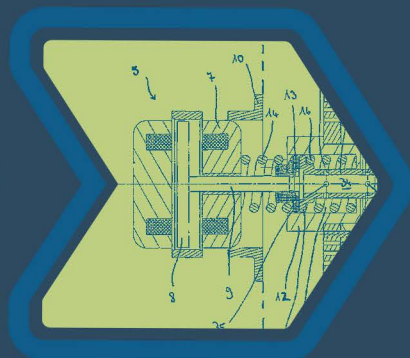


# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

2021  
ROČNÍK 31



č.4

Odborný čtvrtletník z oblasti průmyslového vlastnictví

EVROPSKÉ PRÁVO | JUDIKATURA | INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ | AKTUALITY

© 2021 ÚPV Praha

Vychází 15. 12. 2021



ÚŘAD  
PRŮMYSLOVÉHO  
VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví  
Antonína Čermáka 2a  
160 68 Praha 6 – Bubeneč

publikované články a názory autorů  
se nemusejí ztotožňovat s názory vydavatele

### ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

**Místopředseda:** Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA

#### Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Ing. Roman Buček

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

JUDr. Adéla Faladová

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Ing. Bc. Ivan Lukšíček

JUDr. Jiří Macek

Mgr. Lukáš Zmeškal

**Redaktorka:** PhDr. Jana Engelová Pavková

**PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ** vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 220 383 111, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne měsíců února, května, srpna a listopadu. Vychází 4x ročně, cena jednoho výtisku 11,50 Kč, roční předplatné včetně poštovného 101,20 Kč. Rozšiřuje a objednávkou, včetně zahraničních, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, e-mail: **imrazkova@upv.cz**. Tiskne Tiskárna Knopp s.r.o., U Lípy 926, Nové Město nad Metují. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

Lukáš Hykš: Monitorování dotazů a spisů v rešeršních databázích .....	1
Eva Schneiderová: Konvergenční programy Evropské patentové organizace .....	6
Michal Horan: Zástavní právo k předmětům průmyslového vlastnictví .....	9
<b>EVROPSKÉ PRÁVO .....</b>	<b>23</b>
Emil Jenerál: Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/21 .....	23
Reformovaný francouzský patentový systém jako vhodná náhrada za stále odkládaný systém jednotného patentu? .....	24
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2773/18 .....	28
<b>JUDIKATURA .....</b>	<b>29</b>
David Štros: K určení rozhodného dne pro výpočet období pěti let (ne)užívání ochranné známky Společenství (Evropské unie) .....	29
K otázce rozsahu ochrany chráněného označení původu (chráněného zeměpisného označení a označení původu) pro výrobky a jeho rozšíření na služby .....	32
<b>AKTUALITY .....</b>	<b>35</b>
Observatoř EUIPO zveřejnila dvě nové studie: Zneužití online obchodu k obchodování s padělkami a Účty prodejců na obchodních platformách třetích stran .....	35
Aleš Kout: Autorské právo pro učitele .....	36
Martina Kotyková: Představení Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030 .....	37

### CONTENTS

Lukáš Hykš: Monitoring of queries and files in search databases .....	1
Eva Schneiderová: Convergence programs of the European Patent Organization .....	6
Michal Horan: Pledge of industrial property rights .....	9
<b>EUROPEAN LEGISLATION .....</b>	<b>23</b>
Emil Jenerál: Decision of the Enlarged Board of Appeal G 1/21 .....	23
The reformed French patent system as a suitable replacement for the still postponing Unitary Patent system? .....	24
Decision of the Board of Appeal T 2773/18 .....	28
<b>JUDICATURE .....</b>	<b>29</b>
David Štros: To determine the relevant date to calculate the five – year period of (non) use of the Community trade mark (EU trade mark) .....	29
The scope of the protection of a protected appellation of origin (protected geographical indication and appellation of origin) for products and its extension to services .....	32
<b>ACTUAL INFORMATION .....</b>	<b>35</b>
EUIPO Observatory has published two new studies: Misuse of e-commerce for trade in counterfeits and Vendor accounts on third party trading platforms .....	35
Aleš Kout: Copyright for teachers .....	36
Martina Kotyková: Introduction to the concept of the promotion of the industrial property protection 2019–2030 .....	37

Ing. Lukáš Hykš

# MONITOROVÁNÍ DOTAZŮ A SPISŮ V REŠERŠNÍCH DATABÁZÍCH

Rešeršní databáze průmyslových práv na portálu ISDV (Informační systém duševního vlastnictví) nabízí pro registrované uživatele celou řadu užitečných funkcí. Jednou z těchto funkcí, která byla spuštěna v průběhu roku 2020, je monitorování dotazů a monitorování spisů, tzv. „hlídací pes“. Funkci využijí zejména ti uživatelé, kteří provádějí pravidelné rešerše se stejnými kritérii, a uživatelé, které zajímají změny v konkrétních spisech.

Praktickým příkladem využití monitorování dotazů je formulace dotazu v databázi ochranných známek, na jehož základě mohou vlastníci starších ochranných známek nebo jejich zástupci sledovat nově přihlašovaná označení. V případě, že tato označení obsahují shodné prvky, mohou pak vznášet námitky vůči jejich

zápisu. To je důležité i s ohledem na skutečnost, že právní úprava systému ochranných známek účinná od 1. 1. 2019 přenáší shodnost se starší ochrannou známkou jako překážku zápisu do relativních důvodů zamítnutí, které může uplatnit pouze osoba, jejíž práva jsou dotčena. Obdobně lze využít funkci monitorování spisů i v databázi technických řešení, např. sledováním určité technické oblasti na základě dotazu s použitím mezinárodního patentového třídění jako vyhledávacího kritéria.

Funkce monitorování spisů upozorňuje uživatele na změny ve spisech, které si zařadí do svého seznamu sledovaných spisů. Jedná se o události, které jsou zobrazovány v detailu dokumentu na tzv. časové ose. V případě ochranných známek jsou příkladem takových událostí

Rešeršní databáze > Ochranné známky

Vyhledávací formulář ochranných známek ?

Číslo přihlášky ? = and - + -

Číslo zápisu ? = and - + -

Znění ochranné známky ? Úřad and - + -

Přesné znění OZ ? and - + -

Tridy výrobků a služeb ? and - + -

Tridy výrobků a služeb ? and - + -

Videňské obrazové tridy ? and - + -

Vlastník/přihlašovatel ? and - + -

Zdroj dat ? Nevybráno and - + -

Druh ? Nevybráno and - + -

Aktivní dokument ? and - + -

bez ohledu na diakritiku

**Kritéria dotazu** Znění ochranné známky\* Úřad

Databáze obsahuje ochranné známky přihlášené u ÚPV, EUIPO a WIPO (s designací pro ČR a EU). Data získávané ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje.

Aktualizace zdrojů: ÚPV-ČR: 08.08.2021; EUIPO: 05.08.2021; WIPO-CZ: 05.08.2021; WIPO-EM/EU: 05.08.2021; WIPO v řízení: 05.08.2021; WIPO šter: 02.10.2020

Údaje byly získány dne: 09.08.2021 16:14

<input type="checkbox"/> Č. přihlášky	Vlastník	Znění
<input type="checkbox"/> 157084	Národní bezpečnostní úřad, Praha 5, Košíře, Česká republika	NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA
<input type="checkbox"/> 167269	Česká republika - Puncovní úřad, Praha 1 - Staré Město, Česká republika	PUNCOVNÍ ÚŘAD
<input type="checkbox"/> 428412	ČR - Český statistický úřad, Praha 10, Česká republika	Český statistický úřad
<input type="checkbox"/> 434773	MINISTERSTVO VNITRA, Dráha 7 Holešovice, Česká republika	portál mvr.cz NIA IŘAÚD DŠEC INTERNET

zveřejnění přihlášky ochranné známky, konec lhůty pro podání námitek, zápis ochranné známky, obnovy zápisu a zánik ochranné známky. U technických řešení je možné sledovat mimo jiné např. podání žádosti o úplný průzkum, udělení patentu/zápis užitého vzoru, zaplacení udržovacích poplatků/prodloužení platnosti užitého vzoru nebo zánik patentu/užitého vzoru. U průmyslových vzorů lze

Pokud chcete vytvořit nový monitorovaný dotaz, naformulujte nejprve rešeršní kritéria tohoto dotazu v příslušné databázi a stiskněte tlačítko *Hledat* pro standardní provedení dotazu. Následně se vám zobrazí seznam výsledků hledání (tzv. hitlist). Nad tabulkou obsahující hitlist je zobrazen text s kritérii dotazu a vedle ikona psa pro zařazení dotazu do seznamu sledovaných dotazů.

Po kliknutí na ikonu si nastavte parametry sledovaného dotazu – název sledovaného dotazu, frekvence sledování (týdně/měsíčně), zasílání přehledů e-mailem (ano/ne) a případnou poznámku.

Kliknutím na tlačítko *Sledovat* zařadíte dotaz na seznam sledovaných dotazů a v případě, že dotazu budou vyhovovat nové nebo změněné záznamy, případně přestanou vyhovovat dřívější záznamy, bude

monitorovat např. zápis přihlašovaných vzorů a obnovy doby platnosti.

vat nové nebo změněné záznamy, případně přestanou vyhovovat dřívější záznamy, bude

ve zvolené frekvenci generován report ve formátu pdf obsahující tyto záznamy. Pokud si zvolíte zaslání reportu e-mailem, bude vám report zaslán na e-mailovou adresu spojenou s vaším uživatelským účtem. Report najdete také pod odkazem *Sledované dotazy a spisy* v dolním panelu s odkazy na stránky pro vyhledávání v databázi.

Nejprve se vám zobrazí seznam všech sledovaných dotazů a kliknete-li na tlačítko *Detail*, zobrazí se obrazovka, na které si můžete stáhnout všechny doposud vygenerované reporty k příslušnému dotazu, editovat údaje zadané při založení dotazu, dočasně pozastavit jeho sledování, provést tento dotaz nebo ho ze seznamu sledovaných dotazů odstranit.

**Sledování dotazu** Pozastavit   Smazat sledování   Provést dotaz v rešeršním rozhraní   Zpět na seznam

Název sledovaného dotazu:    Frekvence sledování změn:    Vyberte způsob zaslání přehledu:

Jazyk pro email/přehled o změnách:    Rozhraní:

Sledováno od: 06.10.2020   Poslední kontrola: 09.08.2021

Podmínky dotazu:    Poznámka:

Provedeno	Datum stažení přehledu	Záznamů celkem	Podmínkám nově vyhovuje	Podmínkám již nevyhovuje
24.05.2021 18:36:22	10.08.2021 09:38	2	0	1

**ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**

Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6

Tel.: 220 383 111   Fax: 224 324 718   E-mail: [posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)   Datová schránka: ix6aa38

**WWW.UPV.CZ**

---

**Monitorování rešeršních databází ÚPV**

<b>Název sledovaného dotazu</b>	<b>Frekvence sledování změn</b>	<b>Sledováno od</b>
Nové PV	týdně	29.09.2020
<b>Rozhraní</b>	<b>Sledované období</b>	
PV/PUV/EP - patenty a užitné vzory	13.01.2021 03:10 - 20.01.2021 03:10	
<b>Kritéria dotazu</b>		
Číslo přihlášky='2020-' AND Skupina='1' AND Aktivní dokument='A'		
<b>Poznámka</b>		
nové vynálezy		
Celkový počet spisů, které odpovídají podmínkám dotazu je: 38.		
<b>Podmínkám dotazu nově odpovídají následující spisy: (3)</b>		
<a href="#">PV 2020-590</a>		
<a href="#">PV 2020-392</a>		
<a href="#">PV 2020-391</a>		

Obdobně jako dotazy je možné zařadit do sledování konkrétní spisy. Vyhledejte příslušný spis v databázi, zobrazte si jeho detail a prostřednictvím ikony psa zařadte spis do sezna-

mu sledovaných spisů. Na stránce s detailem spisu najdete ikonu v pravém horním rohu obrazovky vedle tlačítek pro přechod na předchozí a další záznam a tlačítka *Zpět*.

Rešeršní databáze > Ochranné známky  
 Detail: O-436722

Zobrazen 4. ze 28 Předchozí Další Zpět ?

Vybraný hitlist Hledat podobné Export

ID SPISU: VLN9M9BMCQAG1

Údaje byly získány dne: 10.08.2021 10:08  
 Poslední aktualizace dat: ÚPV-ČR 10.08.2021

**UPOZORNĚNÍ:** tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet. Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.

