirtschaftlichen Bedeutung von Domain-Namen, zu ihren unterschiedlichen Verständnis als bisher zu erreichen, obschon diese Ergebnisse sind inzwischen in der Minderheit.

Miroslav Marek: Notizen aus der EU-Konferenz SPC Meeting 2014 - Gemeinsame Sitzung der Beschäftigten der nationalen Behörden, Patentanwälte und Benutzeröffentlichkeit

Fortsetzung des Artikels von der letzten Ausgabe über die Verhandlungen im Rahmen der Konferenz über die Ergänzungsschutzbescheinigungen wurde vor allem die Frage nach der Definition eines Erzeugnisses durch einen Grundpatent geschützt, Wirkstoffkombinationen und die Erteilung des ergänzenden Schutzes auf Grund des Patentschutzes für eine andere Verwendung zu therapeutischen Zwecken sowie die Verlängerung der Ergänzungsschutzbescheinigungen auf Grund der pädiatrisch Forschung gewidmet.

RESUMÉ

Jaroslav Kuba: La problématique actuelle de noms de domaine dans l'environnement juridique tchèque

Dans cet article, l'auteur s'est focalisé sur l'égalité théorique des noms de domaine dans le contexte national, notamment du point de vue des changements conceptuels dans l'intelligibilité de chose immatérielle, réalisés par la recodification du droit privé. Dans cette perspective, en combinaison avec l'importance factuelle et surtout économique de noms de domaine, est possible d'arriver à leur utilisation différemment jusqu'alors, bien que ces opinions soient pour l'instant minoritaires.

Miroslav Marek: Les notes de la conférence de l'EU CPS Meeting 2014: L'Assemblée des fonctionnaires des autorités nationales, des agents de brevets et des utilisateurs public

La suite de l'article du numéro précédent concernant la Conférence sur les certificats complémentaires de protection, laquelle a été principalement consacrée à la question de la définition d'un produit protégé par un brevet de base, aux combinaisons de substances actives et à l'octroi de la protection complémentaire grâce au brevet protégeant un autre usage de produit à des fins thérapeutiques, ainsi que à l'extension de la validité d'un certificat complémentaire de protection sous PIP.

РЕЗЮМЕ

Ярослав Куба: Актуальные проблемы доменных имен в чешской правовой системы

В этой статье автор ориентируется на теоретическую уровень доменных имен в внутреннем контексте и то из перспективы концептуальных изменений в понятии нематериальной вещи проводимых новой кодификацией частного права. С этой точки зрения, в комбинации с фактическим особенно экономическим значением доменных имен, возможно добраться другого понимания чем до сих пор, несмотря на то, что эти заключения являются пока миноритарными.

Мирослав Марецк: Записки из конференции EC SPC Meeting 2014 – Совместное заседание представителей народных ведомств, патентных поверенных и пользователей из ряд общестственности

Продолжение статьи из прошлого выпуска о обсуждениях в рамках Конференции о дополнительных охранных документах, которые занимались прежде всего вопросом определения продукта охраняемым патентом, комбинациям действующих веществ и выдачей дополнительных охранных документов на основе патента охраняемого дальнейшее использование продукта к терапевтическому назначению и тоже продолжение действия дополнительных охранных документов на основе педиатрического исследования.

INHALT

Jaroslav K u b a : Die aktuelle Problematik der Domain-Namen in dem Tschechischen rechtlichen Umwelt	117
Miroslav M a r e k : Notizen aus der EU-Konferenz SPC Meeting 2014 – Gemeinsame Sitzung der Beschäftigten der nationalen Behörden, Patentanwälte und Benutzeröffentlichkeit.....	120
EUROPÄISCHES PATENTRECHT	129
Emil J e n e r á l : Regeln über den einheitlichen Patentschutz – Vollendung.....	129
Die nächsten zwei Fragen aus dem Pre-Test für die Kandidaten für die Europäischen zugelassenen Vertreter	137
JUDIKATUR	142
David Š t r o s : Besondere Zuständigkeiten im Fall einer unerlaubten Handlung oder einer Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist – Urheberrechte.....	142
AKTUALITÄTEN.....	146

SOMMAIRE

Jaroslav K u b a : La problématique actuelle de noms de domaine dans l'environnement juridique tchèque	117
Miroslav M a r e k : Les notes de la conférence de l'EU CPS Meeting 2014: L'Assemblée des fonctionnaires des autorités nationales, des agents de brevets et des utilisateurs public.....	120

LE DROIT EUROPÉEN	129
Emil J e n e r á l : Les règles relatives à la protection par brevet unitaire – achèvement	129
Deux autres questions du test préliminaire pour les candidats aux postes des représentants en brevets européens.....	137
JURISPRUDENCE	142
David Š t r o s : Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Droits d'auteur	142
ACTUALITÉS.....	146

СОДЕРЖАНИЕ

Ярослав К у б а : Актуальные проблемы доменных имен в чешской правовой системы	117
Мирослав М а ц е к : Записки из конференции EC SPC Meeting 2014 – Совместное заседание представителей народных ведомств, патентных поверенных и пользователей из ряд общественности	120
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	129
Емил Е н е р а л : Правила касающиеся единой патентной охраны – завершение	129
Следующие два вопроса от предварительного тестирования для кандидатов на европейских патентных поверенных	137
ЮДИКАТУРА	142
Давид Ш т р о с : Компетенции в случае ответственности при правонарушении и как бы правонарушении в области авторского права	142
АКТУАЛЬНОСТИ	146



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
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