

# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

**3**

aktuality

**2017**



© 2017 ÚPV Praha

Vychází 17. 6. 2017



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

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 včetně poštovného 175,80 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 REUS, s. r. o., Ke Karlovu 1102/7, 301 00 Plzeň. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

### CONTENTS

Miroslav Marek : Poznámky z Aténské konference o vynálezech v zemědělském a potravinářském sektoru..... 69

Pavel Kilián : ÚPV spustil novou aplikaci elektronického podávání ..... 81

#### EVROPSKÉ PRÁVO ..... 88

Emil Jeněral : Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (1–2/2016) ..... 88

Změna Pravidel 51(2) a 162(2) EPC ..... 94

Validace evropského patentu v Belgii ..... 95

#### JUDIKATURA ..... 96

Jiří Macek : Ke kolizi práv z obchodní firmy a práv z ochranné známky, příslušnost soudu ke sporům z práv k obchodní firmě ..... 96

David Štros : K hodnocení užívání ochranné známky pro reklamní předměty z hlediska ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ..... 103

David Štros : K některým aspektům informační povinnosti internetových srovnávacích portálů ..... 105

#### AKTUALITY ..... 106

Miroslav Marek : Notes from the conference „Inventions in the Agricultural and Food Sector“ in Athens ..... 69

Pavel Kilián : IPO CZ launched a new application for electronic ..... 81

#### EUROPEAN LEGISLATION ..... 88

Emil Jeněral : Other questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates (1–2/2016) ..... 88

Amended EPC Rules 51(2) and 162(2) ..... 94

European patent validation in Belgium ..... 95

#### JUDICATURE ..... 96

Jiří Macek : Collision of trade firm rights and trade mark rights, the jurisdiction of a court to disputes of a trade firm rights ..... 96

David Štros : Assessment of the use of trade mark for advertising items with respect to the provisions of Section 31, Para. a) of the Act No. 441/2003 Coll., on Trademarks ..... 103

David Štros : Some aspects of the information obligation of the internet comparative website portals ..... 105

#### ACTUAL INFORMATION ..... 106

Ing. Miroslav MAREK, CSc.

## POZNÁMKY Z ATÉNSKÉ KONFERENCE O VYNÁLEZECH V ZEMĚDĚLSKÉM A POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU

Ve dnech 10.–11. listopadu 2016 se konala v Aténách konference s názvem „*Inventions in agricultural and food sector: the way to the market*“. Ačkoliv by se podle názvu mohlo zdát, že se tato akce týkala výlučně vynálezů, ve skutečnosti se věnovala průmyslověprávní ochraně v podstatně širším kontextu a nemalý prostor byl dán i otázkám technologického rozvoje v řeckém potravinářském a zemědělském sektoru.

Konference se kromě několika desítek řeckých odborníků a reprezentantů vládních institucí zúčastnili i zástupci některých národních úřadů (např. ze Srbska, Slovinska, Česka, Portugalska, Maďarska), představitelé Evropského patentového úřadu, zástupce Odrůdového úřadu Společenství, patentoví zástupci a experti z uživatelské sféry. Příspěvky jednotlivých účastníků byly předneseny v anglickém jazyce nebo v řečtině se simultánním překladem do angličtiny.

Po krátkých uvítacích projevech řeckých představitelů přednesl předseda Řecké organizace průmyslového vlastnictví OBI<sup>1</sup> příspěvek na téma „intelektuální vlastnictví - jako prostředek pro dosažení hospodářského růstu v Řecku: případ zemědělsko-potravinářského sektoru“ a zmínil se mj. i o počtu řeckých patentových přihlášek a přihlášek průmyslových vzorů.

Následující příspěvek přednesený zástupcem Evropského patentového úřadu (EPÚ) se týkal požadavků na patentovatelnost a příslušné evropské praxe v potravinářském sektoru<sup>2</sup>. Přednášející uvedl, že EPÚ považuje za potravinu jakoukoliv výživnou látku, která může být jedena, pita nebo jinak vpravena do těla za účelem udržení života, poskytnutí tělu energii nebo podpoření jeho růstu. Mezi potraviny se řadí i funkční

potraviny<sup>3</sup>, za které jsou dle přednášejícího považovány ty, které obsahují aditiva mimořádné nutriční hodnoty. Funkční potraviny slouží ke zlepšení zdraví resp. kvality života tím, že poskytují výhody nad rámec potravin obsahujících tradiční živiny. Za dietní doplňky<sup>4</sup>, mohou být dle přednášejícího považovány i větší množství minerálů, vitaminů a bylin. Tyto doplňky mohou nabývat různých forem, např. tablet, tobolek, gelů, kapalin nebo prášků.

Přednášející uvedl, že v roce 2015 bylo podáno nejvíce evropských patentových přihlášek v oblasti potravin z USA (25 %) před Holandskem (16 %), Švýcarskem (12 %) a Německem (9 %). Ze zemí Visegrádu je v této oblasti nejvýznamnějším státem Polsko, kterému náleží jednaprocentní podíl.

Další část přednášky byla věnována otázce udělování patentu v oblasti potravinářství. Bylo zmíněno, že pro dosažení patentovatelnosti řešení musí být, stejně jako v jiných technických oborech, splněny klasické požadavky na novost podle článku 54 Evropské patentové úmluvy (dále EPC – European Patent Convention), vynálezeckou činností podle článku 56 EPC a průmyslovou využitelností podle článku 57 EPC. Následně byla pozornost soustředěna na potraviny zlepšující zdraví. Přednášející zmínil, že nárokovat lze příslušnou kompozici, způsob její výroby

a použití účinné látky k přípravě příslušné kompozice. V přednášce byly uváděny, s odkazy na příslušné ustanovení EPC, formulace pro první a další použití k léčebným účelům.

Jako příklad znění nároku na první lékařské použití byla citována formulace „*Kompozice obsahující látku X pro použití jako léčivo*“. Jako ukázka znění nároku na druhé nebo další lékařské použití byla zmíněna formulace „*Kompozice obsahující látku Y pro použití při prevenci a léčbě diabetu*“. Přednášející zdůraznil, že režim dávkování je považován za technický znak relevantní pro posuzování novosti a zřejmosti nárokovaného řešení. Zda je potravina považována i za léčivo či nikoliv, záleží dle zástupce EPÚ na tom, jestli vykazuje terapeutický účinek. Za terapii je přitom považováno léčení nebo hojení s cílem uzdravit nebo předejít zdravotním problémům, ošetřování za účelem léčby nebo zlepšení zdravotního stavu při nemoci, nákaze nebo jakémkoliv patologickém stavu. Nemoc je stav ovlivňující orgán nebo organismus, tzn. stav způsobující bolest, poruchu činnosti, nevolnost, společenské problémy nebo smrt postižené osobě, někdy zahrnující zranění, nezpůsobitelnost, syndrom, infekci, izolované symptomy, deviantní chování a atypické strukturální a funkční změny. Bez ohledu na původ bolesti se uvolnění od bolesti podáváním vhodného činidla považuje za terapii ve smyslu článku 53 (c) EPC i v případě, kdy je tento stav důsledkem přírodních okolností (např. těhotenství, pokročilý věk) nebo je reakcí na situaci v okolí lidského těla (nízký atmosférický tlak podporující únavu a bolest hlavy). Za terapii se považuje i návrat lidského těla z patologického stavu zpět do normálního, tzn. zdravého stavu, nebo zabránění patologickému stavu. Na druhou stranu, pokud se jedná například pouze o ochlazování zdravého zvířete, aby se zabránilo jeho přehřátí (což není bráno jako patologický stav), o léčebné použití se v takovém případě nejedná (viz rozhodnutí T 385/09)<sup>5</sup>.

Jako další příklady terapeutického použití chemické látky byly uvedeny imunizace, odstranění plaku, prevence a kontrola obezity nebo nadváhy či zlepšení růstu zvířat prevencí nebo ošetřením průjmových onemocnění. Takovým použitím však není podpora růstu ovcí srsti (kvůli vlně), pokud toto použití nezahrnuje léčebný krok, např. použití antibiotik za účelem předejití nástupu nemoci. Terapeutickým použitím není ani zlepšení fyzické kondice nebo atletického výkonu u zdravých jedinců. Spornými případy, kde nelze jednoznačně oddělit léčebný a neléčebný účinek je zeštíhlování nebo ochrana proti UV záření a důsledkům tohoto záření.

Zmíněno bylo rovněž rozhodnutí T 1278/12 podle kterého je třeba, aby další použití látky k lékařským účelům bylo v nárocích do určitého stupně upřesněno. Například z důvodu nedostatečné specifikace není přípustné nárokovat např. léčivo pro enterální podávání látky X novorozenci narozenému císařským řezem (viz výše uvedené rozhodnutí). Na druhé straně je přípustný nárok, který je formulovaný na léčivo pro enterální podávání látky X novorozenci narozenému císařským řezem pro zvýšení biodiversity mikroorganismů jeho střevní flóry.

Rovněž byla probírána otázka švýcarské formulace<sup>6</sup> pro další použití k lékařským účelům, která byla nahrazena rozhodnutím G2/08<sup>7</sup> v současnosti platnou formulací chránící léčivo pro druhé nebo další použití k lékařským účelům uvedenou v předchozím textu tohoto článku.

Následující dva příspěvky byly předneseny evropským patentovým zástupcem a týkaly se navrhování znění nároků v potravinařské oblasti resp. požadavků na patentovatelnost v uvedené oblasti jako výzev pro průmysl<sup>8</sup>. V první z těchto přednášek byl popsán význam hlavního nároku zajišťujícího nejširší ochranu a na něm závislých nároků chránících užší výhodná řešení. Jako

příklady potravinářských řešení, která lze chránit nárokem na výrobek, byly uvedeny mléčný produkt, suroviny pro pelety nebo zařízení pro výrobu potravinářských výrobků (kombinace např. znaků mlýnku, sušárny atd.). Způsobovými nároky lze dle přednášejícího chránit například výrobu mléčných výrobků, která je charakterizována konkrétními výrobními kroky. Nároky této kategorie se mohou týkat i například balení krabího masa, metody přípravy výživového přípravku pro děti nebo použití síranu horečnatého při výrobě taveného sýru. Dále bylo zdůrazněno, že nároky na použití chrání nové použití zařízení, výrobku nebo třeba kompozice, které mohou být známy. Jako příklad byl uveden nárok na použití náhrady syřidla k výrobě sýra.

Patentový zástupce rovněž zmínil čl. 53 EPC uvádějící, jaké vynálezy jsou nepatentovatelné. Zmínil a) řešení, jehož využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, b) odrůdy rostlin a plemena zvířat a v zásadě biologické způsoby produkce rostlin a zvířat s výjimkou mikrobiologických způsobů výroby a výrobků takto připravených a c) metody ošetřování lidského a zvířecího těla chirurgickými nebo terapeutickými a diagnostickými metodami prováděnými na lidském nebo zvířecím těle (nepatentovatelnost se však netýká výrobků, především látek nebo kompozic, použitých při těchto metodách). Bylo uvedeno, že nárokovat lze i nutriční přípravky včetně jejich použití k léčebným účelům. V takovém případě závisí způsob definice nároku na tom, zda mezi látkou nebo kompozicí a příslušným terapeutickým užitím existuje neoddělitelná spojitost (například u řešení kde látka X zabraňuje nárůstu hodnot cholesterolu v těle).

Ve druhé z přednášek patentového zástupce byli přítomní seznámeni se stavbou nároku na potravinářský výrobek. Jak příklad uvedl přednášející nárok na řepkový olej vykazující vybalancovaný obsah kyseliny olejové zajišťující oxidační stabilitu a ky-

seliny linoleové zajišťující příjemné aroma. Jako zvláštní technické znaky byly uvedeny koncentrace jednotlivých složek řepkového oleje a jeho původ z rostlin *Brasillica*. Jako další příklad byl prezentován vynález, kde původci zjistili, že odstraněním chloridových iontů z mléka a snížením obsahu kyslíku v mléce se zlepšil jeho chuťové a skladovací vlastnosti. Jako zvláštní technické znaky byly nároku chránícím příslušné zvířecí mléko uváděny původ mléka (savčí a v upřesnění kravské) a obsah halidových (a v upřesnění chloridových) iontů v ppm. Následující příklad se týkal ohřívání (před-temperování) práškového esenciálního pšeničného glutenu s kontrolovaným obsahem vlhkosti, přičemž prášek může být peletizován za účelem jednoduché dopravy a předcházení problémů spojených s prašností. Jako zvláštní technické znaky takového řešení lze použít upřesnění obsahu vody v glutenu a případně i aplikaci paletizační raznice. Následujícím probíraným příkladem bylo řešení spočívající v krabím masu uloženém ve vaku záměrně obsahujícím určité množství kyslíku tak, aby byl vybalancován minimální obsah aerobních a anaerobních bakterií. Byl zde prezentován nárok na způsob balení krabího masa obsahující tyto kroky: poskytnutí obalového materiálu, umístění určitého krabího masa do tohoto obalu, nastavení obsahu vzduchu v obalu s krabím masem na 6-43 % objem., zatavení obalu a následná pasteurizace výrobku.

Dále byli přítomní informováni o řízení před EPÚ, jak po procedurální stránce (např. podání žádosti), tak i z hlediska požadavků na popis a nároky (jasnost, novost, vynálezcká činnost, průmyslová využitelnost, zákaz upřesnění nad rámec původního podání). Za zajímavou lze považovat zmínku o funkčních znacích, které je možno dle přednášejícího považovat za účelné v případě, že nelze použít jiný, vhodnější způsob formulace nároku. Dále přednášející uvedl, že řešení na použití látky nebo kompozice k lékařským účelům nemusí před EPÚ

zahrnovat vysloveně klinické testy a in-vitro testy jsou postačující. Musí však obsahovat jasné vodítko k technickému účinku nárokováného řešení.

Další přednáška byla přednesena zástupcem vědeckého sektoru<sup>9</sup> (CNRS, Univerzita v Bordeaux) a týkala se regionálního rozvoje průmyslového vlastnictví v oblasti zemědělství. Přítomní byli nejprve seznámeni s používanými indikátory a metodologiemi. Přednášející poté srovnával počty patentů v určitých konkrétních regionech (NUTS-2) a to jak mezi sebou, tak i mezi dvěma obdobími (1991-1995 a 2005-2010). V obou sledovaných obdobích patřila první tři místa v počtu patentů francouzských a německým regionům.

Z grafů časové závislosti počtu patentů na světě a v Evropě za období 1983-2013, a to celkově a pouze v zemědělství, vyplynulo, že celkový počet patentů za uvedené období značně vzrostl. Zatímco v roce 1983 byl počet patentů v Evropě zhruba 20 000 a na světě zhruba dvojnásobek, v roce 2013 bylo v Evropě již přes 70 000 patentů a celosvětově se jejich počet již blížil čtvrt milionu. Počet patentů na světě i přes výkyvy v dlouhodobějším trendu neustále roste, avšak počet evropských patentů po maximu v roce 2007 (cca 80 000 patentů) již dále mírně klesá. Zajímavé je, že ačkoliv celkové počty patentů za uvedených třicet let dramaticky vzrostly, počet patentů v zemědělství se za toto období zásadně nezměnil. Tento trend je stejný v Evropě i celosvětově.

V období 2003-2013 představuje dle přednášejícího v Řecku podíl patentů z oblasti agropotravinářského sektoru 4,6 %. V České republice údajně nepředstavuje podíl patentů v tomto sektoru ani poloviční hodnoty v porovnání s Řeckem. Absolutně nejvíce patentů v agropotravinářské oblasti v období 2003-2013 mají ze všech zemí USA (30,4 % všech patentů na světě) před Německem (15,3 %), přičemž podíl patentů v uvedeném sektoru na celkovém počtu patentů představuje v USA 2,9 % a v Německu je to 2,8 %. Největší po-

díl zemědělských patentů je v Chile, kde tato hodnota představuje 15,4 %.

**V tabulce 1** je uveden podíl agropotravinářského sektoru na a) vývozu, b) ve zpracovatelském průmyslu a c) v počtu patentů pro jednotlivé členské země EU. Z tabulky vyplývá, že v České republice je podíl agropotravinářského sektoru na vývozu i na počtu patentů nejmenší ve všech sledovaných zemích a s výjimkou Rumunska je zde i nejmenší podíl agropotravinářského sektoru ve zpracovatelském průmyslu. Naproti tomu Dánsko vykazuje nejvyšší sledované údaje s výjimkou podílu agropotravinářského sektoru na patentech, kde nejvyšších hodnot dosahuje Holandsko 4,7 %, tzn. o desetinu procenta více než Řecko.