**Základní bibliografie**

Zdroj: ÚPV-ČR 436722  
 (210) Číslo přihlášky  
 (540) Vyjádření ochranné známky

**portal.gov.cz**  
 NA ÚŘAD PŘES INTERNET

(111) Číslo zápisu: 286240  
 (511) Třída výrobků a služeb: 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42  
 (531) Obrazové třídy: 26.4.12, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.8  
 (220) Datum podání přihlášky: 20.04.2006 CZ  
 (320) Datum práva přednosti: 20.04.2006  
 (330) Země priority: Česká republika  
 (442) Datum zveřejnění přihlášky: 13.09.2006 CZ  
 (151) Datum zápisu: 21.12.2006 CZ  
 (730) Přihlašovatel/vlastník: MINISTERSTVO VNITRA, Nad Štoliou 936/3, 170 00 Praha 7 Holešovice, Česká republika  
 Stav dokumentu: Platný dokument

Na stránce *Sledované spisy*, ke které se dostanete stejně jako u sledování dotazů přes odkaz *Sledované dotazy a spisy*, pak najdete

odkazy pro nastavení parametrů sledování spisů. Můžete si nastavit jazyk, frekvenci sledování změn a možnost zaslání reportů

Obecné Změna hesla Změna uživatelských údajů Sledované dotazy Sledované spisy

Sledované spisy rešeršních databází ?

Sledované spisy byly naposledy kontrolovány 10.08.2021 00:05

Jazyk pro email/přehled o změnách: česky

Frekvence sledování změn: tydne

Vyberte způsob zaslání přehledu: Zaslat emailem Uložit

Seznam sledovaných spisů

Spisová značka	Rozhodnutí	Sledováno od	Poslední změna
O-563357	OZ	08.10.2020	17.12.2020 00:14

Seznam vytvořených přehledů

Sledované období	Datum stažení přehledu
08.10.2020 23:17-17.12.2020 00:14	20.05.2021 10:40
08.10.2020 16:50-08.10.2020 23:17	12.10.2020 08:28

Obecné Změna hesla Změna uživatelských údajů Sledované dotazy Sledované spisy

Detail sledovaného spisu ?


Detail spisu v rešeršní databázi O-563357

**Poslední kontrola**  
 10.08.2021 00:05

Datum události	Událost na časové ose	Odkaz na přehled změn za období
23.04.2030 00:00	stávající doba platnosti	08.10.2020 23:17-17.12.2020 00:14
16.12.2020 00:00	zápis OZ	08.10.2020 23:17-17.12.2020 00:14
08.10.2020 16:50	*** začátek sledování ***	08.10.2020 16:50-08.10.2020 23:17

e-mailem. Stránka dále obsahuje seznam všech vytvořených reportů ke sledovaným spisům a u každého spisu tlačítko pro zob-

razení detailu sledovaných událostí ve spise a tlačítko pro smazání spisu ze seznamu sledovaných.



**ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**  
Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6

**WWW.UPV.CZ**

---

Tel.: 220 383 111
Fax: 224 324 718
E-mail: [posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)
Datová schránka: ix6aa38

---

**Přehled změn ve sledovaných spisech průmyslových práv vedených ÚPV**

Sledované období  
08.10.2020 - 17.12.2020

Spisy u nichž došlo k významné změně v přehledu položek řízení (1)

<a href="#">O-563357</a>	16.12.2020	zápis OZ
<a href="#">O-563357</a>	23.04.2030	stávající doba platnosti

V rámci nového grafického designu portálu ISDV, který je sladěn s designem webových stránek a konceptem Design systém Gov.cz můžete

k seznamu sledovaných dotazů a spisů rovněž snadno a rychle přistupovat z úvodní obrazovky („dashboardu“) vašeho uživatelského účtu.

**E-PORTAL - rozpracovaná podání**

FORMULÁŘ	ZMĚNO	STAV
<a href="#">PDI - Přihláška vynálezu</a>	03.09.2021 09:31:18	Rozpracováno
<a href="#">PDK - Přihláška ochranné známky</a>	03.09.2021 08:26:24	Rozpracováno
<a href="#">PDK - Přihláška ochranné známky</a>	29.07.2021 15:13:51	Rozpracováno
<a href="#">PDK - Přihláška ochranné známky</a>	26.07.2021 15:19:33	Rozpracováno
<a href="#">ZDK - Žádost o obnovu / prodloužení platnosti</a>	22.07.2021 13:15:34	Rozpracováno

**Sledované spisy referenčních databází**

SPISOVÁ ZNAČKA	ROZVĚNÍ	POSLEDNÍ ZMĚNA
O-563357	OZ	17.12.2020

[Seznam sledovaných spisů](#)

**Sledování změn výsledku dotazů v referenčních databázích**

Neexistují žádné sledované dotazy, u nichž by došlo ke změně ve výsledku dotazu.

S ohledem na zátěž portálu ISDV a prevenci hromadného vytěžování dat z databáze jsou pro sledování dotazů nastaveny hodnoty pro maximální počet sledovaných dotazů (200), maximální čas pro vyhodno-

cení dotazu, aby mohl být zařazen ke sledování (120 s), a maximální počet výsledků vrácených dotazem (1 500). U sledovaných spisů lze do seznamu zařadit maximálně 500 spisů.

Ing. Eva Schneiderová, Ph.D.

## KONVERGENČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE

Zahájení diskuse ke sblížování administrativních postupů v řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPÚ) a členskými státy Evropské patentové organizace (EPO) je jedním z bodů Strategického plánu 2023, vyhlášeného EPO.

V Evropě je přihlašovatel, usilující o získání patentové ochrany, konfrontován s rozdílnou praxí jednotlivých národních patentových úřadů a EPÚ. Tím se komplikuje existující evropský patentový systém. Konvergence praxe, tedy sblížování administrativních postupů, má za úkol minimalizovat, resp. překonat tyto rozdíly. Základem je identifikace stejné praxe ve vybraných oblastech, kde lze předpokládat jednotnější přístup a tudíž pozitivní výsledky pro uživatele i patentové úřady. Zvláště pro malé přihlašovatele, malé a střední podniky je důležité omezit rozdíly v praxi patentových úřadů, neboť ty jsou obecně označovány za zásadní překážky pro rozvoj jejich činnosti v zahraničí.

Na základě diskuse národních patentových úřadů členských států EPO, EPÚ a uživatelů bylo vybráno 6 témat pro sblížování praxe:

1. Průzkum jednotnosti vynálezů,
2. Uvedení (designace) původce,
3. Přiznání práva přednosti,
4. Navrácení (obnovení) práv,
5. Návrh a struktura nároků,
6. Praxe průzkumu u vynálezů realizovaných počítačem a umělou inteligencí.

Pokud se týká pracovních metod, bylo stanoveno, že každým tématem se bude zabývat jedna pracovní skupina (WG), složená ze smluvních států Evropské patentové úmluvy, které mají o dané téma zájem. Jednání skupiny řídí zástupce EPÚ. Mandát pracovních skupin lze stručně definovat jako „zjistit – zkoumat – stanovit“.

WG posoudí stávající administrativní postupy v úřadech zúčastněných států, analyzuje a vyhodnotí rozdíly, a poté navrhne společný postup.

Tento schvaluje Správní rada EPO na základě diskuse a doporučení Výboru pro patentové právo Správní rady.

Pro všechny výstupy z pracovních skupin platí, že implementace doporučených společných postupů/praxe smluvními státy, státy pro rozšíření a EPÚ je na dobrovolné bázi.

V rámci jednání bylo zdůrazňováno, že doporučené postupy se vztahují i na praxi úřadů, které se jednání pracovních skupin neúčastnily, přičemž – opět – jde o dobrovolnou implementaci doporučení, nikoli závazek. Je zřejmé, že v některých členských státech může být přijetí doporučení spojeno se změnou právního předpisu, jinde s úpravou interních systémů IT.

Časově je rozvrženo projednávání témat vždy ve dvojici pro určené období:

leden 2020 – prosinec 2020 témata 1 a 2;

leden 2021 – březen 2022 témata 3 a 4;

leden 2022 – březen 2023 témata 5 a 6.



## SCHVÁLENÁ DOPORUČENÍ

V prosinci 2020 byla schválena Správní radou EPO první dvě doporučení společné praxe. Smluvní státy je – dle svých možností – zahrnují do praxe patentových úřadů.

### Výstup WG1 –

#### Doporučení společné praxe týkající se posuzování jednotnosti vynálezu

Posuzování jednotnosti vynálezu bylo identifikováno jako první oblast možného sblížení praxe. V souladu se schválenou pracovní metodou byla zřízena WG1, na jejíž činnosti se podíleli zástupci 21 smluvních států a EPÚ.

Účelem projektu nebyla harmonizace věcného posouzení nejednotnosti a jeho výsledku nebo souvisejících důsledků. Doporučení je zaměřeno na zlepšení kvality komunikace mezi patentovými úřady, posílení jejich spolupráce a usnadnění možného opětovného použití produktů mezi nimi.

Jde rovněž o zlepšení vzájemné komunikace mezi úřady a přihlašovatelí tím, že v případě vznesení námitek nejednotnosti bude předložen definovaný soubor informací za použití definovaných termínů, který přihlašovatelé usnadní pochopit výsledek provedeného posouzení nejednotnosti examínátorem a učinit na základě odůvodnění informované rozhodnutí.

Výsledkem pěti zasedání WG1 spolu s průběžnými konzultacemi s uživateli je doporučení společné praxe, která uvádí minimum, které má obsahovat odůvodnění na podporu námitek na nejednotnost vynálezu, poskytnuté přihlašovatelí.

Toto minimum informací tvoří:

- úvod námitek na nejednotnost, výhodně s uvedením příslušného právního základu pro námitku a s identifikací různých skupin vynálezů (a k nim příslušných nároků),

- důvody námitek (za použití definovaných termínů „společný znak“, „stav techniky dostupný v daném čase“, „technický problém“),
- závěrečné konstatování či výrok, výhodně doplněn o informaci o procesních důsledcích uvedeného závěru.

### Výstup WG2 –

#### Doporučení společné praxe týkající se uvedení původce/vynálezce

Uvedení informace o vynálezci bylo identifikováno jako druhá oblast pro možné sblížení praxe.

Na práci skupiny WG2 se podíleli zástupci 18 smluvních států a EPÚ. I zde proběhlo pět zasedání WG2 a výstupy byly průběžně konzultované s uživateli.

Doporučená společná praxe navrhuje, aby:

- vynálezci nebyli formálně informováni patentovými úřady o jejich uvedení v patentové přihlášce; místo toho mohou vynálezci získat informace o svém uvedení od přihlašovatele, prostřednictvím nahlédnutí do patentového rejstříku nebo nahlédnutí do spisu; a
- aby se do patentového rejstříku zapisovalo příjmení, křestní jméno (jména), země a místo bydliště nebo, je-li to povoleno, místo zaměstnání vynálezců. Další informace o úplných adresách vynálezců by se v patentovém rejstříku neměly zveřejňovat. Tím není dotčeno právo vynálezců vzdát se svého práva na zveřejnění.

Dosavadní praxe EPÚ, pokud jde o uvedení vynálezce, se od doporučené společné praxe lišila; např. v předávání informace původci, že je uveden v evropské přihlášce jako původce. Proto byl předložen Výborem pro patentové právo a schválen návrh na uvedení do souladu právního předpisu EPO s doporučenou společ-



nou praxí, a to změnou pravidla 19 (Uvedení vynálezce) a pravidla 143 (Zápisy do Evropského patentového rejstříku) EPC.

Z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví jsou doporučené postupy v souladu s platnými právními předpisy a praxí Úřadu.

## **SOUČASNÉ PRÁCE VE SBLIŽOVÁNÍ PRAXE – V JEDNÁNÍ**

Dalšími tématy k projednání jsou přiznání data práva přednosti (WG3) a navrácení práva přednosti (re-establishment of rights) (WG4). Členské státy EPO byly opět vyzvány k účasti na jednáních pracovních skupin, přičemž metoda práce zůstává stejná a pracovními skupinami předsedají pracovníci EPÚ.

Na rozdíl od předchozích konvergenčních jednání se na činnosti pracovních skupin WG3 a WG4 podílejí i zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví.