Přednášející rovněž poskytl informace o největších přihlašovatelích v oblasti zemědělství na světě a v Evropě. V obou srovnáních je pořadí na prvních třech místech za období 2003-2013 stejné: 1. Bayer CropScience AG, 2. BASF SE, 3. Syngenta Participations AG. Jedná se tedy o společnosti se sídlem v Německu na prvních dvou místech a ve Švýcarsku na třetím místě. Americký Monsanto Tech LLC je až na desátém místě na světě se zhruba pětina-ovým počtem patentových přihlášek v porovnání se společností Bayer CropScience AG.

Další část přednášky byla věnována ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin - chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením a zaručeným tradičním specialitám (dále jen zeměpisná označení). Bylo uvedeno, že 80 % zeměpisných označení je registrováno v šesti zemích: Itálie, Francie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Německo. Zhruba 30 % těchto chráněných označení připadá na ovoce, zeleninu a cereálie a přibližně 20 % na sýry. Hodnota výrobků ze zeměpisným označením se v roce 2010 pohybovala dle přednášejícího kolem 54,3 miliardy Euro a z toho polovina připadla na vína. Export výrobků chráněných zeměpisným označením v roce 2010



Tabulka 1

**Údaje o průmyslovém, obchodním a patentové ochrana  
v agropotravinářském sektoru (údaje z roku 2012)<sup>9</sup>**

	Podíl agropotravinářského sektoru na vývozu (%)	Podíl agropotravinářského sektoru na zpracovatelském průmyslu (%)	Podíl agropotravinářského sektoru na počtu patentů (%)
Belgie	4.9	4.2	4.3
Bulharsko	11.0	6.2	2.8
<b>Česko</b>	<b>2.3</b>	<b>1.8</b>	<b>2.2</b>
Dánsko	20.1	14.9	4.3
Estonsko	8.8	5.8	2.9
Finsko	3.9	2.2	2.3
Francie	10.6	8.2	2.4
Německo	2.9	2.4	2.8
UK	5.3	4.9	2.6
Řecko	12.5	5.3	4.6
Maďarsko	6.4	3.4	3.6
Irsko	6.7	6.5	3.3
Itálie	5.9	5.1	3.0
Holandsko	13.0	10.0	4.7
Polsko	11.5	8.8	2.8
Portugalsko	10.7	9.6	4.1
Rakousko	5.0	4.5	2.7
Rumunsko	8.4	1.1	2.7
Španělsko	11.0	8.3	4.1
Švédsko	3.3	2.9	2.9
<b>EU průměr</b>	<b>6.6</b>	<b>5.2</b>	

představoval 15 % veškerého vývozu potravin a nápojů do zemí mimo Evropskou unii. To představuje hodnotu 11,5 miliardy Euro. Polovina z tohoto exportu připadá na víno, 40 % na lihoviny a 9 % na zemědělské a potravinář-

ské výrobky. Přednášející uvedl, že největším zahraničním trhem pro země EU jsou USA, přičemž výrobky se zeměpisným označením představují 30 % veškerého evropského importu potravin a nápojů na tento trh.

Z prezentovaného grafu bylo evidentní, že po poklesu z počátečních vysokých hodnot dochází v Evropské unii po určitém období stagnace opět ke zvyšování zájmu o zeměpisné označení. Ze zeměpisných označení na lihoviny připadá největší podíl na Francii (20,7 %), Itálii (13,9 %) a Německo (12,8). Česko (stejně jako Slovensko) v přehledu zemí s podílem nad 0,8 % nefiguruje, Řecku náleží šestiprocentní podíl. U vín připadá největší podíl zeměpisných označení na USA (24,2 %) před Itálií (20,9 %) a Francií (15,6 %). Česko v tomto seznamu zemí s podílem nad 0,6 % opět není, avšak podíl slovenských zeměpisných označení v oblasti vín představuje 0,7 %. Podíl Řecka je 5,2 %.

**V tabulce 2** je uveden aktuální počet zeměpisných označení ve vybraných členských státech EU, přednášející v relevantní části přednášky zmiňoval časové údaje vztahující se k roku 2010 (pokud byl časový údaj uveden). V České republice je pod-

le údajů přednášejícího 33 takových označení, což představuje podíl 2,13 % ze všech evropských označení původu. Tyto hodnoty jsou zhruba třetinové v porovnání s Řeckem. Nejvíce zeměpisných označení je v Itálii, na kterou připadá přes 20 % všech těchto označení v EU.

Další část přednášky byla věnována migraci původců, která je charakterizována podílem zahraničních původců u evropských patentů od amerických přihlašovatelů. Největší nárůst za období 1980-2009 zaznamenali Číňané následovaní Indý, podobný trend avšak v menších absolutních hodnotách podílu (tzn. pod 1 %) byl zaznamenán u Rusů a Korejců. Naopak nejmarkantnější pokles ze sledovaných etnik byl zaznamenán u Poláků.

V následující části přednášky byla porovnávána citovanost patentů v agro-potravinářském sektoru pomocí citačního indexu patentů (počet citací patentu

**Tabulka 2**

**Počet a podíl zeměpisných označení potravin  
v prvních dvaceti státech<sup>9</sup>**

	Počet zeměpisných označení	Podíl na všech zeměpisných označeních (%)		Počet zeměpisných označení	Podíl na všech zeměpisných označeních (%)
<b>Itálie</b>	313	20.21	<b>Chorvatsko</b>	22	1.42
<b>Francie</b>	266	17.17	<b>Belgie</b>	21	1.36
<b>Španělsko</b>	215	13.88	<b>Rakousko</b>	19	1.23
<b>Portugalsko</b>	141	9.10	<b>Slovensko</b>	19	1.23
<b>Řecko</b>	105	6.78	<b>Maďarsko</b>	16	1.03
<b>Německo</b>	100	6.46	<b>Holandsko</b>	15	0.97
<b>UK</b>	78	5.04	<b>Island</b>	11	0.71
<b>Polsko</b>	39	3.16	<b>Čína</b>	10	0.65
<b>Česko</b>	<u>33</u>	<u>2.13</u>	<b>Finsko</b>	10	0.65
<b>Slovensko</b>	26	1.68	<b>Dánsko</b>	9	0.58



na jeden publikační výstup, z přednášky není jednoznačné, zda tímto výstupem je míněn zase pouze patentový dokument nebo i jiné publikované sdělení). Z uvedených dat vyplynulo, že patenty v agro-potravinářském sektoru jsou citovány častěji, než odpovídá průměru citací všech patentů. Celosvětově je podle přednášejícího citační index u patentů 1,46, zatímco v agro-potravinářském sektoru 1,85. U řeckých patentů celkově je citační index 1,12, zatímco u těch v agro-potravinářském sektoru je tento index 1,23.

Následující přednáška zástupkyně neziskového sektoru se týkala úlohy zemědělských a potravinářských patentů v otevřeném inovačním systému<sup>10</sup>. Byly v ní konfrontovány tradiční způsoby licencování s novými přístupy, které se týkají především a) získávání práv ke sdruženým patentům (Patent Pool<sup>11</sup> - rozšířeno například v ICT nebo farmaceutickém sektoru), b) smluvního závazku jedné strany, že nebude prosazovat svá práva k průmyslovému vlastnictví vůči druhé straně, tzv. non-assertion covenant (například v oblasti biotechnologie se tento nástroj týká projektu Golden rice pool<sup>12</sup>) a c) open source licence (Linux v ICT, Cambia BIOS v biotechnologiích nebo OSD<sup>13</sup> ve farmacii).

Jako příklad přístupu Patent Pool byl uveden příklad z oblasti ICT, kde si takto několik firem (Hitachi, Mitsubishi, Matsushita, Warner Home Video, Toshiba a JVC, později i Samsung, Sharp a Sanyo) licencuje balíček zhruba 700 patentů. Ve farmaceutické oblasti byl zmíněn projekt Medicines Patent Pool, který byl založen a je plně financován organizací UNITAID. Jeho účelem je zlepšit přístup k lékařské péči o pacienty infikované virem HIV, resp. trpící tuberkulózou nebo hepatitidy typu C a spočívá na dobrovolném uzavírání licencí a poskytování patentů do balíčku s cílem podpořit výrobce generických léčiv a vývoj nových formulací. Projekt je založen na smlouvě mezi sedmi majite-

li patentů o licencování 12 patentů týkající se infekce HIV a jednoho týkajícího se hepatitidy typu C. Tyto patenty chrání přímo příslušná antivirotika. V rámci projektu Medicines Patent Pool dodali partneři tohoto projektu z oblasti výrobců generik celkem 3 miliardy dávek levných léků do 117 zemí.

U formy „non-assertion covenant“ se podle přednášející nemusí jednat jen o implicitní dohodu, kterou se příslušné strany zavazují, že nebudou uplatňovat nebo bránit svá práva (nejčastěji patentová práva), nýbrž se údajně může jednat i o jinou dohodu zainteresovaných stran, která preventivně řeší porušování průmyslových práv mezi nimi. Taková dohoda může být bilaterální, multilaterální nebo se může jednat o veřejné prohlášení (proklamaci). Nejznámější příklad z oblasti agro-potravinářského sektoru se týká práv k biotechnologickému vynálezu pěstování rýže zlaté, který má pozitivní dopad na řešení nedostatku vitamínu A u populace v zemích třetího světa. Pro ilustraci toho, o jaké technické řešení se konkrétně jedná, byla prezentována úvodní stránka mezinárodní patentové přihlášky WO 00/53768 (na základě této přihlášky lze udělit patent národní nebo regionální cestou). Ta se týká způsobu zlepšování agronomické a nutriční hodnoty rostlin. Jedná se tedy o nástroj usnadňující humanitární licencování a podporující globální přístup k inovačním výstupům. Golde Rice Pool obsahuje 70 patentů nebo jejich přihlášek a další průmyslové vlastnictví. Přednášející uvedl, že Golden Rice Project byl oceněn cenou „Patent for Humanity Award 2015“ (s tímto projektem byly v přednášce spojovány společnosti Syngenta, Bayer a Monsanto).

Přednáška prezentovaná právničkou Řecké organizace průmyslového vlastnictví se zabývala právními otázkami v určitých případech zemědělského a potravinářského sektoru<sup>14</sup>. Zaměřila se na případ porušení práv k odrůdě kiwi, kde majitel získal

práva k této odrůdě podle článku 13 nařízení (ES) č. 2100/94, o odrůdových právech Společenství. Tato práva se dle přednášející vztahují na výrobu a reprodukci rostlin, jejich nabízení k prodeji, vývozu, dovozu, skladování a udělování licence za určitých podmínek. Uváděný případ se týkal odrůdy kiwi „Tsechelidis“ poskytující větší a jednotnější plody, které jsou bohaté na výživné látky. Místem jejího pěstování je městečko Episkopi spadající do oblasti kolem města Naoussa v Řecku. Genetická identita této odrůdy byla určena na agronomické fakultě university v Thessaly. Podstata uvedeného případu spočívala v porušení licenčních podmínek smluvených mezi držitelem práva k odrůdě kiwi „Tsechelidis“ a majitelem licence. Majitel licence podle přednášející porušil licenční podmínky, jak s ohledem na množství vysázených rostlin, tak i s ohledem na území vymezeného pro jejich pěstování v místě nazvaném Agios Minas. Porušení licenčních podmínek bylo shledáno za nelegální krok, přičemž řecké úřady postupovaly podle článku 682 řeckého občanského zákoníku. Obě strany se dohodly na odstranění a zničení nelegálně pěstovaných rostlin a na kompenzaci za morální újmu. Bylo zmíněno, že tento případ se stal precedenčním a následovaly po něm další, které se týkaly například hrušek odolných proti plísni nebo sladkých hroznů. Další část této přednášky poskytla přehled o stavu ochrany práv k rostlinám v Řecku.

Závěrečný příspěvek prvního dne přednesla lektorka patentového práva a pracovnice právnické společnosti. Její přednáška se týkala rozsahu patentové ochrany v zemědělském a potravinářském sektoru<sup>15</sup>. Významným tématem přednášky bylo používání předpisů na ochranu hospodářské soutěže proti majiteli patentu podávajícímu žalobu pro údajné porušování jeho práv k průmyslovému vlastnictví. Zmíněn byl případ Soudního dvora EU (SDEU) ve věci Huawei<sup>16</sup>, který určil postup v aplikaci předpisů na ochranu hospodářské soutěže

v uvedené oblasti. Přednášející zmínila, že podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU)<sup>17</sup> jakékoliv zneužití dominantního postavení na vnitřním trhu nebo na jeho podstatné části musí být zakázáno jako neslučitelné s vnitřním trhem pokud může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Přednášející postavila do rozporu výlučné právo k patentovanému řešení včetně jeho komerčního využití a monopolní postavení na trhu ve smyslu předpisů o ochraně hospodářské soutěže. Podle přednášející není takovým zneužitím samotné užívání práva k průmyslovému vlastnictví, nýbrž zneužití tržní síly v případě, kdy toto právo je použito k blokování přístupu na trh. Zároveň bylo zmíněno, že uvedená záležitost představuje pouze výjimečný případ v oblasti průmyslově-právní ochrany, kdy není možné nahradit chráněné řešení jiným výrobkem nebo technologií. K takové situaci může dojít v případě, kdy se patent týká řešení, které je v dané technologické resp. biotechnologické oblasti zcela esenciální a představuje podstatu například nového technického standardu. Patent je dle přednášející považován za esenciální pro dodržení určitého standardu, pokud je nepostradatelným pro všechny subjekty na trhu počítajícími s uvedením výrobku, který musí tento standard splňovat. V souvislosti s tím byl vzpomínán právě spor Huawei versus ZTE projednávaný před SDEU v červenci 2016. Tento případ se týkal komunikačního standardu čtvrté generace (4G) mobilní sítě, kde vlastníkem příslušného esenciálního patentu SEP (standard essential patent<sup>18</sup>) byla údajně firma Huawei. Ta podnikla kroky k vytvoření nabídky licence k využití zmíněného patentu SEP za podmínek FRAND<sup>19</sup> (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory), avšak nedošlo k dohodě na licenčních podmínkách. Proto Huawei podal soudní žalobu za porušování patentových práv. Firma ZTE se bránila tím, že čelí zneužití dominantního postavení na trhu, což je podle ní v rozporu s článkem 102 TFEU.

Podle přednášející vneslo projednávání tohoto případu před SDEU světlo do toho, jak předejít zneužití dominance na trhu. Iniciativa by měla být na straně majitele práv, který by měl oslovit údajného porušovatele a měl by zaslat písemnou verzi licenční smlouvy splňující podmínky FRAND. Ta by měla zahrnovat i licenční poplatky resp. způsob jak je stanovit. Na ni by měl údajný porušovatel náležitě odpovědět v souladu s běžnými obchodními praktikami a případně by měl mít možnost navrhnout například protislužby a podobné výhody. Pokud nedojde ke shodě mezi oběma stranami, pak by o výši licenčních poplatků resp. o licenčních podmínkách měla rozhodovat třetí strana. Takový postup samozřejmě nebrání tomu, aby údajný porušovatel patentových práv současně právně zpochybnil udělení předmětného patentu například návrhem na jeho zrušení. Přednášející však poukázala na zásadní problém, kterým podle ní je určení konkrétních podmínek FRAND. Dále uvedla, že existuje řada analogických situací v zemědělském a potravinářském sektoru, například v souvislosti se zaváděním geneticky upravených potravin.

Druhý den konference byl věnován především otázce ochrany odrůd rostlin a regulace osiv. Prvním přednášejícím byla zástupkyně Odrůdového úřadu Společenství - CPVO (Community Plant Variety Office)<sup>20</sup>. Na úvod své prezentace zmínila, že CPVO vznikl na základě evropského práva již v roce 1994 a v současnosti řídí systém ochrany odrůd rostlin pokrývající 28 členských států. Žadatel tak má možnost získat ochranu v této oblasti buď prostřednictvím národních úřadů nebo CPVO. Rovněž informovala o tom, že vlastní Úřad byl zřízen v roce 1995 v městě Angers ve Francii a zaměstnává čtyřicet pět pracovníků dvanácti národností, přičemž CPVO má i administrativní radu a odvolací orgán, avšak nevlastní žádnou infrastrukturu. Technický průzkum je prováděn průzkumovými úřady pověřenými administrativní radou. V přednášce bylo zmíněno, že

k úspěšnému ukončení průzkumu je třeba splnit kritéria DUS, tzn. D – distinctness (odlišnost), U - uniformity (uniformita) a S - stability (stabilita). Navíc musí být odrůda nová a mít označení. Požadavek na novost údajně není tak striktní jako v případě patentového řízení a týká se především novosti materiálu na obchodním trhu resp. komerčního využití pěstitelům. Označení druhu rostliny musí zajistit její identifikovatelnost bez možnosti záměny na trhu, kde je tento druh prodáván.

Technický průzkum DUS je prováděn jak ve sklenicích, tak i na polích. CPVO je přítom v kontaktu s průzkumovými úřady v řadě zemí EU. Technický expert CPVO spolupracuje s příslušným úřadem především ve sledování průběhu technického průzkumu, v získávání průběžných zpráv od průzkumových úřadů a při jednání se žadatelem, pokud se objeví nějaký problém při DUS testu. Výsledkem průzkumu není jenom zpráva o DUS, nýbrž i popis odrůdy rostliny, který zahrnuje relevantní charakteristiky jako např. výšku rostliny, tvar listů nebo čas kvetení. Ochrana se vztahuje na rostlinný materiál, který vykazuje fenotypové charakteristiky uvedené v technickém protokolu.

Ochrana poskytovaná prostřednictvím CPVO podle přednášející trvá dvacet pět let (třicet let u vín, stromů a brambor). Na základě žádosti může být pětadvacetiletá ochranná lhůta prodloužena o pět let u chřestu a cibule. Žádost je zpoplatněna 650 Euro při jejím podání v papírové formě a 450 Euro při elektronickém podání. Poplatky za průzkum se pohybují v rozmezí 1430-3210 Euro za rok nebo za cyklus DUS testu. Manipulační poplatky činí 240 Euro a roční poplatky je 250 Euro. Přednášející uvedla, že ke dni 26. 9. 2016 bylo podáno 57 119 žádostí (z toho 92 % on-line) a ochrana byla udělena v 44 205 případech (u 24 905 z nich je v současnosti platná).

V roce 2015 bylo podáno u CPVO 3 111 žádostí, zatímco v předchozím roce bylo po-

dáno celkem 3626 žádostí, což je nejvíce za posledních deset let (v roce 2006 bylo podáno 2751 žádostí). V roce 2015 bylo nejvíce žádostí ze členských zemí podáno z Holandska (985), Francie (466) a Německa (464), z Česka bylo podáno 20 žádostí a ze Slovenska 2 žádosti. Ze zemí mimo EU bylo nejvíce žádostí podáno z USA (302) a Švýcarska (188).

Přednášející dále uvedla, že právní základ pro poskytování komunitární ochrany odrůdám rostlin vychází z nařízení (ES) č. 2100/94, o odrůdových právech Společenství. Citováno bylo především ustanovení článku 92.1 BR (článek 92 se týká zákazu dvojí ochrany), podle něhož udělením ochrany Společenství k právům na rostlinný druh se stává příslušná národní ochrana neúčinná<sup>21</sup>. Dále bylo citováno ustanovení článku 92.2 BR, podle něhož držitel ochrany Společenství se nemůže dovolávat práv vyplývajících z národní ochrany, dokud je komunitární ochrana účinná. Toto ustanovení se týká těch držitelů ochrany Společenství, kteří byli již před jejím udělením držiteli národní ochrany příslušné odrůdy rostlin. Na závěr přednášky bylo zmíněno sdělení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015, které se týká patentů a práv pěstitelů rostlin<sup>22</sup> a závazku úzké spolupráce mezi CPVO a Evropským patentovým úřadem.

Další příspěvek byl přednesen zástupcem vedení řecké asociace výrobců osiva (EEPES), a týkal se stavu ochrany odrůd rostlin v EU a budoucích očekávání v této oblasti<sup>23</sup>. Přednášející zmínil největší milníky na šlechtitelské cestě přes genetické inženýrství a prediktivní genetiku až po genový výzkum. Zastavil se u vzniku Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (International Union for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV) na základě mezinárodní smlouvy<sup>24</sup>, která zavazuje

její signatáře k podpoře efektivního systému ochrany odrůd rostlin a rozvoje nových odrůd rostlin ve prospěch společnosti. Zmínil důležitost práva farmářů na to, aby mohli používat svoje osivo, stejně jako problematiku licenčních poplatků v agro-potravinářském sektoru.

V rámci diskuse zazněl i příspěvek zástupce řeckého ministerstva pro rozvoj venkova a výživu<sup>25</sup>, který byl primárně zaměřený na ochranu zeměpisným označením. Přednášející se vyjádřil pro diverzifikaci zemědělské výroby a podporu zemědělských produktů určitých vlastností. Zmínil rovněž problém udržení venkovského obyvatelstva ve svých původních oblastech a zlepšení příjmů zemědělských podniků. Za stěžejní označil poskytování informací o výrobcích a jejich původu spotřebitelům a ochranu proti padělkům, stejně jako zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi všemi výrobci zemědělských výrobků. Jako národní problém v této oblasti označil ochranu před zaváděním označením zemědělských výrobků a nedostatečnou expanzi řeckých výrobků na mezinárodní trhy.

Na závěr lze shrnout, že aténská konference se soustředila na dvě oblasti související s průmyslově-právní ochranou zemědělských a potravinářských výrobků. Jednou byla otázka zajištění ochrany pomocí dostupných nástrojů (patenty, registrace odrůd rostlin atd.), na kterou se soustředili především zahraniční přednášející. Druhou oblast představovaly vnitřní záležitosti řeckého zemědělství a potravinářského sektoru v oblasti ochrany vlastních výrobků na svém domácím trhu, zneužívání některých označení (jako například řecký jogurt) v zahraničí a obtížnost prosazení se na zahraničních trzích. Tato témata zazněla nejen v některých příspěvcích, ale hlavně během projevů kompetentních zástupců řecké exekutivy i uživatelské sféry během zahájení a závěrečné diskuse.

1. Ioannis Kaplanis v přednášce: „Intelektuální vlastnictví (IP) jako prostředek pro hospodář-

ský růst v Řecku: případ zemědělsko-potravinářského sektoru“ (v řečtině), prezentová-

- no dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
2. Mark Weaver v přednášce „Patentability Requirements and EPO Practice in the Food Sector“, prezentováno dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  3. [https://en.wikipedia.org/wiki/Functional\\_food](https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_food)
  4. Za dietetické potraviny jsou dle <http://www.sukl.sk> považovány potraviny pro konkrétní výživové účely, které jsou určitým způsobem upravovány nebo mají specifické složení a jsou určeny pro dietní režim pacientů a používání pod lékařským dohledem.
  5. Podle tohoto rozhodnutí „způsob ochlazování zvířat jako jsou krávy pomocí stříkání kapaliny na tato zvířata a ofukování mokřých zvířat vzduchem není nezbytně terapeutickou metodou“.
  6. Tato definice je pro účely řízení před ÚPV definována v čl. 18 Instrukce předsedy ÚPV, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru.
  7. Zveřejněno v úředním věstníku EPÚ (OJ EPO) 28. 10. 2010. Švýcarská formulace je přijatelná pouze u přihlášek podaných nebo mající nejstarší prioritu před 29. 1. 2011. U přihlášek podaných po uvedeném datu nelze tuto formulaci použít pro ochranu vynálezu vyznačujícím se druhým nebo dalším použitím léčiva k terapeutickým účelům, viz OJ EPO 2010, 514.
  8. Matt Barton: „Claim drafting in the food sector“ a „Industry challenges to meet patentability requirements in the food sector“, prezentováno dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  9. Ernest Miguez v přednášce „International property and regional development: the case of agrifood sector“ prezentováno dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  10. Hilde Stevens v přednášce „The role of agriculture and food patents within open innovation“, prezentováno dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  11. Dohoda mezi dvěma nebo více majiteli patentů o licencování jednoho nebo více jejich patentů navzájem nebo třetí straně ([http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent\\_pools\\_report.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf)).
  12. [http://www.goldenrice.org/Content2-How/how9\\_IP.php](http://www.goldenrice.org/Content2-How/how9_IP.php)
  13. Open Source Drug Discovery, OSDDChem je webové rozhraní poskytující informace pro velkovýrobní syntézy různých chemických sloučenin testovaných na TB a malarii (<http://www.osdd.net/>).
  14. Catherine Margellou v přednášce „Jurisprudence of special cases in the agriculture and food sector“, prezentováno dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  15. Natalia Kapetanaki v přednášce „Scope of protection of patents in the agricultural and food sectors“, prezentováno dne 10. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  16. I když informace o tom, v jaké věci se rozhodovalo (včetně označení), a přesné znění rozsudku nebylo v přednášce uvedeno, jedná se patrně rozsudek SDEU ve věci C-170/13. Pátý senát rozhodl takto:
    - 1) Článek 102 TFEU musí být vykládán v tom smyslu, že majitel patentu na standardizovanou technologii stanovenou standardizační organizací, který se před standardizační organizací neodvolatelně zavázal vydávat třetím osobám licence za rovných, přiměřených a nediskriminačních podmínek zvaných „FRAND“ („fair, reasonable and non-discriminatory“), nezneužívá dominantní postavení ve smyslu uvedeného článku, když podá žalobu pro porušení směřující ke zdržení se porušování jeho patentu či ke stažení produktů, k jejichž výrobě byl daný patent použit, jestliže:
      - před podáním uvedených žalob jednak upozornil údajného porušovatele na vytýkané porušení, označil uvedený patent a upřesnil, v čem



spočívalo jeho porušení, a jednak poté, co údajný porušovatel vyjádřil vůli uzavřít licenční smlouvu za podmínek FRAND, předá danému porušovateli konkrétní písemnou nabídku licenční smlouvy za podmínek FRAND a upřesní zejména poplatek a způsob jeho výpočtu a

- uvedený porušovatel, který nadále využívá dotčený patent, nezváží pečlivě dotčenou nabídku v souladu s uznávanými obchodními zvyklostmi a s dobrou vírou, což je třeba určit na základě objektivních kritérií a znamená to zejména zdržení se jakékoli odkládací taktiky.
- 2) Článek 102 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, podniku, který má dominantní postavení a je majitelem patentu na standardizovanou technologii stanovenou standardizační organizací, který se před uvedenou organizací zavázal vydávat licence za podmínek FRAND, nezakazuje podat žalobu pro porušování proti údajnému porušovateli jeho patentu, která směřuje ke sdělení účetních údajů týkajících se užívání daného patentu nebo k přiznání náhrady škody na základě uvedeného užívání.
  17. Článek 102 TFEU (bývalý článek 82 Smlouvy o ES): S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části. Takové zneužívání může zejména spočívat:
    - a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen
    - anebo jiných nerovných obchodních podmínek; b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů; c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži; d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.
  18. [https://en.wikipedia.org/wiki/Essential\\_patent](https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_patent)
  19. [https://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable\\_and\\_non-discriminatory\\_licensing](https://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_non-discriminatory_licensing)
  20. Anne Weitz v přednášce „Introduction to Plant Variety Protection“ prezentováno dne 11. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  21. Odrůdy, které jsou předmětem odrůdového práva Společenství, nemohou být předmětem vnitrostátního odrůdového práva nebo patentu pro dotýčnou odrůdu. Právo udělené v rozporu s první větou nemá žádný účinek.
  22. European Parliament resolution of 17 December 2015 on patents and plant breeders' rights (2015/2981(RSP))
  23. Evangelos Zangilis v přednášce „Očekávání EU v oblasti ochrany druhů rostlin a používání vlastního osiva“ (v řečtině) prezentováno dne 11. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.
  24. Mezinárodní úmluva o ochraně nových odrůd rostlin. Tato úmluva byla přijata v roce 1961 a revidována byla v letech 1972, 1978 a 1991.
  25. T. Georgopoulos „Ochrana zeměpisným označením“ (v řečtině) prezentováno dne 11. 11. 2016 na konferenci „Inventions in agricultural and food sector: the way to the market“ v Aténách.



Mgr. Pavel KILIAN

## ÚPV SPUSTIL NOVOU APLIKACI ELEKTRONICKÉHO PODÁVÁNÍ

V pondělí 3. 4. 2017 spustil Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad nebo ÚPV) novou verzi aplikace elektronického podání, pomocí níž mohou uživatelé k úřadu podat jakoukoliv přihlášku či žádost on-line.

Celkem lze využít 29 různých formulářů – od přihlášky vynálezu až pod žádost o mezinárodní zápis označení původu.

Elektronické podání lze nalézt na webu <https://www.upv.cz/epodani>



Úřad průmyslového vlastnictví

elektronické podání

[Administrace účtu](#) [Odhlásit](#)

Přehled podání
Nové podání
Přehled spisů
Adresář
Zpracování
Administrace

Nové podání
Podání z PC

### Založení nového elektronického podání ↑ ↗

Z přehledu vyberte typ podání/formuláře, který chcete vyplnit a odeslat na ÚPV.  
Kliknutím na **Podat** se formulář otevře pro editaci. Registrovaným uživatelům se vyplňovaný formulář průběžně ukládá a lze nalézt v Přehledu rozpracovaných podání.

Formulář ▲	Popis	
P01	Přihláška vynálezu <small>s žádostí o udělení patentu / <a href="#">Informace pro přihlašovatele</a> / <a href="#">Potvrzení o podání</a> (jen pro podání v papírové formě)</small>	Podat
P02	Přihláška užitného vzoru <small>s žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku / <a href="#">Informace pro přihlašovatele</a> / <a href="#">Potvrzení o podání</a> (jen pro podání v papírové formě)</small>	Podat
P03	Přihláška průmyslového vzoru <small>s žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku / <a href="#">Informace pro přihlašovatele</a> / <a href="#">Potvrzení o podání</a> (jen pro podání v papírové formě)</small>	Podat
P05	Žádost o zápis OP/ZO v EU <small>o zápis označení původu / zeměpisného označení v EU / <a href="#">Potvrzení o podání</a> (jen pro podání v papírové formě)</small>	Podat
P06	Přihláška ochranné známky	Podat

### Historie elektronického podání

**První verze** elektronického podání byla spuštěna v roce **2002**. Jednalo se o čistě e-mailové řešení, a to navíc bez elektronického podpisu. Dnes by mnozí takové řešení za plnohodnotné elektronické podání ani nepovažovali. Nebyla totiž zaručena autenticita (ověření identity) přihlašovatele,

a ten proto musel poslat papírový originál na Úřad během několika dnů. Tato možnost je ostatně zachována dodnes, ovšem pro svou (z dnešního pohledu) komplikovanost není příliš využívána. Další nevýhodou bylo ruční zpracování daných příchozích e-mailových podání. Přihlašovatel tedy mohl obdržet po-

tvrzení podání a číslo přihlášky pouze v pracovní době úřadu a se zpožděním závislým na lidském faktoru. Veškeré údaje z přihlášky se musely do systému Úřadu zadat rovněž ručně.

**Druhou verzí** používanou v letech 2006/2007 byly webové formuláře exportovatelné do PDF. Neumožňovaly ovšem uložení mezivýsledků práce a elektronické podepisování bylo pro uživatele také komplikované. Celkem bylo tímto způsobem podáno pouze 146 přihlášek všech průmyslových práv.

**Třetí verzí** tvořily formuláře elektronicky vyplňované v nástroji „602XML Filler“. Toto řešení úřad využíval zhruba dva roky **od července 2007 do srpna 2009**. Výhodou pro uživatele byla okamžitá (tedy strojová) zpětná vazba. Uživatel po podání obdržel formulář přihlášky s časovým razítkem Úřadu a s číslem přihlášky. Úřad si na druhé straně mohl pochvalovat přímý přenos údajů z formulářů do jeho systému. Pole formuláře byla navíc dynamická, tedy umožňovala svou velikost přizpůsobit podle rozsáhlosti vkládaného obsahu. Důvodem pro nahrazení i tohoto řešení byla nutnost na straně uživatele instalovat zmíněný nástroj, pomocí kterého se údaje do formulářů vyplňovaly, a také licenční omezení nástroje. **Jednalo se ovšem o první verzi elektronického podání, které přes všechna úskalí začalo využívat větší množství uživatelů, řádově tisíce**, a jejich počet po všechny tři kalendářní roky výrazně vzrůstal.