### **Jednání WG3 – Přiznání práva přednosti**

Jednání této pracovní skupiny se účastní 22 členských států, včetně ČR, 2 státy pro rozšíření a EPÚ. Základem pro jednání byl výstup z úvodního dotazníku k praxi EPÚ a patentových úřadů zúčastněných států v tématech: uplatnění priority, oprava prioritního data, prioritní dokumenty a jejich překlady, elektronické prioritní doklady, poplatky, možnosti nápravy.

Návrh formulující doporučení společné praxe bude skupinou WG3 předložen v únoru 2022 Výboru pro patentové právo Správní rady EPO k projednání a v březnu 2022 Správní radě EPO k odsouhlasení.

### **Jednání WG4 – Navrácení (obnovení) práv**

Jednání této pracovní skupiny se účastní 23 členských států, včetně ČR, a EPÚ.

Základem pro jednání byl opět výstup z úvodního dotazníku k praxi EPÚ a patentových úřadů zúčastněných států k tématu.

Na jeho základě byly vybrány 4 konkrétní oblasti k diskusi: minimum, které má obsahovat žádost o navrácení práv; minimum, které má obsahovat sdělení úřadu; informace o ztrátě práv; zpřístupnění rozhodnutí.

Navrácení práv – re-establishment of rights – následuje po ztrátě práv na základě zmeškané lhůty, přičemž úkolem WG4 nebylo definovat kritéria pro věcné posuzování zmeškání, ale najít cestu, jak být vstřícnější vůči uživatelům a zároveň zefektivnit práci úřadů.

Návrhy s doporučením společné praxe budou skupinou WG4 předloženy Výboru pro patentové právo a Správní radě EPO společně s návrhy pracovní skupiny WG3.

## **BUDOUCÍ PRÁCE**

V lednu 2022 bude zahájena činnost zatím posledních dvou navržených pracovních skupin, WG5 „Návrh a struktura nároků“ a WG6 „Průzkumová praxe u vynálezů realizovaných počítačem a umělou inteligencí“.

Návrhy společné praxe by měly být zformulovány do března 2023.

Uvažuje se, že by později mohla být vypsána další harmonizační témata EPO, dle návrhů veřejnosti.

### **Dostupné zdroje informací:**

<https://www.epo.org/law-practice/convergence-of-practice.html> (shlédnuto 19. 10. 2021)

<https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html> (shlédnuto 19. 10. 2021)

.....

Bc. Michal Horan, LL.M.

## ZÁSTAVNÍ PRÁVO K PŘEDMĚTŮM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Zákon 89/2012 Sb., známý též jakožto Nový občanský zákoník (NOZ), řadí právo zástavní, stejně jako i držbu, vlastnické právo, právo zadržovací a práva odpovídající věcným břemenům mezi věcná práva (*iura in rem*), která „*tradičně spoludefinují civilistický systém jako oblast práv majetkové povahy a značné síly projevující se působením vůči všem a přímým ‚vztahem‘ svého nositele k danému předmětu*“.<sup>1</sup> Přesněji řečeno tak zástavní právo patří k věcným právům k věci cizí (*iura in re aliena*),<sup>2</sup> jejichž okruh není možné bez opory v zákoně rozšiřovat, neboť se při určení jejich výčtu uplatňuje princip *numerus clausus* (uzavřený výčet) věcných vztahů (§ 978 NOZ).

Zásada práva k cizí věci určuje skutečnost, že zástavní právo vzniká vůči zástavě náležející odlišné osobě od zástavního věřitele. Věcně-právní povaha z něho činí praktický zajišťovací instrument, těší se značné oblibě, a jehož využití v praxi a jeho význam neustále stoupá zejména s přibývajícím množstvím úvěrů. Zástavnímu věřiteli totiž zabezpečuje ochranu (srovnatelnou s ochranou vlastníka) proti každému (tedy i včetně zástavce), kdo by jej ve výkonu tohoto práva neoprávněně ohrožoval, případně zkracoval.

V občanskoprávní teorii je věcné právo definováno jako právo, jež se od zbylých subjektivních práv (především závazkových) liší třemi základními a zároveň společnými znaky. Věcná práva jsou svou povahou práva absolutní, jež působí vůči všem (*erga* je zjistitelné podle dalších identifikujících znaků *omnes*). Věcným právům tudíž odpovídají povinnosti spočívající zejména v nekonání (*non facere*) něčeho, to

znamená v opomenutí nějakého chování nebo strpění nějakého chování jiného subjektu věcného práva. Jejich předmětem je věc hmotná (ale co je důležité zmínit – předmětem zástavního práva se mohou stát i některé nehmotné statky; výslovně to zákon uvádí u ochranné známky či třeba průmyslového vzoru, přičemž použití je možné rovněž u technických řešení chráněných patenty a užitnými vzory atd.). Věcná práva tudíž oprávněné osobě zajišťují přímé, tj. nezprostředkované a neomezené právní panství nad věcí.<sup>3</sup>

Sekundárním předmětem věcného práva je hmotná (tělesná) věc (*res corporales*). Za věci však jsou hmotné předměty z pohledu právní nauky považovány pouze tehdy, jsou-li užitečné a zcela ovladatelné (čili slouží potřebám lidí).<sup>4</sup> Oba předpoklady toho, aby hmotná věc byla věcí v právním smyslu, jsou kumulativní, a obě tyto charakteristiky je zároveň nutné posuzovat vždy objektivně. To znamená, že například není možné, aby byl hmotný předmět pouze zcela ovladatelný, aniž by byl zároveň i užitečný. Jak již ale bylo výše uvedeno, specifickým zástavního práva je, že jeho sekundárním předmětem mohou být (kromě věcí movitých, nemovitých a souboru věcí) také pohledávky, stejně jako i jiné majetkové hodnoty (pakliže to jejich povaha připouští), například předmět průmyslového vlastnictví.

NOZ dále přinesl změnu v pojetí věci, přičemž například pohledávku je nyní nutné považovat za movitou věc nehmotnou (srov. § 498 odst. 2 NOZ). V ust. § 1335 odst. 1 NOZ je totiž výslovně upravena možnost zastavit pohledávku zástavce vůči zástavnímu věřiteli,



což je vhodné zejména v případě, kdy dochází k zastavení peněžních prostředků na bankovním účtu ve prospěch banky, jež účet vede.<sup>5</sup> Obecně se pak věci v právním smyslu podle NOZ rozumí „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí“.<sup>6</sup>

### Klíčové zásady zástavního práva

Klíčovými zásadami (principy) pro uplatnění zástavního práva jsou:

- zásada akcesority
- zásada subsidiarity
- zásada speciality

Kromě těchto zásad (principů), jež ovládají zástavní právo, je nutné zmínit také zásadu individualizace zástavy, zásadu nedělitelnosti zástavy či zásadu elasticity zástavního práva.

### Akcesorita

Zástavní právo je akcesorické povahy, přičemž význam a důležitost akcesorické povahy jsou dány rovněž historicky. Akcesorita<sup>7</sup> zástavního práva (již lze dovodit z § 1309 NOZ) má za následek, že zástavní právo samo o sobě nemá žádný hospodářský účel (nelze u něj přezkoumávat „kauzu“, poněvadž slouží výhradně k zajištění pohledávky) a že samotným zástavním právem se nijak nezvyšuje (nerozmnožuje) majetek zástavního věřitele. „Protože zástavní právo nemá samo o sobě jakoukoli majetkovou hodnotu, nevzniká zástavnímu věřiteli škoda jen v důsledku toho, že zástavní právo zaniklo, aniž by byla zajištěná pohledávka uspokojena ke škodě dochází jen tehdy, kdyby zajištěnou pohledávku bylo možné úspěšně vymoci jen ze zástavy, popřípadě kdyby uspokojení zajištěné pohledávky ze zástavy bylo pro zástavního věřitele – ve srovnání s jinými způsoby úhrady pohledávky – rychlejší nebo spojené s nižšími náklady [...]“.<sup>8</sup>

Jedná se tudíž jak o závazek nekauzální, tak také abstraktní (nemusí být totiž vyjádřen). Zástavní právo vždy sleduje výhradně osud hlavního závazku, s nímž je také nerozlučně

spjato. Jelikož je tedy zástavní právo právem akcesorickým, je jeho faktická existence, vznik a trvání sloučeno s existencí, vznikem a zánikem pohledávky.

Akcesorita zástavního práva však má kromě ekonomické také stránku právní. To znamená, že (smluvní) zástavní právo vznikne platně pouze tehdy, vznikne-li platně také pohledávka, k jejímuž zajištění má sloužit. V opačném případě o zástavním právu uvažovat nelze, a to i když by jinak byla samotná zástavní smlouva bezvadná, popřípadě i když by podle ní došlo ke vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí atp.<sup>9</sup>

Zástavní právo je tak velice stabilním prostředkem k zajištění pohledávky, k níž tak přistupuje jako prostředek jejího zajištění a posílení. Jelikož nemůže být závazkem samostatným, je třeba zdůraznit, že je pevně spjato s existencí zajišťované pohledávky, jíž zajišťuje. Vznik i trvání zástavního práva tak nerozlučně souvisí se zajišťovanou pohledávkou, stejně jako i se změnou v osobě vlastníka zástavy. „Pohledávka a zástavní právo ji zajišťující jsou spolu natolik navzájem spjaté, že s žádným členem této dvojice nelze samostatně nakládat.“<sup>10</sup>

Dosavadní teorie dělila akcesoritu na existenční a funkční, přičemž existenční akcesorita spočívala v tom, „že vedlejší závazek je existenčně závislý na závazku hlavním (ač jeho existence nemusela zcela kopírovat existenci závazku hlavního)“.<sup>11</sup> Naproti tomu funkční akcesorita byla určena podmíněností obsahu akcesorického závazku obsahem závazku hlavního, což v podstatě znamená, že vždy musela směřovat k plnění zajišťovací, uhrazovací, popřípadě nějaké obdobné funkce.

### Subsidiarita

Dalším rysem (obecným znakem) zástavního práva je kromě akcesority také jeho subsidiarita, a to ve vztahu k hlavnímu závazku. Subsidiarita zástavního práva vyjadřuje skutečnost, že jde o podpůrný zdroj uspokojení

a že zástavní právo může být realizováno jen tehdy, jestliže pohledávka nebyla dlužníkem řádně a včas splněna a ani nezanikla<sup>12</sup> (například započtením, splněním, dohodou stran, následnou nemožností plnění atp.). To jinými slovy znamená, že věřitel může své právo na uspokojení se ze zpeněžení předmětu zástavy uplatnit až poté, co zajištěná pohledávka zástavního věřitele nebyla řádně a včas splněna.

### Elasticita

Další zásadou (obecným znakem) zástavního práva je elasticita.<sup>13</sup> Podobně jako vlastnické právo jednoho vlastníka je totiž i zástavní právo považováno za nedílné (nedílné sepjetí zástavního práva se zajišťovanou pohledávkou se projeví například při postoupení pohledávky). V souladu s touto teorií tak může zástavce, jediný vlastník celé věci, zástavním právem zatížit pouze věc celou (a to i v případě, kdy by pohledávka svou výší nedosahovala například ani pětiny obvyklé ceny dané věci), nikoli (bez jejího rozdělení) pouze jednotlivý podíl postačující svou hodnotou k zajištění pohledávky (zástavce tak nemůže své vlastnictví atomizovat do vícero spoluvlastnických podílů).

V případě, že by byl zastaven jen určitý podíl na věci, přičemž jeho vlastník následně nabude rovněž další podíl na dané věci, zástavní právo se bude vztahovat bez dalšího na celý nový aktuální podíl, tedy i na nově nabytý podíl v rukách téhož zástavce. Z tohoto pohledu tak například není možné zastavit ani reálnou část své nemovitosti, například polovinu vinice aj. Za předpokladu, že by zástavci náležel původně pouze spoluvlastnický podíl na věci, zatížený zástavním právem, rozšířilo by se zatížení v důsledku elasticity zástavního práva na věc celou. To znamená, že by se posléze stal vlastníkem věci jako celku.<sup>14</sup>

V dané souvislosti je však nutné myslet na to, že se elasticita zástavního práva vztahuje výhradně na věc hromadnou, a tudíž ji není možno obecně aplikovat na jakékoli zástavní právo.<sup>15</sup>

### Další zásady

Při realizaci má zástavní právo prioritu před ostatními zajišťovacími prostředky. Další důležitou zásadou zástavního práva je tak zásada priority. Tu lze definovat jako právo na přednostní uspokojení (prioritní postavení) zástavního věřitele z uspokojení ze zástavy před ostatními věřiteli s takzvaným horším pořadím, přičemž pořadí je dáno temporalitou. Zákon tak klade důraz na to, aby byl před ostatními nezajištěnými věřiteli uspokojen především on.<sup>16</sup> Z ust. § 165 odst. 2 NOZ<sup>17</sup> vyplývá, že „vznikne-li na zástavě více zástavních práv, uspokojují se zajištěné pohledávky postupně v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv“. Této zásadě je připisován značný ekonomický význam.