Nyní dosluhující **čtvrtá verze** elektronického podání je založena na souborech formátu PDF, ke kterým uživatelé museli mít nainstalován nástroj Adobe Reader verzi 9.x a vyšší. Existovaly a existují sice alternativní prohlížeče souborů PDF, ovšem nejjednodušší způsob, jak k souboru připojit svůj elektronický podpis, a tím zaručit autenticitu přihlašovatele, nabízelo tehdy řešení pomocí prohlížeče Reader. Toto ře-

šení Úřad využívá **od září 2009 až do současnosti**, přičemž plánované ukončení podpory je stanoveno na maximálně 3 měsíce od spuštění páté nejnovější verze elektronického podání. **Nutno dodat**, že během používání čtvrté verze se počet elektronicky podaných formulářů dostal přes hranici 50 % všech podání a **nyní již začíná být v menšině klasické podání papírovou formou**.

### ePodání: Pátá nejnovější verze

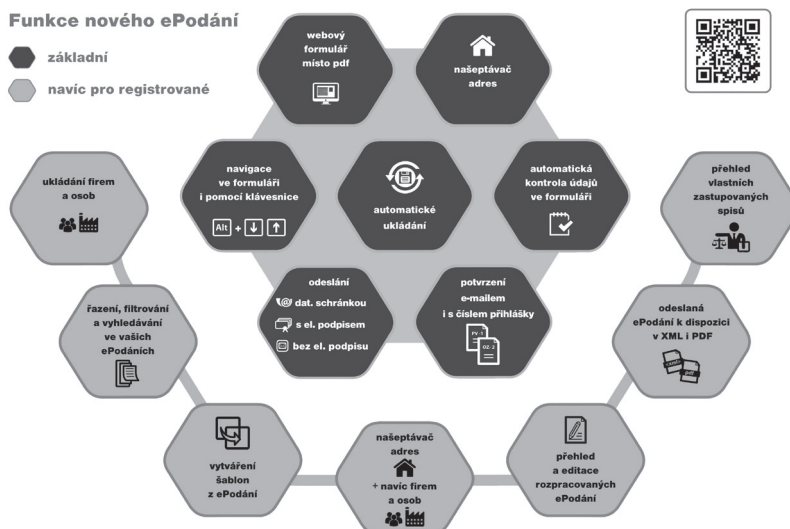
Pátá verze elektronického podání **s prostým názvem ePodání** zaznamenává s výraznou převahou především pozitivní ohlasy. Za měsíc a půl od jejího nasazení ji používá již 90 % uživatelů původní čtvrté verze elektronického podání. Celkový podíl elektronického podávání se navíc již začíná standardně pohybovat v rozmezích **60–70 % ze všech podání** oproti zbývajícím 40–30 %, které připadá na klasické podání papírovými formuláři.

### Návrat k webovému řešení

A co především je v ePodání nového? Je to návrat k webové formě formulářů jako ve druhé verzi elektronického podávání. Toto řešení je výhodné především proto, že nenutí uživatele instalovat další software na jejich počítače a na sběr dat od nich využívá pouze kódu HTML, resp. XML, pro jehož zobrazení poslouží pouze webový prohlížeč. Ve druhé verzi elektronického podání založené rovněž na webových formulářích nebylo možné svou práci ve formuláři průběžně ukládat a bylo obtížné vytvořený dokument elektronicky podepsat. Nyní se elektronický podpis již běžně vyskytuje např. při platebním styku s bankami, při přihlašování do jejich internetového bankovníctví a je možno jej uložit i do nového občanského průkazu. Obě tato úskalí, se kterými se elektronické podávání potýkalo **před více než deseti lety**, jsou tedy nyní překonána.

## NOVÉ FUNKCE ePodání

Uživatelé mají možnost využít celkem 29 různých formulářů pro všechny tzv. životní situace, které lze s ÚPV řešit. ePodání má spoustu nových funkcí, z nichž část je dostupná i **pro uživatele bez registrace**, a část funkcí je k dispozici **pouze po založení účtu v ePodání**. Nejlépe situaci popisuje následující infografika.



## Webový formulář ePodání

Jak bylo zmíněno, PDF formulář ze čtvrté verze byl **nahrazen webovou verzí**. Nyní uživatelé vyplňují formulář přímo na webu bez nutnosti stahovat jej v PDF. Na obrázku níže lze vidět formulář přihlášky vynálezu. V levé části obrázku je **navigace** celým formulářem ePodání. Funguje i navigace pomocí klávesnice; uživatelé mohou zkusit kombinaci kláves ALT+šipka dolů nebo ALT+šipka nahoru pro pohyb mezi částmi formuláře (přihlašovatel, zástupce, seznam příloh apod.) nebo klávesu tabulátoru pro pohyb mezi jednotlivými poli (jméno, příjmení apod.) jedné části. Jakmile se uživatel posune na další část, např. z „Název vynálezu“ do „Přihlašovatel“, dosud vyplněné údaje se uloží. Formulář tedy **data průběžně automaticky ukládá**.

Úřad průmyslového vlastnictví elektronické podání Přihlášen: Administrace Úřdu Odkázat

Přehled podání Nové podání Přehled spisů Adresy Zpracování Administrace

Uložení XML na disk

**Navigátor formuláře**

kontrola dat ve formuláři

Druh přihlášky  
Název vynálezu  
Přihlašovatel  
Subjekt  
Přívodec  
Subjekt  
Zástupce přihlašovatele  
Subjekt  
Právo přednosti  
Přihláška  
Počet patentových nároků  
Podnikový vynález  
Nabídka licence  
Seznam příloh  
Soubor  
Žádost o úplný průzkum  
Souhlas s předáním výsledků řešení  
Informace o poplatku  
Poznámka  
Podpis

**PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu**

DRUH PŘIHLÁŠKY  Nápověda

Přihláška **NÁRODNÍ** (vyplňte NO) nebo **ZAHRAANIČNÍ** (vyplňte Z) N

Vyberte druh: Nová přihláška vynálezu

NÁZEV VYNÁLEZU  Nápověda

PŘIHLÁŠOVATEL  Nápověda

Právník / fyzická osoba  Fyzická

## Podání i bez registrace

Podat (příhlášku, žádost, sdělení) mohou uživatelé i bez registrace. Stačí použít **jednorázové přihlášení**.

## Našeptávač adres

Vyplňování adres je snazší díky propojení ePodání se Základním registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Uživatel postupně píše adresu a formulář ihned nabízí přesnější výsledek.

## Kontrola dat

Kontrolovat povinná a správně vyplněná pole mohou uživatelé pomocí tlačítka **kontrola dat ve formuláři**. Při odeslání se vše ještě jednou zkontroluje. Jestliže aplikace nalezne nesrovnalost, objeví se hlášení „Byly nalezeny chyby“.

## Odeslání třemi způsoby

Hotový formulář lze podat odesláním do **datové schránky**, odesláním s **elektronickým podpisem** (formulář se podepíše kvalifikovaným certifikátem) či odesláním **bez elektronického podpisu** (uživatel pouze vytiskne systémem vygenerovaný soubor – hotový formulář ve formátu PDF, ručně jej podepíše a do 5 dnů odešle poštou).

## Proces odeslání

Po několika sekundách se podání zaeviduje do systému ÚPV. Pokud se jedná o přihlášku (vynálezu, ochranné známky,...), přidělí se ihned i číslo přihlášky. V ostatních případech se ihned přidělí pouze číslo jednací. Po podání se na webové stránce objeví shrnutí všech důležitých informací: čas podání (priorita), číslo jednací, číslo přihlášky, formulář ke stažení v PDF a XML a e-mailová adresa, na kterou byly všechny tyto informace také zaslány. V Případě podání bez elektronického podpisu se zobrazí hlášení o nutnosti poslat originál podání do 5 dnů.



## DALŠÍ FUNKCE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE

ePodání nabízí možnost vytvoření osobního účtu prostřednictvím registrace. Díky němu má uživatel přístupné následující funkce.

### Našeptávač adres a osob / firem

Díky propojení s RUIAN umí formulář našeptávat adresy a navíc i uložené kontakty firem a osob. Firmy a osoby vyplněné ve formulářích se ukládají do Adresáře, kde je může přihlášený uživatel měnit. Automaticky se pak nabízejí při novém podání.

### Filtrování, editace a vytváření šablon

Ve vlastních ePodáních (v těch rozpracovaných i již podaných) může přihlášený uživatel vyhledávat, řadit je a filtrovat. Rozpracovaná podání může znovu otevřít a údaje v ePodáních pozměnit či zcela přepsat. Z rozpracovaného či již odeslaného formuláře lze vytvořit kopii pro použití stejných údajů takzvaně ad hoc a z rozpracovaného podání lze také vytvořit šablonu pro budoucí opakované použití.

Formulář	Vytvořeno	Změněno	Stav	Podání
Z04 - Obecné sdělení / žádost nezploplatiněná	24.04.2017 09:56:19	24.04.2017 10:04:34	rozpracováno	<a href="#">Editovat</a> <a href="#">Smazat</a> <a href="#">Vytvořit kopii</a> <a href="#">XML</a> <a href="#">Vytvořit šablonu</a>



## Odeslaná podání v PDF i XML

Po odeslání si lze v přehledu odeslaných spisů znovu stáhnout odeslaná ePodání ve formátech PDF i XML.


 Úřad průmyslového vlastnictví
 elektronické podání
Přihlášen: [Administrace účtu](#) [Odhlásit](#)

[Přehled podání](#) [Nové podání](#) [Přehled spisů](#) [Adresář](#) [Zpracování](#) [Administrace](#)

[Přehled rozpracovaných](#) [Přehled podaných](#) [Přehled šablon](#)

**Přehled podaných podání**

Číslo podání	Datum podání	Typ	Stav	Spisová značka	Způsob	Podání
D17001004	21.04.2017 13:29:28	P01 – Přihláška vynálezu	přihláška byla zaevidována v rejstříku ÚPV	PV 2017-62	bez podpisu	Vytvořit kopii PDF XML
D17000992	06.04.2017 08:04:31	Z06 – Žádost o obnovu / prodloužení platnosti	podání bylo zaevidováno ke spisu/spisům v rejstříku ÚPV	O-121395	bez podpisu	Vytvořit kopii PDF XML

## Přehled všech vlastních zastupovaných spisů

Pro stávající patentové zástupce je do ePodání integrována i databáze jejich vlastních zastupovaných spisů ze všech způsobů podání, tedy nejen ePodání.

elektronické podání

[Přehled podání](#) [Nové podání](#) [Přehled spisů](#) [Adresář](#) [Zpracování](#) [Administrace](#)

**Přehled spisů**

Přehled spisů z rejstříku průmyslových práv ÚPV, na kterých je přihlášený uživatel jako přihlašovatel, nebo zástupce.

Tento seznam je aktualizován jednou denně, tedy spis, který vznikl po dnešním úspěšném podání přihlášky bude v seznamu vidět až zítra. V rešeršních databázích jsou spisy vidět v závislosti na druhu průmyslového práva.

Spisů v přehledu: 676/4999

Spis:  Skupina:  Rok:  Číslo spisu:

Datum podání:

Stav:

Datum udělení/registrace:

Číslo patentu/zápisu:

Název/Znění:

Spis	Skupina	Rok	Číslo spisu	Datum podání	Stav	Datum udělení	Číslo patentu/zápisu	Název/Znění
<a href="#">O-514534</a>	6	1998	514534	11.11.1998	2			
<a href="#">O-514534</a>	6	2004	514534		6			
<a href="#">O-514534</a>	6	1997	514534	06.10.1997	1			
<a href="#">O-514534</a>	6	1997	514534	11.12.1997	2			
<a href="#">O-514534</a>	6	2004	514534	15.07.2004	6	29.03.2005	343082	
<a href="#">O-514534</a>	6	1953	514534	15.05.1953	9	12.08.1953	343082	
<a href="#">O-514534</a>	6	2002	514534	18.10.2002	6	28.07.2003	343082	

Elektronická komunikace úřadů s uživateli si získává stále větší oblibu a čas to je již standardem. V ÚPV nás těší, že ani náš úřad není v tomto ohledu výjimkou a že v průměru **více než 60 % všech podání přijímá Úřad elektronicky již teď**, přičemž toto procento dále stoupá. Velmi nám to usnadňuje práci v získávání dat a tím i zajišťování elektronických služeb, především našich internetových rešeršních

databázích. V nich prozatím nabízíme uživatelům provádět rešerše bibliografické a tematické. Blíží se ovšem doba, kdy Úřad do databází zahrne plné texty především patentů a užitných vzorů. **Znamená to, že uživatelé budou moci prohledávat nejen v názvech a anotaci vynálezu, ale i v celém popisu vynálezů a vzorů včetně nároků.** ÚPV v současnosti disponuje studií, která má toto tzv. fulltextové vyhledávání umožnit.

# EVROPSKÉ PRÁVO

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

V předchozích číslech jsme uvedli několik otázek z předběžné zkoušky z roku 2012, 2013, 2015 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 2016.

### OTÁZKA 1

Běží odporové řízení proti všem nárokům evropského patentového úřadu EP-B. Jediným důvodem odporu je článek 100(c) EPC. Dnes, 29. února 2016 byly do EPÚ doručeny připomínky třetí osoby proti EP-B. V podání třetí osoby je argumentováno, že:

- dokument D1 náležející ke stavu techniky je na závadu novosti nároku 1 EP-B; a
- vynález podle EP-B není dostatečně vysvětlen (popsán).

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

- 1.1 Protože připomínky třetí osoby se mohou týkat pouze otázek vyplývajících z článků 52 až 57 EPC, odporová divize k odůvodnění týkajícího se nedostatečného vysvětlení vynálezu nepřihlédne.
- 1.2 Podání třetí osoby zašle EPÚ majiteli patentu.
- 1.3 Podání třetí osoby zpřístupní EPÚ veřejnosti cestou nahlédnutí do spisu.

1.4 Odporová divize může vnést do řízení námitku proti novosti nároku 1, jako nový důvod odporu.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

### **Článek 115 EPC**

#### **Připomínky třetích osob**

V řízení před Evropským patentovým úřadem může po zveřejnění evropské patentové přihlášky každá třetí osoba v souladu s prováděcím předpisem předložit připomínky k patentovatelnosti vynálezu, jehož se týká přihláška nebo patent. Tato osoba se nestává účastníkem řízení.

### **Pravidlo 114 EPC**

#### **Připomínky třetích osob**

(1) Připomínky od třetích osob se podávají písemně v úředním jazyce Evropského patentového úřadu a musí být odůvodněny. Přitom se použije pravidlo 3 odstavce 3.

(2) Připomínky se sdělí přihlašovatel nebo majiteli patentu, který se k nim může vyjádřit.

### **Instrukce, E-V,3.**

#### **Připomínky třetích osob a jejich projednání**

Po zveřejnění evropské patentové přihlášky podle čl. 93 může kdokoliv podat připomínky k patentovatelnosti vynálezu. Ačkoliv se většina připomínek týká nedostatku novosti a/nebo vynálezecké činnosti, mohou se také týkat jasnosti (čl. 84), dostatečnosti vysvětlení vynálezu podle čl. 83, patentovatelnosti (čl. 52(2) a (3), 53 nebo 57) a nepřipustných změn (čl. 76(1), 123(2)).

Tyto připomínky musí být podány písemně v angličtině, franštině nebo němčině a musí být odůvodněny. Ten, kdo podal připomínky, se nestává účastníkem řízení před EPÚ. K podání připomínek je přednostním prostředkem web interface (viz OJ 2011, 4018 a 420).

Dokumentace důkazů a zejména publikace předložené na podporu argumentace

mohou být podány v kterémkoliv jazyce. EPÚ však může požadovat překlad do jednoho ze svých úředních jazyků, který je třeba podat během stanovené lhůty; jinak na důkaz nebude brán zřetel.

I když je přijetí připomínek třetí osobě potvrzeno, tak EPÚ už jí nadále neinformuje o žádném dalším postupu, který následuje. Výsledek posouzení ze strany příslušné divize je však stručně uveden v příslušném úkonu EPÚ (např. ve zprávě či záměru udělit patent) a je tak veřejně dostupný.

EPÚ vyvine veškeré úsilí k tomu, aby provedl následující úkon během tří měsíců od doby, kdy průzkumová divize obdržela připomínky od třetí osoby podle čl. 115, pokud jsou připomínky odůvodněné a nejsou podány anonymně.

Připomínky se zasílají bezodkladně přihlašovatel nebo majiteli patentu a on se k nim může vyjádřit. Pokud zcela nebo zčásti zpochybňují patentovatelnost vynálezu, musí k nim být v řízení před kterýmkoliv oddělením EPÚ přihlédnuto, a to až do ukončení příslušného řízení, tj. musí být připsány do řízení. Pokud se připomínky týkají údajného stavu techniky, dostupného jinak než z dokumentů, například užíváním, mělo by se k němu přihlédnout jenom tehdy, pokud udávané skutečnosti buď nejsou přihlašovatelem nebo majitelem zpochybňovány a nebo jsou zjištěny nad jakoukoliv rozumnou pochybnost. K připomínkám třetích osob, které dojdou až po ukončení řízení se nepřihlíží a jsou jen založeny do spisu.

V případě připomínek třetích osob, podaných během mezinárodní fáze řízení o euro-PCT přihlášce po jejím vstupu do evropské fáze, postupuje EPÚ obdobně jako i přihlášek podaných přímo v EPÚ.

### **Článek 128 EPC**

#### **Nahlížení do spisů**

(1) Spisy týkající se evropských patentových přihlášek, které nebyly dosud zveřej-

něny, lze poskytnout k nahlédnutí pouze se souhlasem přihlašovatele.

(2) Kdo prokáže, že přihlašovatel proti němu uplatnil práva z evropské patentové přihlášky, může nahlédnout do spisu i před zveřejněním této přihlášky a bez souhlasu přihlašovatele.

(3) Po zveřejnění evropské rozdělené přihlášky nebo nové evropské patentové přihlášky podané podle článku 61 odst. 1 může každý nahlédnout do spisu dřívější přihlášky i před jejím zveřejněním a bez souhlasu přihlašovatele.

(4) Po zveřejnění evropské patentové přihlášky lze do spisu týkajícího se této přihlášky a patentu na jejím základě uděleného nahlédnout na žádost, s výhradou omezení stanovených prováděcím předpisem.

(5) Ještě před zveřejněním evropské patentové přihlášky může Evropský patentový úřad sdělit třetím osobám nebo zveřejnit údaje uvedené v prováděcím předpisu.

### **Instrukce A-XI, 2.1**

#### **Rozsah nahlédnutí do spisu**

Do spisů evropských patentových přihlášek a evropských patentů je umožněno nahlédnout, a to do originálních dokumentů nebo jejich kopií, nebo, jsou-li uchovávány na jiných nosičích, pak prostřednictvím těchto nosičů. Předmětem nahlížení do spisů jsou všechny části spisů shromážděné při provádění průzkumu, řízení o odporu nebo projednávání stížností. To se týká i data zahájení rešerše a průzkumu, veškerých výzev podle Pr. 63(1) nebo Pr. 62a(1) a stanoviska k rešerši, je-li k dispozici.

Připomínky třetích osob (čl. 115) jsou nedílnou součástí spisů a jako takové jsou přístupné k nahlížení podle čl. 128. Žádosti třetí osoby, aby její připomínky nebo jejich část byly považovány za důvěrné, nelze vyhovět a třetí osoba je v tomto smyslu informována.

K částem spisu vyloučeným z nahlížení patří:

- (i) dokumenty týkající se vyloučení nebo námitek k členům stížnostních senátů nebo Velkého stížnostního senátu;
- (ii) návrhy rozhodnutí a stanovisek, jakož i další dokumenty sloužící pro přípravu rozhodnutí a stanovisek, které se účastníkům řízení nesdělují;
- (iii) uvedení vynálezce, pokud se tento svého práva být uveden jako vynálezce podle Pr. 20(1) vzdal;
- (iv) jiné dokumenty, které byly z veřejného nahlížení vyloučeny prezidentem EPÚ z toho důvodu, že by nahlédnutí do nich nesloužilo účelu informování veřejnosti o evropské patentové přihlášce nebo evropském patentu. Patří sem dokumenty týkající se nahlížení do spisů a žádostí o dřívější provedení rešerše nebo průzkumu podle programu „PACE“ (jestliže jsou EPÚ předloženy na formuláři 1005 nebo na zvláštní listině) (viz Rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 12. července 2007, OJ EPO 2007, Zvláštní vydání č. 3, J.3);
- (v) s výhradou Pr. 94.2 a Pr. 94.3 PCT spisy týkající se mezinárodního předběžného průzkumu pro Euro-PCT přihlášku, kde EPÚ jednal jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum a u které nebyla dosud vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu (viz OJ 7/2003, 382; viz též E-VIII, 2.11).

Části spisu vyloučené z nahlížení jsou uchovávány odděleně od těch, které jsou k nahlížení přístupné.

### **Článek 114 EPC**

#### **Zjišťování skutečností z moci úřední**

(1) V průběhu řízení zjišťuje Evropský patentový úřad skutečnosti z moci úřední; není přitom omezen na skutečnosti, důkazy, argumenty a návrhy uváděné účastníky.

(2) *Evropský patentový úřad není povinen přihlédnout ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci nepředložili včas.*

### **G 9/91 OJ 1993/408**

*Technický stížnostní senát postoupil v kauze T 580/89 Velkému senátu k rozhodnutí následující otázky:*

*„1. Je právo odporové divize, a prostřednictvím Pr. 66 i stížnostního senátu, zkoumat a rozhodnout o ponechání evropského patentu v platnosti závislé na rozsahu, ve kterém je patent v odporu podle Pr. 55(c) EPC napaden?”*

*2. Pokud je odpověď na první otázku kladná, existují z této závislosti nějaké výjimky?“*

#### Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu:

*Právo odporové divize či stížnostního senátu zkoumat a rozhodnout o ponechání evropského patentu v platnosti podle čl. 101 a 102 EPC závisí na rozsahu, ve kterém je patent v souladu s Pr. 55(c) EPC v odporu napaden. Předměty nároků, které jsou závislé na nezávislém nároku odporem či stížností napadeným, však mohou být zkoumány z hlediska patentovatelnosti i v případě, že nebyly výslovně v odporu napadeny, ale jejich platnost je na první pohled na základě již dostupné informace zpochybněna.*

### **ODPOVĚDI NA 1. OTÁZKU**

Odporová divize posoudí připomínky třetí osoby podle článku 115 EPC, protože připomínky třetích osob se mohou týkat patentovatelnosti v širokém smyслу: mohou se tak týkat například nedostatečnosti objasnění vynálezu nebo nepřipustných změn, Instrukce, E-V,3. Připomínky třetí osoby jsou zaslány majiteli, Pr. 114(2) EPC. Připomínky třetí osoby se stanou součástí spisu a jsou tak dostupné veřejnosti podle článku 128(4) EPC, viz Instrukce, A-XI, 2.1. Odporová divize může vnést do řízení nový důvod odporu, článek 114(1) EPC a G 9/91.

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

### **OTÁZKA 2**

V prosinci 2015 vydala průzkumová divize první zprávu informující přihlašovatele o textu, na základě kterého hodlá udělit evropský patent EP-D. Text obsahuje změnu v nároku 15 navrženou průzkumovou divizí. Kromě této změny zůstal text přihlášky v podobě, jak byla podána. Dnes je 29. února 2016.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 2.1 – 2.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 2.1 Jakmile přihlašovatel podá překlad nároků a zaplatí poplatek za udělení a zveřejnění, není již obnovení průzkumového řízení možné.
- 2.2 Pokud přihlašovatel dnes požádá o změnu nároku 15 a řádně to odůvodní, musí současně podat překlad takto pozměněného souboru nároků a zaplatit poplatek za udělení a zveřejnění.
- 2.3 Pokud přihlašovatel dnes doplní k souboru nároků dva závislé nároky, průzkumová divize tyto nároky nepodrobí průzkumu bez toho, že je současně zaplacen i poplatek za nároky.
- 2.4 Připomínky třetí osoby k EP-D podané u EPÚ dnes již nejsou průzkumovou divizí posuzovány, protože jsou podány opožděně.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

### ***Pravidlo 71 EPC Průzkumové řízení***

(1) *Ve sdělení podle článku 94 odstavec 3 průzkumová divize vyzve přihlašovatele*



le, aby v případě potřeby ve stanovené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky a upravil popis, nároky a výkresy.

(2) Sdělení podle článku 94 odstavec 3 jsou odůvodněna a uvádějí všechny důvody, které brání udělení evropského patentu.

(3) Předtím, než průzkumová divize rozhodne o udělení evropského patentu, sdělí přihlašovatelovi znění, ve kterém hodlá evropský patent udělit a příslušné bibliografické údaje. V této zprávě průzkumová divize vyzve přihlašovatele, aby ve čtyřměsíční lhůtě uhradil poplatky za udělení a zveřejnění a aby podal překlady nároků do obou úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení.

(4) Jestliže evropská patentová přihláška ve znění, ve kterém má být udělen evropský patent, obsahuje více než patnáct nároků, vyzve průzkumová divize přihlašovatele, aby ve lhůtě podle odstavce 3 zaplatil poplatky za nároky za šestnáctý a každý další nárok, pokud nebyly tyto poplatky již zaplacené podle Pravidla 45 nebo Pravidla 162.

(5) Pokud přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 uhradí poplatky podle odstavce 3 a popř. i odstavce 4 a podá překlady podle odstavce 3, je to považováno za odsouhlasení jak znění, které mu bylo podle odstavce 3 zasláno, tak i ověření bibliografických údajů.

(6) Pokud přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 požádá o provedení odůvodněných změn či oprav v zaslaném znění nebo trvá na posledním znění, které mu bylo zasláno, vydá průzkumová divize v případě jejich odsouhlasení novou zprávu podle odstavce 3; jinak pokračuje v průzkumovém řízení.

(7) Není-li včas zaplacen poplatek za udělení a zveřejnění patentu nebo poplatky za nároky nebo nejsou-li včas podány překlady, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět

## **Pravidlo 71a**

### **Uzavření udělovacího postupu**

(1) Rozhodnutí o udělení evropského patentu je vydáno, pokud byly uhrazeny veškeré poplatky, podány překlady nároků do obou úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení a odsouhlaseno znění, ve kterém má být patent udělen. V rozhodnutí o udělení evropského patentu se uvede, které znění evropské patentové přihlášky bylo podkladem pro toto rozhodnutí.

(2) Do vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu může průzkumová divize průzkumové řízení kdykoliv obnovit.

(3) Nastane-li splatnost poplatku za určení až po doručení zprávy podle Pravidla 71, odstavce 3, nebude oznámení o udělení evropského patentu zveřejněno, dokud nebude zaplacen poplatek za určení. Přihlašovatel bude v tomto smyslu informován.

(4) Nastane-li splatnost udržovacího poplatku až po sdělení podle pravidla 71 odst. 3 a před nejbližším možným datem pro zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu, nebude oznámení zveřejněno, dokud nebude zaplacen udržovací poplatek. Přihlašovatel bude v tomto smyslu informován.

(5) Uhradil-li přihlašovatel, poplatek za udělení patentu a zveřejnění nebo poplatky za nároky v reakci na výzvu podle pravidla 71 odst. 3, uhrazená částka se započítá, pokud bude vydána další taková výzva.

(6) Pokud je evropská patentová přihláška zamítnuta, vzata zpět před doručením rozhodnutí o udělení evropského patentu, nebo pokud je v té době považována za vzatou zpět, budou poplatky za udělení a zveřejnění vráceny zpět.“

### **G 12/91 OJ 1994/285**

Technický stížnostní senát postoupil Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující otázku:



„Ve kterém časovém okamžiku je interní rozhodovací proces v útvaru EPÚ uzavřen, pokud rozhodnutí průzkumové či odporové divize není vyhlášeno na závěr ústního jednání, ale následuje po řízení vedeném buď písemnou formou nebo po ústním jednání písemnou formou pokračujícím?“

Rozhodnutí:

Rozhodovací proces písemnou formou vedeného řízení je uzavřen k datu, kdy administrativní oddělení ve věci rozhodujícího útvaru předá příslušné rozhodnutí k doručení poštovní službě EPÚ.

**Instrukce C-V, 6.1**

**Přihlašovatel odmítá změny navržené průzkumovou divizí v první zprávě podle 71(3) - EPC**

Přihlašovatel je zaslání druhá zpráva podle Pr. 71(3) i tehdy, pokud přihlašovatel ze změnou navrženou průzkumovou divizí v první zprávě podle Pr. 71(3) nesouhlasí a průzkumová divize svůj předchozí názor přehodnotí v tom smyslu, že jí navržená změna nebyla nezbytná, například ve světle argumentace či důkazu předloženého přihlašovatelem v odpovědi na zprávu podle Pr. 71(3) (pokud taková přesvědčivá argumentace či důkaz absentuje, průzkumové řízení se běžně obnovuje, viz Instrukce C-V, 4.7).

**Instrukce C-V, 4.1**

**Platba poplatků či podání překladů není nezbytné**

V případě podle C-V,4 nemusí přihlašovatel v odpovědi na první zprávu podle Pr. 71(3) zaplatit poplatek za udělení a zveřejnění nebo poplatek za nároky, ani nemusí v této lhůtě podávat překlady nároků. To platí bez ohledu na to, zda průzkumová divize následně posoudí změny či opravy jako přípustné a akceptovatelné a bez ohledu na to, zda jsou tyto změny či opravy odůvodněné (viz. C-V, 4.3).

To platí i tehdy, kdy přihlašovatel nesouhlasí se změnami navrženými průzkumovou divizí v první zprávě podle Pr. 71(3) (viz C-V,1.1). Platí to i v případě, kdy je zpráva podle Pr. 71(3) založena na pomocné žádosti přihlašovatele a přihlašovatel v odpovědi požaduje, aby k udělení došlo na základě nadřazené žádosti.

**Instrukce C-V, 4.8.1**

**Poplatek za nároky**

Aby mohl být text, o který se opírá druhá zpráva podle Pr. 71(3), za odsouhlasený, je nezbytné, aby přihlašovatel zaplatil poplatek za nároky, který je splatný v odpovědi na zprávu, jinak se přihláška považuje zpětvzetou podle Pr. 71(7) (pro počítání poplatku za nároky splatné v této fázi, viz C-V, 1.4).

Protože běžně se žádný poplatek za nároky v odpovědi na první zprávu podle Pr. 71(3) neplatí, počet nároků v textu, na jehož podkladě byla první zpráva vystavena nehraje při počítání výše splatného poplatku za nároky v odpovědi na druhou zprávu podle Pr. 71(3) žádnou roli. V případech, kdy přihlašovatel zaplatí v odpovědi na první zprávu podle Pr. 71(3) poplatek za nároky dobrovolně, je však zaplacená částka v souladu s Pr. 71a(5) započítána (viz C-V, 4.2 a A-X, 11.2).

**Instrukce C-V, 6.1**

**Kdy průzkumová divize po odsouhlasení textu obnoví řízení?**

Poté, co přihlašovatel v odpovědi na zprávu podle Pr. 71(3) textu odsouhlasí (viz C-V, 2), může průzkumová divize obnovit průzkumové řízení kdykoliv až do okamžiku, kdy je rozhodnutí o udělení předáno vnitřní poštovní službě EPÚ k odeslání přihlašovatel (viz G 12/91). K tomu dochází velmi zřídka, nicméně může to být nezbytné například tehdy, kdy přihlašovatel předloží další stav techniky, který vyžaduje další věcný průzkum;

*jestliže průzkumová divize zjistí velmi relevantní stav techniky na základě připomínek třetí osoby podle čl. 115; pokud přihlašovatel podá změny či opravy (k již odsouhlasenému textu), nebo pokud průzkumová divize jiným způsobem zjistí za jiných okolností skutečnosti, které způsobují, že nárokovaný předmět nevyhovuje EPC.*

*Obnovení průzkumu po odsouhlasení textu je předmětem stejných úvah, jako v případech, kdy je průzkum obnoven po změnách podaných ve lhůtě podle Pr. 71(3) (viz C-V, 4.7.1). Respektováno musí být především právo přihlašovatele na vyjádření (čl. 113(1)), jeho právo na alespoň jednu zprávu podle čl. 94(3) a Pr. 71(1) a (2) během průzkumového řízení (viz C-III, 4) a jeho právo na ústní jednání na vlastní žádost (čl. 116(1)).*

*Kriteria, použitelná při hodnocení přípustnosti změn či oprav podaných přihlašovatelem po odsouhlasení textu jsou uvedena v H-II, 2.6).*

### **ODPOVĚDI NA 2. OTÁZKU**

Poté, co přihlašovatel v odpověď na zprávu podle Pr. 71(3) EPC text odsouhla-

ší může průzkumová divize obnovit průzkumové řízení kdykoliv až do okamžiku, kdy je rozhodnutí o udělení patentu předáno interní poštovní službě EPÚ k odeslání přihlašovatelovi (Pr. 71a(2) EPC, G 12/91, viz také Instrukce, C-V, 6.1. Během lhůty podle Pr. 71(3) může přihlašovatel požádat o odůvodněné změny, Pr. 71(6) EPC: v takovém případě přihlašovatel nemusí platit poplatek za udělení a zveřejnění, a podávat překlad dále pozměněného souboru nároků, Instrukce, C-V, 4.1. Poplatek za nároky za dva závislé nároky jsou splatné pouze tehdy, pokud je změna akceptována a je vydána druhá zpráva podle Pr. 71(3) EPC, Instrukce C-V, 4.8.1. Průzkumová divize může ještě posoudit připomínky třetích osob podaných až do okamžiku, kdy je rozhodnutí o udělení patentu předáno interní poštovní službě EPÚ k odeslání přihlašovatelovi, Instrukce, C-V, 6.1.