Další ze zásad určujících charakteristiku zástavního práva je zásada individualizace zástavy. Jejím obsahem je požadavek na specifikaci věci, která se má následně stát zástavou. Zatímco zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále již jen „SOZ“), v ust. § 156 odst. 2 stanovil jako jednu z náležitostí zástavní smlouvy označení zástavy, NOZ tento požadavek modifikoval. Vedle jednotlivého určení zástavy totiž umožňuje také určení jiným způsobem, a to tak, aby ji bylo možné určit kdykoli v době trvání zástavního práva.

Je též nutné pojednat o zásadě nedělitelnosti zástavy, kdy celá zástava zajišťuje celou pohledávku. To v praxi znamená, že pokud dlužník splní svůj dluh pouze částečně, není mu věřitel povinen část zástavy vydat. V takovémto případě tak na zástavní právo nemá vliv situace, kdy dojde k rozdělení předmětu zástavního práva, neboť zástavní právo bude i nadále na celé věci váznout.

### Subjekty zástavního práva

Vymezení subjektů reflektuje již výše zmíněnou akcesorickou povahu zástavního práva. Dle důvodové zprávy NOZ se však v zástavním právu rozlišují toliko: (i) dlužník, (ii) zástavní dlužník, (iii) zástavce a (iv) zástavní věřitel.<sup>18</sup>



**Dlužník** (takzvaný osobní dlužník, obligační dlužník), tedy ten, kdo dal pohledávku vůči svému dlužníkovi do zástavy, tak je v podstatě osobou, která má vůči svému věřiteli dluh a vůči které má věřitel naopak pohledávku. **Zástavní dlužník** je vlastníkem zástavy,<sup>19</sup> tedy předmětu zástavního práva, a **zástavce** je ten, kdo uzavírá zástavní smlouvu (výhradně se souhlasem<sup>20</sup> vlastníka zástavy),<sup>21</sup> kdo dává věc do zástavy.<sup>22</sup> Obvykle se jedná o jednu a tutéž osobu, avšak nezřídka se stává, že například zástavní smlouvu uzavře prodávající bytu, následně věřitel uvolní peníze, kupující za ně byt koupí, čímž se v podstatě stává zástavním dlužníkem. Na počátku však byl zástavcem někdo jiný. Tím je rovněž vysvětleno, proč NOZ přesně odlišuje, kdo je zástavcem, kdo zástavním dlužníkem, a to zejména s ohledem na jejich často odlišné povinnosti.

V hmotném právu soukromém je pojem zajištění vyhrazen specifickému institutu (ust. § 2010 odst. 1 NOZ). Základní rámec zajištění dluhů stanoví ust. § 2010 odst. 1 věta první NOZ, podle něhož je možno dluh zajistit, zaváže-li se třetí osoba (od osobního dlužníka odlišná)<sup>23</sup> věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovu plnění, anebo dá-li někdo věřiteli či ve prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní. Ten, kdo zřídil zástavní právo, přičemž není jednoznačné, zda se má jednat výhradně o zástavce, jenž jistotu poskytuje, nebo i o zástavního dlužníka coby vlastníka zástavy, *e ratione legis* (smyslem, duchem, účelem zákona) však pravděpodobně o oba, má právo kdykoli po zástavním věřiteli požadovat informaci o tom, jaká je výše zajištěného dluhu.<sup>24</sup> Na druhé straně má osobní dlužník vůči zástavnímu věřiteli (a na jeho žádost) povinnost přiměřeně doplnit zajištění v případě, kdy se jistota stane z různých důvodů nedostatečnou.<sup>25,26</sup> V případě, že dlužník věřiteli nevyhoví, dostatečnou jistotu neposkytne, stane se nezajištěná část pohledávky splatnou. „*Tato ustanovení tak do jisté míry posilují postavení zajištěných věřitelů, a to už nejen zástavních, ale*

*i jiných, neboť jim dávají do rukou nástroj, pomocí něhož mohou vyvíjet tlak na své dlužníky a mít zaručeno, aby splnění jejich pohledávky bylo po celou dobu její existence dostatečně zajištěno.*“<sup>27</sup>

I přesto, že NOZ používá oba termíny, představují věřitel spolu se zástavním věřitelem jednu a tutéž osobu. Jedná se o toho, kdo má za osobním dlužníkem pohledávku a kdo má právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy, a to v případě, kdy dluh není po splatnosti uhrazen. Důvod, proč v praxi dochází k rozlišování pojmů věřitel a zástavní věřitel, patrně neexistuje. Navíc často produkuje mnohé nadbytečné otázky, což velice dobře dokumentuje ust. § 1315 odst. 2, kdy je pod písm. a) NOZ nejprve zmiňován zástavní věřitel, a následně pod písm. b) a c) se již hovoří o věřiteli. Věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem, se tradičně označuje slovním spojením „zástavní věřitel“.

V dané souvislosti je možno poukázat také na takzvaného agenta pro zajištění, který vykonává práva věřitele, zástavního věřitele, případně jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch oprávněných osob. Tento institut byl do českého právního řádu zaveden ust. § 2010 odst. 1 NOZ.

### Funkce zástavního práva

Zástavní právo plní funkci zajišťovací a funkci uhrazovací. Funkce zajišťovací, spočívá v tom, že nutí dlužníka, aby splnil svůj dluh a tím zástavu zbavil právní vady v podobě zástavního práva. Naproti tomu funkce uhrazovací (reparační), v níž spočívá hlavní smysl zástavního práva, nastupuje za předpokladu, že dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas, případně jej splní jen částečně. Tím se také liší od funkce preventivní. Věřitel má na základě této funkce právo uspokojit svou pohledávku z výtěžku zpeněžení zástavy. V zástavním právu takto působí realizace zástavy jejím prodejem, přípustným odnětím vlastnického práva.<sup>28</sup>



## Předmět zástavního práva

Ve smlouvě o zřízení zástavního práva je vždy nutné určit předmět zástavního práva (zástavu) a pohledávku, jež zabezpečuje. Zde platí, že „zástava musí být určena tak, aby ji bylo možno jednoznačně identifikovat kdykoliv během trvání zástavního práva. Zástava musí být určena individuálně, aby bylo naprosto zřejmé, o jakou věc se jedná“.<sup>29</sup>

SOZ definoval v ust. § 153 odst. 1 předmět zástavy taxativně, což znamená, že pro vymezení pojmu způsobilé zástavy zákonodárce zvolil takzvanou výčtovou metodu.<sup>30</sup> „Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví.“<sup>31</sup> Na rozdíl od SOZ však NOZ chápání pojmu věci zcela zásadně mění a přiklání se k pružnému vymezení předmětu zástavního práva, přičemž zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat<sup>32, 33</sup> (nikoli tedy každá věc v právním smyslu), a to včetně připuštění možnosti zřídit zástavní právo rovněž k věci, k níž zástavnímu dlužníku vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu.<sup>34</sup>

Důvodová zpráva k NOZ vysvětluje motivaci ke změně pojetí věci v právním smyslu poznámkou, že se osnova „přiklání k širokému pojmu věci a opouští materialistické a pozitivistické hledisko druhé poloviny 19. století, které u nás bylo zavedeno v roce 1950 pod vlivem německého a zejména sovětského právního názírání a uchovalo se do současné doby. Široké vymezení zahrnující pojmově jako věci v právním smyslu věci hmotné i nehmotné (například předměty spadající do kategorií průmyslového a jiného duševního vlastnictví, zaknihovaných cenných papírů, investičních nástrojů typu opcí, swapů, futures nebo forwardů atd.) vyhovuje lépe praktické potřebě i hledisku zdejšího ústavního pořádku. [...]“<sup>35, 36</sup>

Stávající přístup, jenž tak po vzoru některých zahraničních úprav zcela rezignoval na metodu taxativního výčtu, se například L. Vymazalovi<sup>37</sup> jeví jako řádnější. Toto své stanovisko zdůvodňuje slovy, že nový přístup na jedné straně akcentuje veškeré požadavky kladené na vlastnosti zástavy (požadavek převoditelnosti<sup>38</sup> a zhodnotitelnosti/využitelnosti) a na druhé straně rovněž ponechává prostor pro budoucí akceptaci dalších předmětů způsobilých stát se zástavou, aniž by zároveň bylo nezbytně nutné měnit jejich výčet. Podle dřívější právní úpravy se nemohlo jednat o zajištění zástavním právem v případech, kdy dlužník věřiteli poskytl předmět neuvedený ve výčtu ust. § 153 odst. 1 SOZ.<sup>39</sup>

NOZ pojímá věc v širokém smyslu a opouští dosavadní doktrinární chápání věci v právním smyslu jako hmotného předmětu, jenž má hmotnou substanci (a lze se ho tudíž dotknout). Za věc se tak v právním smyslu považují jak hmotné předměty, tak i předměty nehmotné. Nejenže se tímto pojetím Česká republika zařazuje mezi státy, které věc vymezují stejně širokým způsobem, ale rovněž se i v podstatě obloukem vrací k tradici prvorepublikového obecného občanského zákoníku.<sup>40</sup> Ust. § 448 obecného občanského zákoníku totiž říkalo, že „za zástavu může sloužit každá věc, která je v obchodě“.<sup>41</sup> V případě, že se jednalo o věc movitou, nazývala se zástava ruční či zástava v užším smyslu.<sup>42</sup> Naproti tomu dva občanské zákoníky z let 1950 a 1964, které znamenaly násilné přerušování dosavadního právního vývoje, výslovně vymezení zástavy postrádaly. O zastavené věci, stejně jako i o zastavené věci movité/nemovité či o zastavené pohledávce tak hovořila pouze jednotlivá ustanovení. V SOZ se tak až s účinností ode dne 1. ledna 2001 objevilo ust. § 153 odst. 1, jež vyjmenovávalo, co vše může být zástavou. Definitivní podobu pak toto ustanovení dostalo ke dni 1. ledna 2002. Jinou majetkovou hodnotu (pakliže to její povaha připouštěla) nahradilo od uvedeného data ve



výčtu zástav jiné majetkové právo. Výčet byl dále rozšířen o podnik, popřípadě o jinou věc hromadnou. NOZ tak již plně reflektuje zvláštní povahu podniku (závodu) – hromadné věci jako zástavy.<sup>43</sup>

Dle NOZ se věci, již lze podle ust. § 1310 odst. 1 zastavit, rozumí věc v právním smyslu (viz také legislativní zkratka ust. § 489 NOZ<sup>44</sup>). Některé věci se však objektem vlastnictví stát nemohou (kupříkladu neovladatelné přírodní síly<sup>45</sup>), což znamená, že stejně tak nemohou být ani předmětem zástavy.

### Zástava průmyslového práva

Předmětem právních vztahů mohou být jak hmotné věci a práva, tak také chráněné předměty průmyslového vlastnictví v případě, že lze jejich hodnotu vyjádřit v penězích. Výjimkou je v tomto případě pouze zapsané označení původu, neboť podle ust. § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, se zapsané označení původu nemůže stát ani předmětem licence, ani zástavy, jejímž základním předpokladem je právě převoditelnost, a nelze jej tudíž ani převést.<sup>46</sup>

V případě, že chce majitel (vlastník) průmyslového práva toto právo učinit předmětem zástavy, může požádat znalce, aby stanovil peněžní hodnotu daného průmyslového práva.<sup>47</sup> Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví, které je významnou součástí jeho ochrany, se provádí na základě zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),<sup>48</sup> a vyhlášky Ministerstva financí č. 279/1997 Sb. (oceňovací vyhlášky), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku.<sup>49</sup> Tato oblast totiž není upravena žádným nařízením ani směrnici Evropské unie.

Průmyslová práva se již od roku 1997 obvykle oceňují výnosovým způsobem<sup>50</sup> (na

základě licenční analogie),<sup>51</sup> a to jako součást diskontovaných budoucích ročních výnosů, které z užívání těchto předmětů, vynálezů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů po dobu nejdéle pěti let a u ochranných známek nejdéle po dobu deseti let ode dne podání přihlášky vyplývají.<sup>52</sup> V případě, že ochranné známky takto ocenit nelze, použije se srovnávací, nebo nákladový způsob.