2.1 – Chybný

2.2 – Chybný

2.3 – Chybný

2.4 – Chybný

## **Změna Pravidel 51(2) a 162(2) EPC**

Rozhodnutím Správní rady EPO ze dne 14. prosince 2016 se s účinností od 1. ledna 2017 mění Pravidla 51(2) a 162(2) EPC takto:

### **Pravidlo 51(2)EPC**

*Pokud není udržovací poplatek zaplacen k datu splatnosti podle odstavce 1, může být ještě zaplacen během šesti měsíců po tomto datu, pokud je v téže lhůtě zaplacen i příplatek. Právní důsledky, stanovené v článku 86, odstavce 1 nastávají po uplynutí šestiměsíční lhůty.*

### **Pravidlo 162(2) EPC (platí pro Euro-PCT přihlášky, u kterých nebyla k datu účinnosti vydána zpráva podle Pr. 161 a 162 EPC).**

*Poplatky za nároky, které nebyly zaplaceny včas, lze ještě zaplatit ve lhůtě podle Pravidla 161 odstavce 1, popřípadě odstavce 2. Jsou-li v této lhůtě podány pozměněné nároky, počítají se splatné poplatky na základě těchto pozměněných nároků, přičemž musí být zaplaceny v uvedené lhůtě.*

**Poznámka:**

Obě změny nepředstavují změnu praxe EPÚ, pouze reagují na rozhodnutí stížnostních senátů T 1402/13 a J 11/12, které tuto praxi zpochybnily. Technický stížnostní senát ve svém rozhodnutí T 1402/13 ze dne 31. května 2016 dospěl k závěru, že na rozdíl od článku 86(3) EPC 1973, ke ztrátě práv pro nezaplacení udržovacích poplatků podle článku 86(1) EPC 2000 (tj. přihláška se považuje za zpětvzetou) dochází již uplynutím běžného data splatnosti (tj. data splatnosti podle Pr. 51(1) EPC), pokud nedojde k využití možnosti nápravy podle Pr. 51(2) EPC. Podle stávající praxe EPÚ se však evropská patentová přihláška považovala z tohoto důvodu za zpětvzetou až po uplynutí další šestiměsíční lhůty (grace period). Takový rozdíl však má vliv na dobu, resp. konec prozatímní ochrany podle článku 67(4) EPC a dále pro lhůtu pro podání případných vyloučených přihlášek podle

Pr. 36(1) EPC. Z uvedených důvodů proto bylo nutné tento rozpor vyřešit legislativně shora uvedenou úpravou, explicitně potvrzující stávající praxi EPÚ.

Podle ustálené praxe stanoví EPÚ správnou výši poplatků za nároky na základě nároků ve spise po uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené ve zprávě podle Pr. 161 a 162 EPC (Instrukce pro průzkum v EPÚ, 2015, E-VIII, 2.1,3). Nároky nad 15, pro které nebyly poplatky za nároky během této šestiměsíční lhůty zaplacený, se považují za vzaté zpět, o čemž je přihlašovatel informován (Pr. 162(4) EPC). Pokud je počet nároků, za které byly poplatky zaplacený, nižší, dojde k refundaci (Pr. 162(3) EPC). Tuto praxi zpochybnilo rozhodnutí právního stížnostního senátu J 11/12, a to z důvodu nepřilíš šťastného znění v té době platného znění Pr. 162(2) EPC. Nové znění Pr. 162(2) EPC tak pouze poskytuje jasný právní podklad pro ustálenou praxi EPÚ.

---

## Validace evropského patentu v Belgii

S účinností od 1. ledna 2017 došlo v belgickém patentovém právu ke změně, týkající se validace evropských patentů v Belgii. Podle nové úpravy tak evropské patenty, udělené v angličtině, němčině či franštině mají v Belgii stejné účinky jako belgický patent, a to bez požadavků na překlady.

Londýnský protokol redukuje požadavky na překlady udělených evropských patentů v těch členských státech EPC, které k Protokolu přistoupily. Belgie, která již úředně uzná-

vá dva ze tří úředních jazyků EPÚ, tj. franštinu a němčinu, ratifikaci až do nedávna oddalovala. Od 1. ledna 2017 tak nutnost podávat překlady odpadla.

Evropské patenty udělené v angličtině, franštině či němčině tak již nemusejí být překládány. Nová úprava se týká evropských patentů udělených počínaje 1. lednem 2017. Patenty udělené před tímto datem podléhají původnímu režimu, tj. anglické spisy musí být přeloženy do franštiny nebo holandštiny či němčiny.

# JUDIKATURA

## Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

### Ke kolizi práv z obchodní firmy a práv z ochranné známky, příslušnost soudu ke sporům z práv k obchodní firmě

- 1/ Užívá-li vlastník svoji ochrannou známku tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsoby uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky.
- 2/ Právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení a je považováno za jedno z tzv. průmyslových práv. Výlučně příslušným věcně i místně k řešení sporů z práv k obchodní firmě je tak v prvním stupni podle § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, a § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přisedících a státní správě soudů, Městský soud v Praze, který v takovém řízení jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech, složených z předsedy a dvou soudců.

#### ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 8. 3. 2017

sp. zn. 31 Cdo 3375/2015

#### Z odůvodnění /zkráceno/:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. dubna 2014, č. j. 25 Cm 22/2013-205, uložil žalované upravit obchodní firmu v zakladatelské listině tak, aby v žádné podobě a kombinaci neobsahovala slovo „tenergo“ a podat rejstříkovému soudu návrh na změnu zápisu obchodní firmy v obchodním rejstříku (výrok pod bodem I), zdržet se dále užívání názvu ve znění „tenergo“, zejména jeho užívání na obchodních dokumentech, listinách, prezentacích, užívání při obchodních jednáních, jakož i jiného užívání názvu „tenergo“ slovem či písmem, a to ode dne zápisu změny obchodní firmy žalované rejstříkovým soudem (výrok pod bodem II), zamítl žalobu s návrhem, aby

žalované byla uložena povinnost zdržet se šíření slovem, písmem či jiným způsobem tvrzení, že je pokračovatelkou žalobkyně, nástupkyní žalobkyně nebo subjektem jakkoli propojeným se žalobkyní (výrok pod bodem III), zamítl žalobu s návrhem na zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 100 000 Kč (výrok pod bodem IV), uložil žalované zveřejnit na vlastní náklady v tištěném deníku Hospodářské noviny omluvu (výrok pod bodem V), zamítl žalobu s návrhem na zveřejnění úplného znění pravomocného rozsudku na náklady žalované v tištěném deníku Hospodářské noviny (výrok pod bodem VI) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem VII).

Soud prvního stupně vyšel z nesporné skutečnosti, že oba účastníci řízení působí v oblasti energetiky, v níž se zabývají projektovou činností, působí i v oblasti měření a regulace a oba nabízejí výrobky a služby v oblasti kogeneračních jednotek, klimatických jednotek či tepelných čerpadel. Dále

vyšel ze zjištění, že žalobkyně, pod obchodní firmou TENERGO Brno, a. s., byla do obchodního rejstříku zapsána od 24. července 2000. Žalovaná společnost vznikla v r. 2002 s původní obchodní firmou NH DRAKEN s. r. o., kterou následně změnila na 1. NH Brno s. r. o. a ještě později, až dne 9. ledna 2013, na tenergo team s. r. o. K témuž dni se jednatelem žalované stal bývalý zaměstnanec žalobkyně Z. J., který koupil rovněž všechny obchodní podíly žalované společnosti. Ve funkci jednatele ho 14. února 2013 vystřídal bývalý generální ředitel žalobkyně Ing. P. H., později se stal též jediným společníkem žalované. Obě společnosti měly ke dni rozhodnutí odvolacího soudu své sídlo na adrese Brno, Křenová 71. Ing. H. působil ve funkci generálního ředitele žalobkyně na základě manažerské smlouvy, v níž se mimo jiné zavázal dodržovat zákaz konkurenčního jednání ve vztahu k žalobkyni. Dne 19. prosince 2012 byl jediným akcionářem z funkce odvolán, dne 28. ledna 2013 skončil jeho pracovní poměr u žalobkyně okamžitým zrušením. Důvodem byly jeho četné aktivity směřující k převedení řady obchodů žalobkyně na žalovanou. Soud prvního stupně sám měl prokázáno několik takových jednání Ing. H. Ing. H. původně připravoval založení zcela nové společnosti se stejnou obchodní firmou tenergo team s. r. o. a připravoval registraci ochranné známky. Přihlášku kombinované ochranné známky ve slovním znění „tenergo team 2012“ podala u Úřadu průmyslového vlastnictví žalovaná dne 17. ledna 2013, proti zápisu uplatnila žalobkyně námitky. Ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně zůstalo řízení o zápisu ochranné známky ve stádiu zveřejněné přihlášky.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že obchodní firmy účastníků řízení jsou zaměnitelné ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch. zák.“), neboť obě obsahují jako součást obchodní firmy fantazijní dominantní prvek „tenergo“. Geografické označení „Brno“ s dodatkem o formě obchodní

společnosti „a. s.“ u žalobkyně, ani druhové slovo „team“ s dodatkem o formě obchodní společnosti „s. r. o.“ nejsou způsobilá obě firmy od sebe odlišit. Silný prvek obchodní firmy „tenergo“, jak soud prvního stupně dále uvedl, bude právě tím prvkem, který budou používat zákazníci, obchodní partneři či další subjekty, které s účastníky řízení přijdou do styku, neboť je tendence zkracovat úplné znění obchodní firmy. Zdůraznil, že k záměně přispívá stejná oblast podnikatelské činnosti, sídlo na stejné adrese ve stejné budově a „personální návaznost klíčových zaměstnanců“. Uvedené důvody vedly soud prvního stupně jednak k tomu, aby uložil žalované společnosti obchodní firmu změnit, ale rovněž k rozhodnutí pod II. bodem výroku, totiž k uložení povinnosti neužívat slovo „tenergo“ v obchodních dokumentech, listinách, prezentacích či obchodních jednáních či „jiným slovem či písmem“, protože právě toto slovo je oním silným prvkem způsobilým podnikatele od sebe odlišit. Soud prvního stupně doplnil, že je-li podnikatel podle § 13a obch. zák. povinen používat na svých dokumentech údaje o své obchodní firmě a bylo-li žalované zapovězeno užívat slovo „tenergo“ v její obchodní firmě, pak v logice věci a v souladu s § 12 odst. 1 obch. zák. je, aby se stejný zákaz týkal též jiných dokumentů či jiného působení žalované ve vztahu ke třetím osobám, například při obchodních jednáních, prezentacích apod. Jednání žalované, které provázelo zejména počátky její podnikatelské činnosti pod obchodní firmou tenergo team s. r. o., naplnilo podle soudu prvního stupně všechny znaky nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Požadavek poskytnout přiměřené zado- stiučinění formou písemné omluvy za prokázané jednání žalované zasahujícího do práv obchodní firmě žalobkyně, tak i za jednání, které má znaky nekalé soutěže, považoval soud prvního stupně za zcela adekvátní, přiměřený a vystihující důsledky zásahu protiprávního jednání žalované do sféry práv a právem chráněných zájmů žalobkyně.



K odvolání žalobkyně i žalované Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 31. března 2015, č. j. 7 Cmo 392/2014-227, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud zjevně vycházel z téhož skutkového stavu, který byl prokázán v řízení před soudem prvního stupně. Zjištěný skutkový stav i stejně právně zhodnotil. Ztotožnil se s právním posouzením soudu prvního stupně v otázce zaměnitelnosti obchodních firem účastníků a dodal, že „je nepochybné, že stav, kdy existují dvě osoby se zaměnitelnou firmou, je stavem závadným pro rozpor s ustanovením § 10 odst. 1 obch. zák. V daném případě takovýto závadný stav nastolen byl, přičemž odstranit jej lze pouze změnou v zakladatelské listině a následně změnou zápisu v obchodním rejstříku, přičemž na této skutečnosti nemůže nic změnit ani fakt, že Úřad průmyslového vlastnictví zapsal ve prospěch žalované ochrannou známku ‘tenergo team 2012‘“. Odvolací soud naopak v zápisu ochranné známky vidí úmysl žalované zpochybnit evidentní zaměnitelnost obchodních firem obou účastníků. Připomněl, že zaměnitelnost je třeba posuzovat z pohledu průměrného zákazníka, kterému zůstane v paměti celkový dojem, který na něj firma učinila. V přirozenosti zákazníků je, že jim utkví jen určitá výrazná a rozlišující část. Žalovanou uváděné odlišující znaky nepovažoval odvolací soud za dostačující k rozlišení firem obou účastníků řízení i s přihlédnutím k tomu, že oba mají shodný předmět činnosti a totožné sídlo. Argumenty žalované, že pro vysoce specializovaný a úzký okruh zákazníků a rozhodujících partnerů není podstatný název firmy, ale osoba Ing. H., proto zákazníci dobře vědí, s kým jednají, odvolací soud odmítl s tím, že závadný stav je dán už tím, že vedle sebe existují dvě firmy s téměř totožným názvem, přičemž již tento fakt může u veřejnosti vyvolat možnost záměny a z toho vyplývající nebezpečí vzniku materiální a jiné újmy na straně žalobky-

ně, aniž by k takové újmě muselo skutečně dojít. K předpokladům, podle nichž se určité jednání v hospodářské soutěži posuzuje jako nekalé podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, dodal, že žalovaná v důsledku jednání Ing. H. a Z. J. dosáhla podnikatelského úspěchu na úkor žalobkyně. Uvedení pánové ještě v době, kdy působili pro žalobkyni, Ing. H. navíc na vrcholném manažerském postu, vyvíjeli aktivity prezentující žalovanou jako subjekt navazující na činnost žalobkyně, jako její pokračovatel a člen koncernu, do něhož žalobkyně spadá, a pokusili se tak převzít několik konkrétních obchodních případů. To žalované pomohlo vytvořit si výhodnější startovací pozici, než jakou by měla, pokud by se na trhu musela etablovat sama a bez pomoci. Jestliže žalovaná tzv. „přetáhla“ žalobkyni zákazníky, jak odvolací soud dodal, bylo její jednání objektivně způsobilé přivodit žalobkyni újmu.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání. Je přesvědčena, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci a je podle jejího názoru přípustné, protože závisí na vyřešení otázky hmotného i procesního práva, která v části nebyla doposud Nejvyšším soudem řešena, a v části se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Žalobkyně v reakci na dovolání žalované Nejvyššímu soudu navrhla, aby dovolání žalované pro nepřipustnost odmítl a pokud tak neučiní, aby dovolání zamítl.

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě a že bylo podáno osobou oprávněnou, zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), se zabýval nejprve přípustností dovolání.

Dovolatelčiny výhrady, že odvolací soud v rozporu s judikaturou posuzoval znaky, které jsou podstatné pro závěr o zaměnitelnosti dvou obchodních firem, dovolací soud nesdílí. Odvolacím soudem patřičně zdů-



vodněný závěr o zaměnitelnosti obchodních firem vychází totiž z hledisek, které judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zastává (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2004, sp. zn. 32 Odo 840/2004). Způsobilá založit přípustnost dovolání není ani s tím související námitka, že se odvolací soud odchýlil od výkladu pojmu „průměrný spotřebitel“ a „přímý spotřebitel“. Je tomu tak proto, že přesto, že odvolací soud hledisko průměrného spotřebitele zvažoval, na výkladu obsahu tohoto pojmu své rozhodnutí nezaložil.

Přípustnost dovolání nezakládá ani námitka, že odvolací soud posuzoval naplnění všech znaků skutkové podstaty nekalé soutěže v rozporu s dosavadní praxí, konkrétně s rozhodnutím sp. zn. 32 Odo 840/2004. Dovolatelkou citované rozhodnutí se totiž znaků nekalé soutěže vůbec netýká. Nic bližšího dovolatelka netvrdí, dovolacímu soudu není tudíž vůbec zřejmé, jaký konkrétní rozpor má dovolatelka na mysli. Obecně vzato lze snad dodat, že oba soudy vycházely ze skutkových zjištění, na jejichž základě dospěly k právnímu závěru, že účastníci jsou soutěžiteli, jednání, které je napadáno, je jednáním v hospodářské soutěži, je s dobrými mravy soutěže v rozporu a je způsobilé přivodit újmu přinejmenším jednomu jinému soutěžiteli, konkrétně žalobkyni. Tato východiska zcela odpovídají definičním znakům nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obč. zák., z nichž ve svých rozhodnutích vychází též dovolací soud.

Ve vztahu k té části rozsudku, jíž byl potvrzen II. bod výroku rozsudku soudu prvního stupně, kterým bylo žalované uloženo zdržet se ode dne zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejstříku užívání „názevu ve znění 'tenergo'“, dovolatelka také namítá, že soud nesprávně interpretoval ustanovení § 12 obč. zák., když toto ustanovení, které se vztahuje na užívání a zdržení se neoprávněného užívání obchodní firmy, vztáhnul na užívání jen jednoho slova jako takového „slovem i písmem“. Takové rozhodnutí by zna-

menalo, že by žalovaná ani nikomu nemohla sdělit například, jaká byla dříve její obchodní firma. Je rovněž přesvědčena, že pojem „název ve znění 'tenergo'“ je nejasný. Namítá však především, že slovo „tenergo“ je součástí její registrované kombinované ochranné známky, kterou je oprávněna používat, a zpochybňuje možnost soudu za takové situace jí užívání tohoto slova zakázat. Má za to, že soudy nepřipustně zasáhly do pravomoci Úřadu průmyslového vlastnictví. Z obsahu dovolání plyne, že žalobkyně předkládá Nejvyššímu soudu k řešení otázku plynoucí z kolize dvou práv, tedy práva k obchodní firmě a práva plynoucího ze zapsané ochranné známky, neboť se domnívá, že tuto otázku dovolací soud dosud neřešil. Dále je z obsahu jejího dovolání zřejmé, že je žalobkyně přesvědčena, že odvolací soud rozhodl v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, konkrétně s rozhodnutím sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, z něhož cituje část, z níž dovozuje, že v rámci žaloby na ochranu obchodní firmy nelze požadovat po žalovaném, aby se zdržel užívání ochranné známky, pokud nejsou dány důvody pro zrušení této známky a pokud není zahájeno řádné řízení o jejím zrušení (miněno zjevně řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví). Podle dovolatelky by tedy dovolací soud měl řešit otázky, zda je možné z titulu existujících práv k obchodní firmě uložit třetí osobě, aby se zdržela užívání své registrované ochranné známky, a zda je vůbec možné jí takovou povinnost uložit soudním rozhodnutím.

Dovolání je přípustné pro řešení obou uvedených otázek, protože první dovolací soud dosud tak, jak byla položena, neřešil, druhá pak byla dovolacím soudem rozhodnuta rozdílně.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, dovil, že přesto, že užívání ochranné známky je nekalým soutěžním jednáním, soud její užívání nemůže zakázat, dokud Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku v řízení podle § 31 odst. 2 zákona o ochran-

ných známkách nezruší. Tutéž otázku však Nejvyšší soud řešil v pozdějších rozhodnutích jinak. Například v usnesení ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4321/2009, připustil, že uložit zákaz užívat ochrannou známku obecně možné je, dopustil-li se její vlastník jejím užíváním nekalé soutěže. Stejně tak v rozsudku ze dne 30. května 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, akceptoval Nejvyšší soud názor odvolacího soudu, že výkon formálního práva známkového se nesmí přičítat dobrým mravům soutěže a je-li tomu tak, je soud povinen právo druhé strany bránit.

Tříčlenný senát soudního oddělení č. 23, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, proto věc postoupil podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (dále jen „velký senát“). Velký senát pak odvolání projednal a rozhodl o něm v souladu s ustanoveními § 19 a § 20 odst. 1 uvedeného zákona.

Řešení obou otázek, pro které je dovolání přípustné, spolu úzce souvisí. Nejvyšší soud se již v rozsudku ze dne 19. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4933/2009, ztotožnil se závěry odvolacího soudu, který žalovanému uložil mimo jiné, aby změnil svoji obchodní firmu tak, aby neobsahovala označení BOHEMKA, a aby se zdržel užívání označení BOHEMKA pro jím vyráběné víno. Ztotožnil se s názorem odvolacího soudu, že obrana žalovaných založená na právu užívat obchodní firmu, jejíž zápis předcházela datu podání přihlášky ochranné známky žalobkyně, neobstojí, rozhodné je totiž posouzení jednání žalovaných z pohledu ochrany proti nekalé soutěži. Zdůraznil, že jednání dle formálního práva (tj. též práva z ochranné známky a z obchodní firmy) nevylučuje, aby soud dospěl k závěru, že takové jednání je jednáním nekalé soutěže. V uvedeném spo-

ru mělo tedy (mimo jiné) právo plynoucí z obchodní firmy být překážkou v uplatňování práv z ochranné známky.

V projednávané věci je tomu však naopak. Řešena je otázka, zda právo k ochranné známce, které náleží žalované straně, může žalobkyni zabránit v uplatnění jejích práv k obchodní firmě. Též v tomto sporu se nicméně, stejně jako ve věci shora uvedené, prolínají skutečnosti, z nichž soudy dovodily porušení práva k obchodní firmě žalobkyně, a okolnosti, na nichž založily svůj závěr o nekalém soutěžním jednání žalované.

Nutno předeslat, že žalované nebyla výslovně uložena povinnost zdržet se užívání její ochranné známky, pouze povinnost zdržet se užívání slova „tenergo“, tj. jednoho prvku ochranné známky, která podle skutkových zjištění odvolacího soudu byla ke dni jeho rozhodnutí již zapsána v rejstříku ochranných známek. Ochrany ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále též jen „ZOZ“), požívá takové označení (definované v § 1 tohoto zákona), které je zapsáno do rejstříku ochranných známek. Chráněno je jako celek, tj. v té podobě, v níž bylo zapsáno. Bylo-li žalované uloženo zdržet se užívání jednoho z prvků její ochranné známky, znamená to de facto, že svou známku (tj. určité označení v té podobě, v níž bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek) užívat nemůže.

Podle skutkového stavu zjištěného soudy nižších stupňů změnila žalovaná svoji obchodní firmu v roce 2013 tak, že zněla tenergo team s. r. o., práva a povinnosti z této skutečnosti vzniklé se podle § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „o. z.“), řídí dosavadní úpravou. Její ochranná známka ve znění „tenergo team“ však byla do registru ochranných známek zapsána až v roce 2015, kolizi této ochranné známky a obchodní firmy žalobkyně je tudíž třeba řešit i s přihlédnutím k současné právní úpravě.

Právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení, mezi práva průmyslové-

ho vlastnictví ho řadí ve svém článku 1 odst. 2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1975 Sb. (dále jen „Pařížská úmluva“). Podle současné, ale i podle předchozí české právní úpravy, podle níž odvolací soud věc posuzoval, je právo k obchodní firmě formálním právem, které vzniká registrací obchodní firmy do obchodního rejstříku (srov. § 8 odst. 1 obch. zák., § 423 odst. 1 o. z.). Obchodní firmě by měla být vlastní schopnost odlišit podnikatele pod touto obchodní firmou podnikajícího od jiného podnikatele. Obchodní firma nesmí být totiž s jinou obchodní firmou zaměnitelná (§ 10 odst. 1, věta první, obch. zák. § 424 o. z.). Ustanovení § 12 odst. 1 obch. zák. a § 423 odst. 2 o. z. umožňuje tomu, kdo byl ve svých právech k obchodní firmě dotčen, se proti takovým zásahům bránit.

Práva plynoucí z ochranné známky mají obdobný charakter. Vznikají zápisem ochranné známky do příslušného rejstříku (srov. § 2, § 8 odst. 1 a 2 ZOZ), jejich obsahem je právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky anebo službami, pro které je zapsána, a bránit takovému užívání ostatním (srov. § 8 odst. 1 a 2 ZOZ), s výjimkami uvedenými v zákoně o ochranných známkách. Jednou z výjimek je právě omezení vlastníka ochranné známky právy třetích osob k obchodní firmě. Kolizi těchto práv řeší § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ tak, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich obchodní firmu, pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Z uvedeného plyne, že obě práva jsou rovnocenná, obstojí vedle sebe, a úprava obsažená v § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ je toho projevem. Omezení práv k obchodní firmě právy vlastníka ochranné známky dříve platný obchodní zákoník neřešil a výslovnou úpravu nemá ani současný zákoník občanský (zákon č. 89/2012 Sb.). Jsou-li však obě práva rovnocenná, je třeba jejich konflikt řešit z po-

hledu vlastníků obou práv v principu stejně. Právo k obchodní firmě samo o sobě nemůže být důvodem pro odepření práv vyplývajících z ochranné známky. To však platí pouze za předpokladu, že užívání takového práva je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, že tedy není nekalým soutěžním jednáním (srov. § 2976 odst. 1 o. z.).

Souvislost obou otázek žalovanou stranou položených je ze shora uvedeného výkladu zřejmá. Problém, který plyne z druhé dovolatelčiny otázky (to jest možnost zakázat užívání zapsané ochranné známky soudním rozhodnutím), řešil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, v němž uvedl mimo jiné: „Je zřejmé a vyplývá to i z § 13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, že majitel je povinen ochrannou známkou užívat. Pokud by tomu tak nebylo, Úřad průmyslového vlastnictví takovou známkou zruší - § 31 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Není proto možné požadovat po majiteli zapsané ochranné známky, aby se jejího užívání zdržel, pokud ovšem nejsou dány další zrušovací důvody. V našem případě jde o důvod uvedený v § 31 odst. 2 citovaného zákona - užívání známky naplňuje znaky nedovoleného soutěžního jednání.“ Nejvyšší soud dovodil v tomto rozhodnutí, že nelze zakázat užívání ochranné známky, dokud ji Úřad průmyslového vlastnictví nezruší v řízení podle § 31 odst. 1 ZOZ.

Tutéž otázku však Nejvyšší soud řešil ve svých pozdějších rozhodnutích jinak. Například v usnesení sp. zn. 23 Cdo 4321/2009, připustil možnost, že uložit zákaz užívat ochrannou známku obecně možné je, registrace ochranné známky sama o sobě totiž neznamená, že by se vlastník ochranné známky (při nesprávném způsobu označování výrobků či služeb uvedenou ochrannou známkou) nemohl dopustit i jednání nekalé soutěže. Stejně tak v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, akceptoval Nejvyšší soud názor odvolacího soudu, že výkon formální-

ho práva známkového se nesmí přičít zásadě hmotného práva (vyjádřené v době rozhodnutí v § 44 odst. 1 obch. zák.), tj. i užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým, proti kterému má druhá strana právo se bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit. Nejvyšší soud dovodil, že žalobkyni je nutné přiznat právní ochranu poskytnutou v souladu s ustanoveními o nekalé soutěži navzdory existenci starších materiálních práv, protože žalovaná svou ochrannou známkou užívala v rozporu s dobrými mravy soutěže. Obdobný závěr přijal Nejvyšší soud též v jednom ze svých posledních rozhodnutí ze dne 26. dubna 2016, sp. zn. 23 Cdo 4315/2014.

Velký senát dospěl k témuž závěru, z něhož vycházejí rozhodnutí spisových značek 23 Cdo 4321/2009, 23 Cdo 4948/2010 a 23 Cdo 4315/2014. Definice nekalé soutěže a prostředky ochrany proti ní jsou v principu stejné podle předchozí i nynější právní úpravy. Nekalé soutěže se dopustí ten, kdo se v hospodářském styku dostane do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobným přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům (srov. § 2976 odst. 1 o. z., § 44 odst. 1 obch. zák.). Podle § 2988, věty první, o. z. osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. (obdobně srov. § 53, větu první, obch. zák.). Užívá-li vlastník svoji ochrannou známkou tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsobu uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky.

Z uvedeného je zřejmé, že z pohledu uplatněných a přípustných dovolacích důvodů je napadené rozhodnutí správné.

Nejvyšší soud však přes právě uvedené dospěl k závěru, že rozhodnutí trpí vadami, k nimž je třeba přihlídnout tehdy, je-li dovo-

lení přípustné. Podle § 242 odst. 3, věty druhé, o. s. ř. je-li odvolání přípustné, dovolací soud přihlédně též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Právo k obchodní firmě, o něž žalobkyně své nároky opírala, patří, jak již bylo shora uvedeno, mezi tzv. práva na označení a je považováno za jedno z tzv. průmyslových práv, kam ho výslovně řadí ve svém článku 1 odst. 2 Pařížská úmluva. Speciálním předpisem, upravujícím vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPPV“), který s účinností od 1. ledna 2008 (srov. § 15 ZVPPV) upravil ve svém ustanovení § 6 zvláštní působnost soudu ve věcech průmyslového vlastnictví. Podle § 6 odst. 1 písm. a) ZVPPV rozhoduje Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první tohoto zákona. Podle § 6 odst. 2 ZVPPV Městský soud v Praze v řízeních právě uvedených jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.

Podle § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“) je Městský soud v Praze věcně a místně příslušným soudem jako soud prvního stupně ve věcech průmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrůdám.

Zákon o soudech a soudcích určil ve shora uvedeném ustanovení nejen výlučnou místní příslušnost Městského soudu v Praze, ale též jeho výlučnou příslušnost věcnou (shodně srovnej též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2014, sp. zn.

32 Cdo 1185/2012). Městský soud v Praze se totiž stal s účinností od 1. ledna 2008 zvláštním soudem, který má působnost krajského soudu, přitom jako jediný v České republice rozhoduje v občanském soudním řízení v prvním stupni v senátě (§ 36a odst. 3 o. s. ř.). Městský soud v Praze je současně soudem Společenství. Rozhoduje totiž v České republice (rovněž ve specializovaných senátech) jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [nyní čl. 95 podle kodifikovaného znění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015] [§ 6 odst. 1 písm. b) ZVPPV], a rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství [§ 6 odst. 1 písm. b) ZVPPV].

Z obsahu spisu se podává, že o věci nerozhodoval v prvním stupni specializovaný senát Městského soudu v Praze, ale soudce Krajského soudu v Brně. Řízení je tudíž stíženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), protože rozhodoval soud věcně nepřislusný. Věcná příslušnost soudu je totiž jednou z podmínek řízení (§ 103 o. s. ř.), kterou je soud povinen zkoumat kdykoli za řízení, a její případný nedostatek odstranit postupem podle § 104a o. s. ř.). Řízení je rovněž zatíženo vadou podle § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., protože soud, který rozhodoval v prvním stupni, byl nesprávně obsazen.

Dovolací soud z uvedených důvodů rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně podle § 243e odst. 2, věty první, o. s. ř. zrušil a podle § 243e odst. 2, věty druhé, o. s. ř. věc postoupil k rozhodnutí Městskému soudu v Praze, jedinému soudu v České republice, který je soudem výlučně věcně příslušným pro řešení daného sporu.

*JUDr. Jiří Macek*

## **K hodnocení užívání ochranné známky pro reklamní předměty z hlediska ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách**

**Užívání ochranné známky v rámci distribuce reklamních předmětů představujících odměnu za nákup jiných výrobků a podporujících jejich prodej není řádným užíváním ochranné známky ve smyslu ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.**

### **MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE**

9 A 12/2013-67

ze dne 21. prosince 2016

K udržení ochranné známky nepostačuje její toliko symbolické či fiktivní užívání, ale je třeba prokázat skutečné (slovy záko-

na řádné) užívání. Skutečným (řádným) užíváním ochranné známky není užívání toliko symbolické, jehož jediným účelem je udržovat práva z ochranné známky, ale takové, které je spojeno s užíváním ochranné známky na trhu pro označení konkrétních výrobků a poskytovaných služeb, případně s užívá-



ním v obchodním styku třetími osobami se souhlasem jejího vlastníka k takovému užívání ochranné známky za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky či služby. Propagace výrobců prostřednictvím umístování ochranných známek na různorodé reklamní předměty je dozajista běžnou a zavedenou praxí. To však nemůže vést k závěru o skutečném užívání ochranné známky ve vztahu ke kategorii výrobků, do které reklamní předměty spadají. Smyslem a účelem distribuce reklamních předmětů opatřených ochrannou známkou není uvádění těchto výrobků na relevantní trh, ale obecná propagace majitele ochranné známky či podpora prodeje jiných jeho výrobků či služeb. Pro posouzení „řádnosti“ užívání napadené ochranné známky osobou zúčastněnou na řízení je zcela irelevantní cena „hlavních“ výrobků, spolu, s nimiž byly spotřebiteli jako reklamní předměty zaslány kuřácké/doutníkové sady označené napadenou ochrannou známkou, stejně jako to, že náklady na výrobu těchto reklamních předmětů se (samozřejmě) promítly do nákladů společnosti. Zhola nepodstatné je také to, že odběrateli zboží, tj. obdarovanými, byly fyzické osoby.