### Zástavní právo k ochranné známce

Vznik zástavního práva předpokládá splnění tří základních podmínek, a sice: (a) existenci zajišťované pohledávky (a právo na její uspokojení ze zajištění), (b) právní skutečnost podmiňující vznik zástavního práva a (c) předmět zástavního práva.<sup>53</sup> Ochranná známka je nejrozšířenějším způsobem označování výrobků/služeb. Napomáhá jak individualizaci podnikatele, tak k lepší orientaci spotřebitele na trhu.

Ochranná známka (stejně jako například obchodní firma) je tudíž jakožto nehmotný statek (pro tato práva se vžil rovněž termín práva duševního vlastnictví, angl. *intellectual property*) specifickým institutem řadícím se do oblasti práva průmyslového vlastnictví. Jelikož registrace ochranné známky přináší podnikatelům celou řadu výhod, je tato právní oblast kontinuálně na vzestupu. Právo k ochranné známce je základním právem k označení. Předmětem nehmotného statku, kterým je právě ochranná známka, tudíž není výsledek tvůrčí činnosti nějaké lidské osoby, nýbrž označení.

Ochranné známky (včetně základních pojmů týkajících se okruhů práv k ochranné známce) jsou upraveny především národním zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Dne 1. ledna 2019 však vstoupila v účinnost jeho velká novela<sup>54</sup> (jedná se tudíž o revizi po patnácti letech, kdy poslední proběhla v roce 2003), jež byla provedena zákonem č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a některé další zákony.





Ochrannou známkou se dle zákona o ochranných známkách rozumí jakékoli dominantní či distinktivní<sup>55</sup> (tj. mající schopnost individualizovat výrobky/zboží/služby jedné osoby – určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje – od výrobků a služeb jiných osob) označení, které je možné vyjádřit v rejstříku ochranných známek způsobem, jenž orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkoví ochranné známky. Ochrannou známkou může tvořit jakékoli označení, zejména jména, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary či obal výrobku nebo dokonce zvuky, pakliže toto označení:

- (a) je způsobilé rozlišit výrobky/služby pocházející od různých výrobců či poskytovatelů služeb,
- (b) může být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek každé strany způsobem, jenž umožňuje příslušným orgánům a veřejnosti jasně a zároveň přesně určit předmět ochrany, která je vlastníkoví ochranné známky poskytována.<sup>56</sup>

Právo vlastníka ochranné známky je možno vyjádřit klasickou triádou vlastnických prerogativ *ius utendi* (právo věc užívat), *ius fruendi* (právo přisvojit si plody a užítky plynoucí z věci) a *ius disponendi* (právo s věcí nakládat). Vlastník ochranné známky má v ust. § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách deklarováno, že má výlučné právo užívat ochrannou známkou ve spojení s výrobky či službami, pro něž je chráněna, a z tohoto užívání zároveň vyloučit jiné osoby. Zároveň s tím má právo ochrannou známkou požívat, tj. udělit souhlas s jejím užíváním třetími osobami zpravidla za úplatu. A obdobně jakožto i v případě práv k nehmotným statkům lze s ochrannou známkou disponovat, a to především třemi níže uvedenými způsoby:

- (a) změnou vlastníka ochranné známky,
- (b) licenční smlouvou,
- (c) zřízením zástavního práva.<sup>57</sup>

Vlastník ochranné známky je zároveň povinen udržovat ochrannou známkou v platnosti a činit účinná opatření, aby předmětná známka neztratila svou rozlišovací způsobilost, popřípadě aby nedošlo k jejímu znehodnocení.<sup>58</sup>

Pro zástavní právo k ochranné známce jsou směrodatná ustanovení soukromého práva, tj. NOZ, ust. § 1309–1394. K uplatnění nároků ze zástavy se užití obecné předpisy práva procesního.<sup>59</sup> Úpravu zástavy ochranné známky obsahuje ust. § 17 (Jiná práva) zákona o ochranných známkách (jedná se však o velice stručnou úpravu).

Zastavení ochranné známky nemůže být předmětem úředního jednání před zápisným Úřadem průmyslového vlastnictví. K jeho vzniku je zapotřebí právní úkon účastníků příslušného právního vztahu, popřípadě jiná zákonem předvídaná skutečnost. Účelem a smyslem zastavení práv k ochranné známce je zajištění a zabezpečení pohledávky věřitele proti dlužníkovi. Z perspektivy zástavního dlužníka je potřeba dodat, že zřízení zástavního práva nemá vliv na jeho oprávněné užívání ochranné známky. Na druhou stranu však užívací právo nesvědčí tomu, komu byla ochranná známka poskytnuta do zástavy.<sup>60</sup>

Zástavní věřitel by si měl vždy ve vlastním zájmu ještě před uzavřením smlouvy ověřit, zdali je dlužník skutečným vlastníkem příslušného předmětu průmyslového vlastnictví. K tomu může mimo jiné využít konstitutivní evidenci v podobě rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Poskytnout ochrannou známkou coby zástavu může výlučně její majitel. Není to tudíž umožněno žádné další osobě, a to dokonce ani osobě oprávněné ochrannou známkou užívat na základě licenční smlouvy. Právo vlastníka nakládat s ochrannou známkou souvisí rovněž i s jeho právem zřídit k ochranné známce zástavní právo, jež působí *erga omnes* – jinak řečeno vůči všem, proti všem osobám.<sup>61</sup> To znamená, že zástavní právo k ochranné známce má



absolutní povahu. Byť je z hlediska systematiky zástavní právo v občanském zákoníku zařazeno mezi práva věcná, ve spojitosti s ochrannou známkou je však toto zařazení poněkud problematické.

Rovněž i v případě ochranné známky plní zástavní právo jak funkci zajišťovací, tak také uhrazovací. Díky funkci zajišťovací, jak již bylo uvedeno výše, je dlužník motivován k včasnému a řádnému splnění závazku, čímž zároveň zbaví ochrannou známku zřízeného zástavního práva. V druhém případě pak funkce uhrazovací poskytuje zástavnímu věřiteli jistotu, že jeho pohledávka bude uspokojena ze zastavené ochranné známky, a to i když dlužník svůj závazek řádně a včas nesplnil.

Podle dikce ust. § 17 odst. 5 vzniká zástavní právo k ochranné známce až zápisem do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.<sup>62</sup> Zápisem zástavního práva se zamezuje dispozici s předmětem zajištění bez souhlasu zástavního věřitele. Zápis zástavního práva do rejstříku má konstitutivní neboli právotvornou povahu.<sup>63</sup> Konstitutivní zápisy jsou takové zápisy, bez nichž by nemohly nastat právní účinky zapisovaných skutečností, což znamená, že zápis takovýchto skutečností je v podstatě předpokladem jejich právních účinků navenek, vůči třetím osobám.<sup>64</sup>

Registrace zástavního práva k zástavě do rejstříku ochranných známek a její konstitutivní charakter umožňuje vícenásobné zastavení ochranné známky a stanovení pořadí pro uspokojení zástavních pohledávek v souladu s dobou vzniku jednotlivých práv.

Daným ustanovením zákonodárce vysloveně určil, kdo má aktivní legitimaci k podání žádosti o zápis zástavního práva. V případě, že by žádost podala jakákoli třetí osoba, úřad by nebyl s to takovéto žádosti vyhovět. Vzhledem k tomu, že zástavní právo k ochranné známce na základě žádosti vzniká dnem, k němuž je proveden zápis zástavního práva k zástavě do

rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví<sup>65</sup> (v souladu s ust. § 17 zákona o ochranných známkách), mělo by být ve vlastním zájmu každého zástavního věřitele, aby žádost o zápis příslušnému úřadu doručil co nejdříve. K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přiloží zástavní smlouva, rozhodnutí soudu či správního orgánu (ust. § 17 odst. 4 zákona o ochranných známkách). Úřad průmyslového vlastnictví ovšem zástavu zapíše do rejstříku pouze v případě, že smlouvu o zřízení zástavního práva k ochranné známce uzavřela osoba, jíž svědčí právo nakládat s ochrannou známkou a jejíž smluvní volnost není omezena. Smlouva navíc musí být dostatečně určitá. Rovněž lze v této spojitosti doporučit, aby se v obsahu smlouvy objevilo ustanovení, zda může být ochranná známka poskytnuta jako další zástava jinému věřiteli,<sup>66</sup> eventuálně zda je vlastník v této dispozici zástavní smlouvou omezen.

Doklady se i při písemném podání předkládají v jednom vyhotovení. Podpisy na dokladech však již ověřeny být nemusí. V případě, že je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky (a k této žádosti je připojena smlouva, popřípadě plná moc), může být u přiloženého dokladu provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. (zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

Žádost o zápis zástavního práva k ochranné známce, výkonu rozhodnutí nebo exekuce, konkurzního (insolvenčního) řízení či řízení o vyrovnání do rejstříku obsahu údaje o ochranné známce, dále údaje o totožnosti oprávněné osoby a podpis. K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce je potřeba přiložit zástavní smlouvu, rozhodnutí soudu či správního úřadu.

V rejstříku ochranných známek musí být rovněž zapsán případný zánik zástavního

práva. Tím totiž znovu nabude účinnosti vůči třetím osobám. To, který z účastníků zástavní smlouvy je oprávněn požádat o výmaz zástavního práva v případě jeho zániku, však zákon nestanoví. Z povahy tohoto právního vztahu ovšem vyplývá, že se bude zejména jednat o vlastníka ochranné známky, u něhož lze rovněž předpokládat právní zájem vyvolat účinky zániku zástavního práva.<sup>67</sup> Důvodem zániku zástavního práva může být buď zánik ochranné známky nebo uplynutí času. K zániku zástavního práva samozřejmě vede rovněž složení ceny zástavy zástavnímu věřiteli.

### Zástavní právo k průmyslovému vzoru

Průmyslový vzor, jenž zajišťuje ochranu vnějšího vzhledu (tj. uceleného souboru vizuálně vnímatelných znaků – designu) výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury či materiálů výrobku samotného, popřípadě jeho zdobení,<sup>68, 69</sup> představuje výsledek tvůrčí činnosti, a to především v oblasti průmyslového výtvarnictví a návrhářství, kde technické účinky a vlastní technická řešení obvykle sehrávají jen nepatrnou roli. Průmyslový vzor s ohledem na svou nehmotnou povahu není a zároveň ani nemůže být předmětem právních dispozic s průmyslovým vzorem, předmětem takových dispozic mohou být výhradně práva vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru. Zákon o ochraně průmyslových vzorů předpokládá možnost zastavení zapsaného průmyslového vzoru při současném zápisu zástavního práva do rejstříku.

Soukromá práva majetkové povahy (tedy včetně práva na průmyslový vzor) jsou převoditelná, a to jak *inter vivos*,<sup>70</sup> tak *mortis causa* (kdy přechází na dědice v rámci univerzální dědické sukcese). Jakožto práva převoditelná tak mohou být práva vyplývající ze zápisu (zapsaný průmyslový vzor) rovněž předmětem výkonu rozhodnutí, případně mohou být předmětem výkonu zástavního práva.<sup>71</sup> Zástavní právo i v tomto případě vzniká zápisem do rejstříku průmyslových vzorů, jež vede Úřad průmyslo-

vého vlastnictví podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, a do kterého zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných průmyslových vzorech. Do rejstříku, jenž je považován za veřejný seznam (například spolu s námořním rejstříkem, katastrem nemovitostí, rejstříkem užitných vzorů, patentovým rejstříkem ad.), do něhož může každý volně nahlížet, Úřad zaznamenává rovněž vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru.

### Závěr

S ohledem ke změnám v oblasti zástavního práva, které implementoval NOZ, lze konstatovat, že se jedná o změny veskrze pozitivní. Kladně lze hodnotit zejména sjednocení terminologie i kladení většího důrazu na smluvní volnost. Pozitivně však lze hodnotit i změny, které se dotkly výlučně zástavního práva. Fakt, že byla pozměněna definice zástavy i věci samotné, pomohl upřesnit a zároveň rozšířit okruh předmětů, které nyní mohou jako zástava sloužit. Ve srovnání s SOZ NOZ mimo jiné také výrazně méně limituje tzv. zakázaná ujednání.