Pojem „*skutečné užívání*“ ochranné známky se tedy váže na její užívání v obchodním styku, čímž je zejména myšleno umístování výrobků označených takovou známkou na relevantní trh. Je proto nutné zohlednit charakter výrobků, pro které byla napadená ochranná známka zapsána, „*skutečnost*“ užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem v rozhodném období posuzovat prizmatem relevantního trhu s těmito výrobky, a z tohoto pohledu hodnotit vlastníkem doloženou četnost a způsob jejího užití. Nutno dodat, že uvedenou povinnost nelze ztotožňovat s posuzováním hospodářské strategie či obchodního úspěchu osoby zúčastněné na řízení. Je zcela nerozhodné, jakou měl majitel ochranné stránky strategii, pokud jde o trh s tabákovými výrobky a kuřáckými potřebami, či zda v rozhodném období dosáhla na

relevantním trhu obchodního úspěchu. Pro posouzení opodstatněnosti návrhu na zrušení napadené ochranné známky z důvodu jejího neužívání je však podstatné, zda byla napadená ochranná známka užívána za účelem vytvoření či udržení si pozice na relevantním trhu, přičemž imanentní součástí takového posouzení ve smyslu výše citované judikatury musí být zohlednění četnosti výskytu výrobků označených napadenou ochrannou známkou s přihlédnutím k charakteristice relevantního trhu. Právě z charakteru relevantního trhu je totiž možné zjistit, zda v dotčeném hospodářském odvětví postačí k udržení nebo získání podílu na trhu prodej, popř. jiná distribuce malého, či dokonce minimálního množství výrobků nesoucích ochrannou známkou.

### **Poznámka pro praxi:**

Výše uvedená pozice soudu je v souladu s rozsudkem Soudního dvora ES (prvního senátu) ze dne 15. ledna 2009 ve věci C-495/07 (Silberquell GmbH), ve kterém Soudní dvůr ES řešil obdobnou situaci - předběžnou otázku ohledně řádného užívání ochranné známky v případě, kdy majitel ochranné známky označuje touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícím svých výrobků (např. jako odměnu za odběr jiných výrobků, dárkový předmět apod.). Soudní dvůr ES ve výroku předmětného rozsudku uvedl, že „označuje-li majitel ochranné známky touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícím svých výrobků, nejedná se o skutečné užívání této ochranné známky pro třídu, do které uvedené výrobky spadají.“ V odůvodnění předmětného rozsudku Soudní dvůr ES dále uvedl, že podle ustálené judikatury je třeba pojem „skutečné užívání“ ve smyslu směrnice chápat jako faktické užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudky ze dne 11. března 2003,



Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439, body 35 a 36, jakož i ze dne 9. prosince 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07. Z pojmu „skutečné užívání“ vyplývá, že ochrana ochranné známky a účinky, jichž se lze na základě zápisu ochranné známky dovolávat vůči třetím osobám, nemohou přetrvávat, pokud ochranná známka ztratila své obchodní odůvodnění spočívající ve vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí označení, které ji tvoří, ve vztahu k výrobkům nebo službám pocházejícím od jiných podniků (výše uvedené rozsudky Ansul, bod 37,

a Verein Radetzky-Orden, bod 14) ..., není tato podmínka splněna v případě distribuce reklamních předmětů představujících odměnu za nákup jiných výrobků a podporujících jejich prodej. V takovém případě totiž nejsou výše uvedené předměty předmětem distribuce, pomocí které mají proniknout na trh výrobků spadajících do téže třídy jako ony. Za takových podmínek nepřispívá umístění ochranné známky na tyto předměty k zajištění jejich odbytu, ani k tomu, aby je v zájmu spotřebitele odlišilo od výrobků pocházejících od jiných podniků.

JUDr. David Štros

## K některým aspektům informační povinnosti internetových srovnávacích portálů

**Internetové srovnávací portály musí spotřebitele informovat o tom, že při srovnávání zohledňují pouze prodejce, kteří se zavázali v případě uzavření kupní smlouvy k poskytnutí provize internetovému srovnávacímu portálu.**

### SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR

BGH I ZR 55/16

ze dne 27. dubna 2017

#### **Popis věci:**

Žalovaný provozuje internetový srovnávací portál („internetový srovnávač“), na kterém spotřebitel může zadat druh služby, kterou optává (v daném případě služby pohřební), a následně se zobrazí závazné nabídky, ze kterých si spotřebitel může vybrat tři nabídky. Při srovnávání nabídek internetový srovnávač zohledňuje pouze nabídky těch subjektů, které se zavázali v případě uzavření smlouvy k platbě provize ve výši 15 % až 17,5 % z nabídkové ceny. Dle názoru soudu se ale u takové informace jedná o podstatnou informaci ve smyslu ustanovení § 5a odst. 2 UWG (německého zákona proti nekalé soutěži).

Spotřebitel dle názoru soudu využívá internetový srovnávač k získání rychlého přehledu o nabídkách jednotlivých poskytovatelů a jejich cenách. V případě absence odpovídající informace spotřebitel nemůže předpokládat, že předmětem srovnání jsou pouze ty subjekty, které se zavázali k platbě provize. Taková informace je však pro spotřebitele informační podstatnou, neboť může oprávněně předpokládat, že internetový srovnávač obsahuje veškeré internetové nabídky v daném segmentu trhu a nikoli pouze nabídky poskytovatelů, kteří se zavázali k platbě provize. Přitom nepostačuje, že odpovídající informace je obsažena ve všeobecných obchodních podmínkách určených pro poskytovatele služeb, kteří internetový srovnávač využívají jako kanál k odbytu svých služeb. Taková podstatná informace musí být spotřebiteli poskytnuta takovým způsobem, že se s ní spotřebitel může bez větších obtíží seznámit.

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

Výše uvedené závěry jsou aplikovatelné analogicky i dle soutěžních předpisů a předpisů na ochranu spotřebitele národních čes-

kých, neboť definice podstatné/závažné informace a jejího poskytnutí a případně neposkytnutí vychází z komunitárního základu (viz také ustanovení § 5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, klamavé opomenutí).

JUDr. David Štros

---

# AKTUALITY

---

## Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 1/2017

### **Editoriál**

Úvaha nad novelou patentového zákona -  
(Záthurecký, E.)

Vývoj časopisu Duševné vlastníctvo od  
roku 1997: Úžitkové vzory a patenty  
(Bobeková, E.)

Medzinárodná odborná konferencia  
Formujeme budúcnosť duševného  
vlastníctva (7.-9. novembra 2016  
Bratislava)

Úvodný príhovor Antónia Campinosa,  
výkonného riaditeľa Úradu Európskej  
únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)  
(Ličková, R.)

Príspevok Mihály Fiscora, riaditeľa pre  
duševné vlastníctvo Gedeon Richter  
Plc. (Maďarsko) na tému: Európsky  
patentový systém a jeho budúcnosť  
(Valtýniová, Z.)

„Veľká novela“ prinesenie zásadné zmeny  
v práve priemyselného vlastníctva  
(1.časť) (Klinka, T.)

Patenty vo farmaceutickom odvetví: Pay  
for delay – dohodnutá (dobrovoľná)  
koexistencia medzi patentovanými  
liečivami a generickými liečivami.  
(Stec, A.)

Transfer technológií - klasifikácia  
a uplatniteľné stratégie ochrany  
výsledkov výskumu a vývoja  
(Noskovič, J.)

Porušovanie práv duševného vlastníctva  
a doménové spory (Klinka, T.)

Aktuálne z autorského práva  
(Bednárík, R.)

Z galérie tvorcov: Vyžadujem od študentov,  
aby boli kreatívni a neustále prichádzali  
s novými nápadiami. (Bobeková, E.)

Spektrum dobrých nápadov a riešení  
Zaujalo nás

Finančná správa Slovenskej Republiky

Z rozhodnutí ÚPV SR

Z rozhodnutí súdneho dvora EÚ

Správy z ÚPV SR

Správy z WIPO

Správy z EPO

Správy z EUIPO

Správy z EÚ

Správy zo sveta

Nové publikácie

Z obsahov vybraných časopisov

## RESUME

### **Miroslav Marek: Notes from the conference „Inventions in the Agricultural and Food Sector“ in Athens**

The author of the article informs about the course of the conference on issues related to the industrial protection of agricultural and food products. At the conference the issue of ensuring protection through available tools (patent protection, registration of plant varieties, appellations of origin and geographical indications, etc.) was discussed. Negotiations also dealt with the issues of Greek agriculture and food sector in protecting their own products on domestic market, the abuse of some labels (e.g. Greek yoghurt) abroad and it dealt with issues of enforcement difficulties in foreign markets as well.

### **Pavel Kilián: IPO CZ launched a new application for electronic filing**

The author of the article summarizes the current development of the IPO CZ electronic filing systems since 2002. He introduces to the reader in detail the latest version of electronic filing (<https://www.upv.cz/epodani>), which was launched on April 3, 2017.

## RESÜMEE

### **Miroslav Marek: Notizen aus Athener Konferenz über Erfindungen im Agrar- und Lebensmittel-sektor**

Der Autor informiert über eine Konferenz zu Fragen in Bezug auf gewerblicher Rechtsschutz der landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln. Während der Konferenz diskutiert man vor allem die Problematik der Schutzsicherung mittels der verfügbaren Instrumente (Patentschutz, die Registrierung von Pflanzensorten, Ursprungsbezeichnungen und geografischen Bezeichnung, usw.). Die Verhandlungen waren auch über Fragen der griechischen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie im Bereich des Schutzes der eigenen Produkte auf den heimischen Markt, ein Missbrauch der bestimmten Bezeichnungen (z.B. griechische Joghurt) im Ausland und Fragen der schwierigen Durchsetzung in der ausländischen Märkten.

### **Pavel Kilián: ÚPV startete eine neue elektronische Anmeldeeinreichung**

Der Autor fasst die Entwicklung der elektronischen Anmeldeeinreichung im ÚPV seit 2002 und macht ausführlich Leser mit der neuesten Version der elektronischen Anmeldeeinreichung (<https://www.upv.cz/epodani>) am 3. April 2017 gestartet bekannt.

## RESUMÉ

### **Miroslav Marek : Notes de la conférence d'Athènes sur les inventions dans le secteur agricole et alimentaire**

L'auteur informe sur le déroulement de la conférence concernant les questions liées à la protection industrielle et juridique des produits agricoles et alimentaires. La conférence a traité principalement la question d'assurance de protection à l'aide des outils disponibles (protection des brevets, l'enregistrement des variétés végétales, appellations d'origine et indications géographiques, etc.). Les négociations ont également abordé les questions de l'agriculture grecque et le secteur alimentaire dans le domaine de la protection des produits nationaux sur le marché intérieur, de détournement frauduleux de certaines dénominations (comme le yogourt grec) à l'étranger et les questions de conquêtes difficile sur les marchés étrangers.

### **Pavel Kilián : IPO a lancé une nouvelle application de la demande électronique**

L'auteur de l'article récapitule l'évolution actuelle des systèmes de la demande électronique dans IPO depuis 2002 et instruit méticuleusement le lecteur de la dernière version de la demande électronique (<https://www.upv.cz/epodani>), en fonctionnement 3 Avril, 2017.

## РЕЗЮМЕ

### **Мирослав Марек : Заметки с конференции в Афинах о изобретениях в сельском хозяйстве и пищевой промышленности**

Автор сообщает о конференции по вопросам, касающимся правового-промышленной защиты сельскохозяйственных и пищевых продуктов. На конференции в основном обсуждался вопрос о предоставлении защиты с использованием имеющихся средств (патентная защита, регистрация сортов растений, наименования места происхождения и географических обозначений и т.д.). Переговоры также касались греческого сельского хозяйства и пищевой промышленности в защите своих собственных продуктов на внутреннем рынке, злоупотребления определенных обозначений (например, греческий йогурт) за границей и сложные вопросы правоприменения на внешних рынках.

### **Павел Килиан : Ведомство по промышленной собственности запустило новую электронную подачу заявки**

Автор обобщает развитие электронного управления в Ведомстве с 2002 года и тщательно знакомит читателей с последней версией электронной подачи (<https://www.upv.cz/epodani>), которая работает от 3 апреля 2017 года.

## INHALT

Miroslav M a r e k : Notizen aus Athener Konferenz über Erfindungen im Agrar- und Lebensmittelsektor .....	69
Pavel K i l i á n : ÚPV startete eine neue elektronische Anmeldeeinreichung.....	81
<b>EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....</b>	<b>88</b>
Emil J e n e r á l : Weitere Fragen aus der Vorprüfung für Kandidaten für den Europäischen Patentanwalt (1–2/2016).....	88
Änderungen der Regel 51 (2) und 162 (2) EPÜ .....	94
Die Validierung des europäischen Patent es in Belgien .....	95
<b>JUDIKATUR .....</b>	<b>96</b>
Jiří M a c e k : Die Kollision von Rechten des Handelsnamens und Markenrechten, Gerichtszuständigkeit zum Streiten um Rechten des Handelsnamens .....	96
David Š t r o s : Um die Beurteilung der Markenbenutzung zu Werbeartikel in Bezug auf die Bestimmungen § 31 Abs. 1 Punkt a) Gesetz Nr. 441/2003 Coll., auf Marken .....	103
David Š t r o s : Zu einigen Aspekten der Informationspflicht der vergleichenden Internet-Portale.....	105
<b>AKTUALITÄTEN.....</b>	<b>106</b>

## SOMMAIRE

Miroslav M a r e k : Notes de la conférence d'Athènes sur les inventions dans le secteur agricole et alimentaire .....	69
Pavel K i l i á n : IPO a lancé une nouvelle application de la demande électronique .....	81
<b>LE DROIT EUROPÉEN .....</b>	<b>88</b>
Emil J e n e r á l : D'autres questions de tests préliminaires pour les candidats au poste de procureur européen des brevets (1–2/2016)....	88
Modification des règles 51 (2) et 162 (2) CBE .....	94
La validation du brevet européen en Belgique ...	95

<b>JURISPRUDENCE .....</b>	<b>96</b>
Jiří M a c e k : Concernant la collision des droits de la société commerciale et des droits de marques, compétences de tribunal de commerce.....	96
David Š t r o s : Concernant l'évaluation de l'utilisation de la marque pour les objets publicitaires en termes des dispositions du § 31 alinéa 1 point. a) la loi n°441/2003 Coll., sur les marques .....	103
David Š t r o s : Relatif au certains aspects de l'obligations d'information des portails comparatives d'Internet.....	105
<b>ACTUALITÉS.....</b>	<b>106</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

Мирослав М а р е к : Заметки с конференции в Афинах о изобретениях в сельском хозяйстве и пищевой промышленности... ..	69
Павел К и л и а н : Ведомство по промышленной собственности запустило новую электронную подачу заявки .....	81
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО .....</b>	<b>88</b>
Emil E n e r a l : Дальнейшие вопросы предварительных испытаний для кандидатов Европейских патентных поверенный (1–2/2016) .....	88
Изменение правил 51 (2) и 162 (2) ЕРС .....	94
Проверка европейского патента в Бельгии ..	95
<b>ЮДИКАТУРА .....</b>	<b>96</b>
Иржи М а ц е к : Столкновение прав на фирменное наименование и прав, вытекающих из товарного знака, юрисдикция споров прав на фирменное наименование .....	96
Давид Ш т р о с : Об оценке использования знака для рекламной продукции с точки зрения положений § 31 пункт 1 буква а) Закона № 441/2003 Coll, о товарных знаках.....	103
Давид Ш т р о с : Некоторые аспекты информационных обязательств сравнительных Интернет-порталов.....	105
<b>АКТУАЛЬНОСТИ .....</b>	<b>106</b>



## ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA 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: [objednavky@upv.cz](mailto:objednavky@upv.cz)  
[posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)  
[helpdesk@upv.cz](mailto:helpdesk@upv.cz)  
[studovna@upv.cz](mailto:studovna@upv.cz)

**WWW.UPV.CZ**