Dle ust. § 152 SOZ bylo zástavní právo definováno jako právo k cizí věci, jež plní zajišťovací funkci (slouží k zajištění pohledávky) pro případ, že dluh, který odpovídá zajištěné pohledávce, nebude včas splněn. V takovém případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžením zástavy. Zde se pak realizuje jeho uhrazovací-platební funkce, blíže viz ust. § 152 SOZ účinného do 31. prosince 2013.

Jedno z dnes již neplatných ustanovení<sup>72</sup> [ust. § 169 písm. e) SOZ] původně stanovovalo, že při prodlení s plněním zajištění pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, případně že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu, pakliže zvláštní zákon nestanoví jinak. NOZ však v tomto bodě přinesl významný posun, a to v ust. § 1315 odst. 2 písm. b), z něhož vyplývá, „že ujednání o propadné zástavě nelze uzavřít pouze před dospělostí zajištěného dluhu.



Po jeho dospělosti se práva a povinnosti stran mění a povoluje se tak ujednání, že věřitel zástavu za libovolnou nebo předem určenou cenu odkoupí.<sup>73</sup> Bezesporu se najdou věřitelé, kteří daný institut po splatnosti své zajištěné pohledávky ochotně využijí, neboť při nuceném zpeněžování zástavy v řadě případů nedocházelo k efektivnímu uspokojení jejich nároku. Příkladem může být zástava, jež v době realizace zástavního práva nebyla zajímavá, a to ani pro soudní prodej, ani pro veřejnou dražbu.

Dále je možno v současnosti sjednat, že věřitel se může ze zástavy uspokojit jakýmkoli způsobem, který neodporuje platným právním předpisům.<sup>74</sup> „Zmíněná, nyní zákonem dovolená ujednání se pak nezřídka sjednávají již při uzavření zástavní smlouvy s odloženou účinností takového části smlouvy až do okamžiku prodlení se splněním zajištěného dluhu.“<sup>75</sup> Rovněž i v případě sjednávání postupu při realizaci zástavního práva v zástavních smlouvách je však nutné zohledňovat též základní otázky, na nichž je NOZ postaven, a dbát na zásadu ochrany slabší smluvní strany,<sup>76</sup> aby tak nedošlo k jejímu neodůvodněnému znevýhodnění. Je-li tak zástavcem či zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým či středním podnikatelem, je absolutně zakázáno, aby věřitel zpeněžil zástavu libovolným způsobem či si ji za libovolnou, případně předem určenou cenu ponechal.

SOZ v ust. § 153 podával taxativní výčet majetkových hodnot, které mohou jako zástavy přicházet v úvahu. „Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví.“<sup>77</sup> NOZ si však již vystačil s tím, že zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat. To znamená, že zástavou může být zejména věc movitá, věc nemovitá, věc hromadná, dále podíl v korpo-

raci, cenný papír, případně pohledávka, a to včetně připuštění možnosti zřídit zástavní právo i k věci, k níž zástavnímu dlužníku vznikne vlastnické právo až v budoucnu (budoucí zástavní právo).<sup>78</sup> V takovém případě se zástavní právo zřídí uzavřením zástavní smlouvy, fakticky však vznikne až v okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětné věci zástavním dlužníkem. Klasickým příkladem je patrně zřízení zástavního práva k nemovité věci (domu, bytu aj.), jež má být teprve v budoucnu postavena. Tato možnost vyplývající ze SOZ se jevila jako ryze praktická především při převodech nemovitostí zajišťovaných zástavním právem banky jako věřitele kupujícího. Jelikož však u věcí podléhajících zápisu ve veřejném seznamu či rejstříku zástav se budoucí zástavní právo k věci zapíše pouze se souhlasem vlastníka, dochází v praxi ke „starému“ řešení, „kdy se zástavní smlouva uzavírá nadále se zástavci jako zároveň zástavními dlužníky a obligační dlužníci zůstávají vedlejšími účastníky takové zástavní smlouvy“.<sup>79</sup>

Ponechán pak je tradiční a historický způsob vzniku zástavy k věci movité, a to (a) odevzdáním zástavnímu věřiteli (rovněž s možností vystavení zástavního listu,<sup>80</sup> požádá-li o to zástavce), nebo (b) odevzdáním movité věci třetí osobě, nebo (c) „znamením“ (bez odevzdání věřiteli) tak, že se věc označí jako zastavená. Z finančních důvodů (v podobě nákladů na sepsání smlouvy o zřízení zástavního práva obligatorně uzavírané ve formě notářského zápisu s následným zápisem do Rejstříku zástav) bývá k řešení tohoto typu přistupováno stále častěji.

Ve sledovaném kontextu je však nutno upozornit také na nové riziko, jež je obzvlášť patrné v konkurenci s ust. § 1371 odst. 3 NOZ: „Vážne-li na movité věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem.“<sup>81</sup> Právo vzniklé odevzdáním zástavy zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě se uspokojí přednostně před právem vzniklým označením

věci znamením“.<sup>82</sup> E. Kolláriková<sup>83</sup> zde poukazuje na ne zřídkavé praktiky, kdy se bankovní instituce, pakliže to zákon nevyžaduje, ve snaze snížit výdaje svých klientů uchylují k sepsání zástavní smlouvy bez formy veřejné listiny, tj. bez formy notářského zápisu. Do Rejstříku zástav si pak pouze na základě žádosti nechávají zapsat zákaz dalšího zastavení věci (v common law se institut zatížení označuje jako tzv. *negative pledge*), jež není v Rejstříku jako zástava evidována podle ust. § 35f odst. 1 písm. e) notářského řádu (zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnostech). „Zástavní věřitel oprávněný ze zástavní smlouvy ve formě soukromé listiny se však zvolením postupu, motivovaného krátkodobou úsporou peněz, může snadno ocitnout v nevýhodném postavení.“<sup>84</sup> Z téhož důvodu je tak nutné zohledňovat jak ust. § 35h notářského řádu („Zápisy údajů na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci, kterými vzniklo zástavní právo, a změny takových zápisů provádí na základě písemné žádosti orgánů veřejné moci Komora. Orgány veřejné moci jsou povinny zaslat žádost s vykonatelným rozhodnutím, kterým vzniklo zástavní právo nebo u zapsaného zástavního práva došlo k jeho změně, do 30 dnů ode den vzniku nebo změny zástavního práva.“<sup>85</sup>), tak také ust. § 2016 NOZ („Zakládá-li se jistota různých věřitelů na různých právech k téže věci, uspokojí se v rozsahu těchto práv a v pořadí podle vzniku zajištění postupně v první skupině věřitelé zajištění věcným právem zapsaným ve veřejné seznamu nebo rejstříku zástav a ve druhé skupině věřitelé zajištění věcným právem nezapsaným ve veřejné seznamu nebo v Rejstříku zástav. Poté se ve třetí skupině uspokojí věřitelé zajištění závazkovým právem.“<sup>86</sup>).

Další změnou v novém soukromém právu je úprava zástavního práva (a jiných věcných práv) k podílu v obchodní korporaci.<sup>87</sup> NOZ již v současnosti stanovuje, že společenská smlouva může zastavení podílu v obchodní korporaci omezit, případně zcela zakázat. Vzhledem k aplikační přednosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích) se však nemohla uplatnit. Změna nastala po účinnosti novely – zákona č. 33/2020 Sb., kdy tomu již nebrání a společenskou smlouvou je možné upravit režim pro převod a zastavení podílu odlišně. Dosavadní stav umožňoval zastavit podíl v obchodní korporaci výlučně za podmínek, za nichž jej lze převést. Nově jsou však uplatňována příslušná ustanovení NOZ, který po účinnosti novely – zákona č. 33/2020 Sb. stanovuje, že společenská smlouva může zastavení podílu v obchodní korporaci omezit nebo zcela zakázat (lze jí tedy upravit režim jak pro převod, tak i pro zastavení podílu odlišně).

S ohledem na způsob zastavení podílu v obchodní korporaci je často diskutovaným tématem také ust. § 32 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, jež stanovovalo stejné podmínky pro zástavu podílu, stejně jako i pro převod podílu, a jež bylo úplně vypuštěno. Nově se zástava podílu řídí obecnou úpravou § 1320 a násl. NOZ. NOZ sice shodně s dosavadním § 32 odst. 3 zákona o obchodních korporacích stanovuje, že pro zástavu podílu platí stejné podmínky jako pro jeho převod, nicméně zároveň s tím společností umožňuje, aby zástavu podílu upravily tak, že ji zakážou či omezí ve větším rozsahu než převod podílu. Ve společnosti s ručením omezeným je tak například možné „zastavení podílu úplně vyloučit a zároveň bez dalšího připustit neomezenou převoditelnost podílu. Novelou je též stanoveno, že na zápisy jiných věcných práv k podílům do veřejného rejstříku (například tedy práva předkupního), které nejsou představovány cennými papíry, se použije obdobně ustanovení občanského zákoníku o zřízení a vzniku zástavního práva“.<sup>88</sup>

Závěrem je potřeba rovněž zmínit, že zástavní právo je právem, jež podléhá promlčení, neboť se nejedná o majetkové právo, jež by bylo – na rozdíl od vlastnického práva – z možnosti promlčení se vyloučeno, a to i když má rovněž věcněprávní povahu. Promlčitelnost zástavního práva mimo jiné připouštějí také rozsudky Nejvyššího



soudu České republiky ze dne 24. ledna 2008, sp. zn. 21 Cdo 687/2007, a ze dne 15. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 888/2007. V rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. dubna 2006, sp. zn. 21 Cdo 1939/2005 je uvedeno, že „promlčení tedy podléhá rovněž zástavní právo, neboť jde o majetkové právo, které z možnosti promlčení nebylo – na rozdíl od vlastnického práva (které má rovněž věcněprávní povahu) – vyloučeno. Promlčecí doba zástavního práva je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (tj. ode dne, kdy vzniklo právo na uspokojení zajištěné pohledávky ze zástavy“.<sup>89</sup> Koncepce ust.

§ 618 je taková, že promlčení příslušného práva je pouhým předpokladem pro žádost o jeho výmaz z veřejného seznamu. Pro výmaz práva se následně vyžaduje buď potvrzení o promlčení práva ze strany nositele takového práva, případně souhlasné prohlášení vlastníka zatížené nemovitosti a oprávněného z promlčeného práva, event. nebude-li oprávněný souhlasit, nezbývá, než aby vlastník zatížené věci žaloval na určení, že konkrétní věcné právo zapsané ve veřejném seznamu je promlčeno.<sup>90</sup> Promlčecí doba zástavního práva je závislá na promlčení zajišťované pohledávky.

- 1 PILÍK, V. Pojetí a soustava věcných práv v občanském zákoníku. *Ad Notam*. 2016, 22(4), 9–12. s. 9.
- 2 Toto určení odpovídá zásadě, že zástavní právo směřuje k zástavě, jež nenáleží osobě, která není totožná se zástavním věřitelem.
- 3 KADLECOVÁ, M. *Vývoj českého soukromého práva*. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.
- 4 MELZER, Filip. Pojem věci v návrhu občanského zákoníku. *Právník*. 2007, 146(11), 1217–1230.
- 5 SMETANA, Václav. Zástavní právo k pohledávce dle NOZ. *Ad Notam*. 2014, 20(2), 23–24.
- 6 § 482 odst. 2 NOZ.
- 7 Na akcesoritu je možno narazit rovněž i v řadě dalších institutů, tj. například akcesorita při přistoupení dluhu (§ 1892 odst. 2 NOZ), při poustoupení pohledávky (§ 1880 a § 1883 NOZ) ad.
- 8 Rozsudek NS ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1438/2005.
- 9 Rozsudek NS ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1724/2003.
- 10 Rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2007, čj. 5 Afs 159/2005 – 66. [www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz).
- 11 Rozsudek NS ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. 24 Cdo 2644/2018.
- 12 V případě, že zástavní právo zanikne zánikem pohledávky, je zástavní věřitel povinen zástavu zástavci vrátit.
- 13 ŠVESTKA, J. a kol. *Občanský zákoník: komentář*. Praha: C.H.Beck, 2006.
- 14 ŠVESTKA, J. a kol. *Občanské právo hmotné*. Praha: Aspi, 2009.
- 15 Rozsudek NS ze dne 6. 4. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4397/2009.
- 16 ŠVESTKA, J. a kol. *Občanské právo hmotné*. Praha: Aspi, 2009.
- 17 § 165 odst. 2 NOZ.

- 18 ELIÁŠ, K. a kol. *Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem*. Ostrava: Sagit, 2012.
- 19 BREJŠKOVÁ, L., MAGLIA, M. K vybraným otázkám zástavního práva po novele. *Právní rozhledy*. 2003, 11(2), 81–83.
- 20 NOZ pro takovýto souhlas již nestanovuje obligatorně písemnou formu. V praxi to znamená, že zástavce může předat cizí movitou věc zástavnímu věřiteli i bez souhlasu vlastníka věci. V takovém případě ovšem zástavní právo vznikne pouze za předpokladu, že zástavní věřitel jedná v dobré víře (ust. § 1343 odst. 2 NOZ).
- 21 Ust. § 1343 odst. 1 NOZ.
- 22 Podle ust. § 1343 NOZ lze dokonce zastavit i cizí věc. Zástavci tak nutně nemusí svědčit vlastnické právo k předmětu zástavy.
- 23 Ve zvláštních případech pouze s určitými omezeními, například při zřízení zástavního práva obchodních korporací k zajištění dluhu člena orgánů obchodní korporace aj.
- 24 Ust. § 2011 NOZ.
- 25 Ust. § 2017 odst. 1 NOZ.
- 26 Dle ust. § 183 SOZ toto platilo výslovně pouze ve vztazích mezi zástavním věřitelem na jedné straně a zástavcem, respektive zástavním dlužníkem, na straně druhé.
- 27 ČERVINKA, M. *Obecně k zajištění a utvrzení dluhů podle NOZ*. [online]. Epravo.cz; 28. 1. 2014 [cit. 2021-02-12]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/obecne-k-zajisteni-a-utvrzeni-dluhu-podle-noz-93481.html>.
- 28 ŠVESTKA, J. a kol. *Občanský zákoník: komentář. II., § 460-880*. Praha: C.H. Beck, 2008.; SPÁČIL, J. a kol. *Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku*. Praha: C.H. Beck, 2018.
- 29 NOVOTNÝ, P. a kol. *Nový občanský zákoník – Vlastnictví a věcná práva*. Praha: Grada, 2017.



- 30 Úzké pojetí pojmu věci lze nalézt například v německé, nizozemské či třeba řecké kodifikaci.
- 31 Ust. § 153 odst. 1 SOZ.
- 32 Obchodovatelnost (právním obchodem) jako právní kategorií lze obecně – ve shodě se starší civilistikou – mínit možnost přechodu (tj. přechodu v širším smyslu, na základě zvláštních norem) věci z jednoho jmění do druhého. „*Tento přechod může být pro určité věci omezen a pokud je omezen, mluvíme o extrakomercialitě dotčené věci*“ (SEDLÁČEK, J. *Občanské právo československé: všeobecné nauky*. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 210.). Požadavek obchodovatelnosti však nespĺňují například věci (práva) omezené pouze na osobu jejich vlastníka a od dotyčné osoby neoddělitelné.
- 33 Obchodovatelnost tudíž v daném pojetí zahrnuje požadavek převoditelnosti věci, byť ze zástavního práva (ve smyslu jeho pojetí v NOZ) tento požadavek nutně nevyplyývá. To jinými slovy znamená, že věc, kterou již není možné podle zákona převádět, nemůže sloužit jako zástava.
- 34 Ust. § 1310 odst. 1 NOZ.
- 35 In LAVICKÝ, P., POLIŠENSKÁ, P. *Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu*. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 10.
- 36 Kromě opuštění materialistického a pozitivistického hlediska a praktických potřeb tak lze mezi hlavní důvody změny počítat také pojetí předmětu vlastnického práva ve zvláštních předpisech spolu s hlediskem ústavního pořádku (čl. 11 Listiny základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy chránící vlastnické právo) a nadnárodními úpravami.
- 37 VYMAZAL, L. *Zástavní právo*. Praha: Wolters Kluwer, 2019.
- 38 Převoditelnost věci je v souladu s výkladem ust. § 1310 odst. 1 NOZ inherentní tam vyslovenému požadavku obchodovatelnosti.
- 39 Od kogentního ust. § 153 odst. 1 SOZ. se nebylo možné dohodou odchýlit.
- 40 ELIÁŠ, K. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení). *Právní rozhledy*. 2011, 19(11), 410.
- 41 Obdobu lze najít v ust. § 80 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, kde se uvádí: „*Majetková práva se týkají věcí v právním smyslu. Věci v právním smyslu je vše, co je rozdílné od člověka a slouží k potřebě lidí*“ (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 14. (1936–1837), K reformě občanského zákoníku. Brno: Práv. fak. Masarykovy univ., 1937.).
- 42 ELEK, Š. Vznik smluvního zástavního práva k movitým věcem. *Právní rozhledy*. 1999, 7(1), 1–8.
- 43 Ust. §§ 1347-1348 NOZ.
- 44 Podle ust. § 489 NOZ je věci v právním smyslu vše, „*co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí*“ (tj. objekty pro člověka užitečné, mající hodnotu). Užitečnosti se rozumí jak faktické přinášení užítka jednotlivým předmětem konkrétnímu vlastníkovi, tak také objektivní způsoblost přinášet zejména hospodářský účinek (což však nevylučuje zároveň ani užitek estetický či funkční). Věcí je tak například obchodní firma, jež také nepochybně slouží potřebě lidí, přičemž jejím účelem je identifikovat jednotlivé podnikatele a umožňovat jejich odlišení (KNOBLOCHOVÁ, D., LAVRUSHIN, K. *Právní úprava obchodní firmy v NOZ*. [online]. 7. 3. 2021 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-obchodni-firmy-v-noz-101136.html>).
- 45 Naproti tomu ovladatelné přírodní síly (například v podobě elektrické energie), pokud se s nimi obchoduje, zákon za hmotné věci prohlašuje.
- 46 SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. Praha: Lexis-Nexis CZ, 2007.
- 47 KUPKA, P. Zastavit či nezastavit anebo hodnota průmyslového vlastnictví jako předmětu zástavního práva. *Průmyslové vlastnictví*. 2003, 13(5–6), 109–116.
- 48 J. Effmert (*Příručka podnikového pracovníka pro průmyslového práva*. Praha: Jiří Effmert, 1998.) konstatuje, že se tento zákon nevztahuje kupříkladu na stanovení ceny patentu, ochranné známky či know-how, jež jeden podnikatelský subjekt prodává subjektu druhému.
- 49 BABICKÝ, S. Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví. *Acta MUP: Právní ochrana duševního vlastnictví*. 2012, 3(2), 4–28.
- 50 Výnosový přístup (tedy nepoužívanější přístup k oceňování nehmotného majetku) staví na principu ekonomického očekávání, tzn. že zájemce není za nehmotné aktivum ochoten zaplatit více, než jaká je současná hodnota očekávaných výnosů (příjmů) z využití aktiva – při míře rizika na úrovni srovnatelné investice, přičemž nijak nezohledňuje, jaké byly náklady na jeho vytvoření.
- 51 Metoda licenční analogie oceňování se zakládá na úvaze, že hodnota nehmotného majetku se rovná ceně, která by na trhu byla s největší pravděpodobností zaplacená za poskytnutí souhlasu s využíváním shodného či obdobného řešení, popřípadě za jeho převod (BABICKÝ, S. *Kurz průmyslověprávní ochrany*. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2011.).
- 52 ČADA, K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001.
- 53 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. *Občanské právo hmotné. 1*. Praha: ASPI, 2005.
- 54 Důvodem novelizace byly mimo jiné výrazné změny v podnikatelském prostředí, a to především v souvislosti s rozvojem internetu, stejně jako i dalších ekonomických nástrojů, k čemuž došlo v průběhu uplynulého desetiletí (Důvodová zpráva k novele zákona o ochranných známkách).



- 55 Dostatečná distinktivnost (též distinktivita čili rozlišovací způsobilost) jako nezbytný předpoklad k tomu, aby mohlo být příslušné označení zapsáno jako ochranná známka, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích přes podobnost způsobující zaměnitelnost až po naprostou odlišnost (Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2006, čj. 11 Ca 175/2005-58). V ust. § 4 zákona o ochranných známkách jsou stanoveny hned tři případy nezpůsobilosti týkající se nedostatku rozlišovací způsobilosti. Nejobecnější překážkou je ust. písm. b) příslušného paragrafu, jež stanoví, že do rejstříku se nezapiše označení, jež nemá rozlišovací způsobilost.
- 56 V ust. § 1 původního zákona o ochranných známkách byla definice ochranné známky vymezena tak, že označení může být ochrannou známkou pouze za předpokladu, že je schopné být graficky znázorněno. Tato podmínka však účinností novely zákona o ochranných známkách (tedy od 1. října 2017) odpadá. Tím se otevřela možnost registrovat také zcela nové druhy ochranných známek, jmenovitě pohybových, zvukových aj.
- 57 HAJNÁ-STEINEROVÁ, K. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2013, 21(23–24), 839–844.
- 58 HORÁČEK, R. *Zákon o ochranných známkách; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2008.
- 59 JAKL, L. *Práva na označení a průmyslové vzory*. Praha: Metropolitní univerzita, 2008.
- 60 HORÁČEK, R. *Zákon o ochranných známkách; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2008.
- 61 K významné změně známkového práva v České republice došlo zákonem č. 137/1995 Sb. ze dne 21. června 1995. K provedení příslušného zákona pak na základě zmocnění vydal následně Úřad průmyslového vlastnictví vyhlášku č. 213/1995 Sb. Uvedený zákon v ust. § 21 odst. 1 následně přinesl možnost poskytnout ochrannou známku coby zástavu. Dané ustanovení vnímali pozitivně především podnikatelé, kteří mohli ochranné známky od účinnosti zákona (tj. do 1. října 1995) využít coby možné zástavy, a to především při smluvních vztazích s bankami, které se z pochopitelných důvodů obecně brání všem teoreticky sporným či nevyjasněným právním institutům.
- 62 Okamžikem zápisu zástavního práva do rejstříku je toto účinné jak *inter partes*, tak i *erga omnes* (například na rozdíl od převodu práv k ochranné známce).
- 63 Zápisy do rejstříku mají dvojí povahu. Jedná se o zápisy s (a) konstitutivními účinky, (b) s deklaratorními účinky. Zatímco v prvním případě nastává vznik – změna – zánik právních skutečností až po provedení zápisu, v druhém případě tyto zápisy vznik – změnu – zánik právních skutečností pouze osvědčují (tzn. pro jejich vznik – změnu – zánik je tudíž relevantní jiná právní skutečnost).
- 64 FALDYNA, F. Obchodní rejstřík – Pojem, podstata a účel obchodního rejstříku a řízení ve věcech obchodního rejstříku. *Právní Fórum*. 2006, 3(1), 2–3.
- 65 Úřad průmyslového vlastnictví provede zápis ve lhůtě do jednoho měsíce od přijetí žádosti.
- 66 K jedné ochranné známce tak může být v rámci rejstříku zapsáno vícero zástavních práv. Pořadí jejich zápisu do rejstříku vychází z data, kdy žádost o zřízení zástavního práva Úřadu průmyslového vlastnictví došla (HORÁČEK, R. *Zákon o ochranných známkách; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2008.).
- 67 HORÁČEK, R. *Zákon o ochranných známkách; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Praha: C.H. Beck, 2008.
- 68 RÝDL, J. *Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2008.
- 69 Jedná se tudíž o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoli například o jeho technickou či konstrukční podstatu (na rozdíl od užitého vzoru či třeba patentu).
- 70 Právo k průmyslovému vzoru má jeho původce (či jeho právní nástupce), tedy vždy výhradně fyzická osoba (z povahy věci jí osoba právnická být ani nemůže). Průmyslový vzor však může být také výsledkem společné činnosti několika osob (spolupůvodců; spolupůvodci náleží právo k průmyslovému vzoru v rozsahu jeho podílu). Právo na původcovství je osobním, nepřevoditelným (a to ani *inter vivos*, ani *mortis causa*) právem na jakoukoli třetí osobu. Jediným možným způsobem, jak může původce s tímto právem svým volním projevem nakládat, je uplatnit tzv. právo na pseudonymizaci. Pseudonymizací lze vysvětlit tak, že se původce prostřednictvím přihlašovatele vzdá svého práva být uveden v přihlášce průmyslového vzoru jako původce a zapsán do rejstříku průmyslových vzorů (Ust. § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů).
- 71 Ust. § 1359 a násl. NOZ.
- 72 Novelou občanského zákoníku se do tohoto právního předpisu dostalo rovněž ustanovení, jež vypočítává neplatná ujednání v zástavní smlouvě. Určení toho, která ustanovení zástavní smlouvy jsou neplatná, významně zvyšuje právní jistotu účastníků tohoto vztahu. Neplatnost vybraných ujednání ovšem postihuje výlučně tato ujednání, nikoli celé zástavní právo.
- 73 VRAJÍK, M. *Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích*. Olomouc: Anag, 2014, s. 374.



- 74 Kupříkladu ve slovenské právní úpravě bylo toto ustanovení shledáno neplatným, a to z důvodu jeho neurčitosti (NITSCHNEIDEROVÁ, Z. Zástavní právo podle nového občanského zákoníku. *Ad Notam*, 2013, 19(6), 3–5.).
- 75 KOLLÁRIKOVÁ, E. Několik poznámek k zástavnímu právu. *Ad Notam*, 2015, 21(6), 12–14.
- 76 Na ochranu slabší smluvní strany je pamatováno na mnohých místech v rámci NOZ, neboť rekodifikace soukromého práva přinesla úpravu této zásady.
- 77 § 153 zákona č. 40/1964 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 78 § 1310 odst. 2 NOZ.
- 79 KOLLÁRIKOVÁ, E. Několik poznámek k zástavnímu právu. *Ad Notam*, 2015, 21(6), 12–14. s. 12.
- 80 Věřitel v zástavním listu zástavu popíše tak, aby byla od jiných věcí dostatečně odlišena.
- 81 Zatímco dřívější právní úprava zástavního práva konkurenci zástavních práv vázoucích na jedné věci neřešila, nová právní úprava toto napravila, přičemž určení pořadí zástavních práv je primárně dáno dobou jejich vzniku (přičemž u věcí evidovaných ve veřejném seznamu je rozhodující okamžik podání návrhu na zápis).
- 82 § 1371 odst. 3 NOZ.
- 83 KOLLÁRIKOVÁ, E. Několik poznámek k zástavnímu právu. *Ad Notam*, 2015, 21(6), 12–14.
- 84 Tamtéž. s. 12.
- 85 § 35h zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnostech.
- 86 § 2016 NOZ.
- 87 V důsledku zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.
- 88 DENEMARK, Jaroslav. *Novela zákona o obchodních korporacích – I. část.* [online]. Pravniprostor.cz; 9. 6. 2020 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/o-novela-zakona-o-obchodnich-korporacich-i-cast>.
- 89 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 21 Cdo 1939/2005.
- 90 TÉGL, P., MELZER, F. *K judikatuře NS o výmazu promlčených limitovaných věcných práv z katastru.* [online]. Advokátidenik.cz; 20. 1. 2021 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: [https://advokatidenik.cz/2021/01/08/glosa-k-judikature-ns-ve-veci-vymazu-promlcenych-limitovanych-vecnych-prav-z-katastru-nemovitosti/#\\_ftn14](https://advokatidenik.cz/2021/01/08/glosa-k-judikature-ns-ve-veci-vymazu-promlcenych-limitovanych-vecnych-prav-z-katastru-nemovitosti/#_ftn14).



## EVROPSKÉ PRÁVO

### Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/21

Ve svém předběžném rozhodnutí ze dne 12. března 2021 ve věci T 1807/15 postoupil stížnostní senát Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázku podle čl. 112 odst. 1 písm. a) EPC:

*Je vedení ústního jednání formou videokonference slučitelné s právem na ústní jednání zakotveném v čl. 116(1) EPC, pokud ne všichni účastníci řízení souhlasí k vedením ústního jednání formou videokonference?*

Po ústním jednání dne 2. července 2021 rozhodl Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu dne 16. července 2021 takto:

*Během obecné nouze, narušující možnosti stran účastnit se osobního ústního jednání v prostorách EPO, je vedení ústního jednání před stížnostními senáty formou videokonference slučitelné s EPC, a to i když ne všichni účastníci řízení s vedením ústního jednání formou videokonference souhlasí.*

Písemné odůvodnění rozhodnutí Velkého stížnostního senátu bude vydáno dodatečně. Rozhodnutí zmiňuje pouze ústní jednání před stížnostními senáty. Neřeší proto otázku, zda lze vést ústní jednání formou videokonference, bez souhlasu účastníků řízení, i v prů-



zkumovém nebo odporovém řízení před prvoinstančními útvary EPÚ.

EPÚ nicméně prohlásil, že má v úmyslu svoji současnou praxi, tj. vést ústní jednání formou videokonference i před prvoinstančními útvary zachovat, neboť pandemická situace ve smluvních státech EPÚ a na celém světě stále přetrvává.

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu rovněž neřeší otázku, zda ústní jednání formou videokonference lze vést bez souhlasu stran i mimo období obecné nouze. Zbývá tedy vyřešit použití videokonferencí po skončení pandemie.

Pokud jde o ústní jednání před stížnostními senáty, nový čl. 15a RPBA – 2020, který vstoupil v platnost dne 1. dubna 2021, přitom zní:

#### **Článek 15a – Ústní jednání formou videokonference**

- (1) *Stížnostní senát může rozhodnout, že ústní jednání podle článku 116 EPC se bude konat,*

*pokud to považuje za vhodné, formou videokonference, a to na žádost strany nebo z vlastního popudu.*

- (2) *Pokud se má ústní jednání konat v prostorách Evropského patentového úřadu, může být účastníku, zástupci nebo doprovázející osobě povolena na žádost účast formou videokonference.*
- (3) *Ústního jednání formou videokonference se může zúčastnit předsedající stížnostního senátu, a se souhlasem tohoto předsedajícího, i kterýkoliv další člen senátu.*

Pokud tak nebude změněn čl. 15a RPBA – 2020, může senát považovat za vhodné uspořádat ústní jednání formou videokonference i v případě, že nebude existovat období obecné nouze.

Otázka, zda je vedení ústního jednání formou videokonference slučitelné s právem na ústní jednání, zakotveným v čl. 116(1) EPC, pokud ne všichni účastníci řízení k tomu dali souhlas, tak bude stále vyžadovat odpověď.

.....

## **Reformovaný francouzský patentový systém jako vhodná náhrada za stále odkládaný systém jednotného patentu?**

Francouzský zákon č. 2019-486 o obchodu a transformaci, známý jako „zákon PACTE“ nabyt platnosti 22. května 2019 a jeho cílem bylo učinit francouzský patentový zákon atraktivnějším a jistějším. Zákon PACTE změnil francouzský patentový systém zásadním způsobem a měl by tak být nyní brán v úvahu jako strategická možnost. Klíčové části tohoto zákona nabyly účinnosti v dubnu 2020 a další změny pak koncem května.

Ke klíčovým opatřením, zavedeným zákonem PACTE nově patří řízení odporu před INPI, průzkum vynálezcké činnosti a prodloužení doby platnosti osvědčení o užitelnosti/užitného vzoru ze šesti na deset let. Dochází tak k harmonizaci s německým systémem užitných vzorů.

Bude dále možné, aby si přihlašovatelé posunuli předběžnou řešeršní zprávu tím, že nejprve podají přihlášku užitného vzoru a poté ji transformují do patentové přihlášky. Zákon



PACTE dále dává možnost podat patentovou přihlášku v prozatímní formě, což je nenákladný, zjednodušený postup, umožňující přihlašovatelům podat jednoduchý popis vynálezu (bez nároků) a těžit z nejstarší priority/data podání bez zahájení průzkumového řízení.

Dále budou osvětleny změny v průzkumovém řízení francouzských patentových přihlášek a zejména pak řízení o odporu před INPI detailněji.

### Zpřísnění průzkumového řízení u patentových přihlášek před INPI

Průzkum patentových přihlášek INPI býval velmi omezený a skoro vždy končil automatickým udělením francouzského patentu. Před zákonem PACTE mohl INPI zamítnout patentovou přihlášku pouze při očividné absenci novosti, bez možnosti zamítnout přihlášku na základě nedostatku vynálezecké činnosti či průmyslové využitelnosti.

V důsledku toho byly francouzské patenty považovány za podstatně slabší ve srovnání s analogickými patenty evropskými či zahraničními, vystavenými důkladnému věcnému průzkumu.

Článek 122 zákona PACTE pozměnil čl. 612-12 Kodexu duševního vlastnictví (dále jen IPC), týkajícího se důvodů zamítnutí patentové přihlášky, čímž zdokonalil průzkumové řízení zavedením nových důvodů pro zamítnutí francouzské patentové přihlášky následovně:

- *Vypuštění slova „očividně“.* Vypuštění slova „očividně“ z IPC umožňuje INPI zamítnout patentové přihlášky, pokud jejich předmět nelze považovat za vynález, nebo je vyloučen z patentovatelnosti. Dříve mohla být patentová přihláška zamítnuta pokud její předmět „očividně“ nebyl vynálezem nebo „očividně“ nebyl patentovatelný. INPI tak oproti předchozí úpravě, kdy mohl zamítnout přihlášku jen pokud její

*předmět nebyl „očividně“ nový, bude nyní moci zamítnout patentovou přihlášku, pokud její předmět není nový.*

- *Průzkum „vynálezecké činnosti“.* INPI nyní bude provádět průzkum, zda předmět patentové přihlášky vykazuje vynálezeckou činnost. Byla to právě absence průzkumu tohoto kritéria patentovatelnosti, která podle kritiků francouzského patentového systému činila francouzské patenty slabými.

Tyto změny jsou aplikovatelné u patentových přihlášek podaných počínaje 22. květnem 2020. U patentových přihlášek podaných před tímto datem zůstává dosavadní forma průzkumu v INPI nezměněna.

Spolu se zavedením administrativní formy odporového řízení posiluje tato forma průzkumového řízení věcný průzkum, čímž zvyšuje důvěru ve francouzský patentový systém.

### Zavedení odporového řízení u francouzských patentů před INPI

Nařízení č. 2020-116 z 12. února 2020 (dále jen Nařízení), vydané na základě čl. 121 zákona PACTE, zavedlo do IPC administrativní řízení o odporu před INPI. Odkazuje na Dekret 2020-225 z 6. března 2020, který stanovil požadavky na řízení o odporu a příslušné lhůty. Další podrobnosti jsou pak uvedeny v Instrukcích zveřejněných INPI.

Nařízení umožňuje třetím osobám navrhnout administrativní zrušení či změnu patentu. Dosud bylo možno zpochybnit platnost francouzského patentu jen formou žaloby před Pařížským soudním dvorem. Francouzská forma odporu zavedená Nařízením připomíná odporové řízení před Evropským patentovým úřadem (dále jen EPÚ), má však určité zvláštnosti, jako např. kratší lhůty k vyjádření a odvolání/stížnost k soudu (nikoli k INPI, čemuž musí zainteresované osoby věnovat zvláštní pozornost).



Zákonodárce uvádí jako cíl reformy zavedení „jednoduchého, rychlého a nenákladného administrativního systému“, v jednoduchých sporech pokud možno bez právních kroků a „posílení presumpce platnosti všech francouzských patentů a zvýšení právní jistoty spojené s patenty“.

### **Proti čemu lze podat odpor?**

Oponent může podat odpor proti francouzskému patentu, jehož udělení bylo oznámeno počínaje 1. dubnem 2020. Není možno podat odpor proti užitému vzoru či ve Francii validovanému evropskému patentu či dodatkovému ochrannému osvědčení (IPC čl. L611-2 a L.613-23).

### **Kdo může podat odpor?**

Odpor může podat kdokoliv, s výjimkou majitele patentu (IPC čl. L.613-23).

Na rozdíl od pravidel francouzského Kodexu civilního procesu, jak byly nedávno aplikovány v případě řízení o zrušení, administrativní forma odporového řízení je přístupná velkému počtu lidí, protože oponent nemusí při zahájení řízení prokazovat své právní postavení. Je tak možné, aby odpor podala i nastrčená osoba (tj. např. právní zástupce jménem účastníka řízení). Podobně může zahájit odporové řízení i nabyvatel licence, pokud licenční smlouva nestanoví něco jiného.

Pokud je proti stejnému francouzskému patentu podáno více odporů, INPI může z moci úřední nařídit spojení odporových řízení, s výhradou jejich přípustnosti (IPC čl. R.613-44-3).

Oponent může jednat osobně nebo prostřednictvím zástupce (IPC čl. R.613.44). Zástupce musí být jmenován během devítiměsíčního odporové lhůty, pokud:

- Oponent nemá bydliště či registrovanou kancelář ve Francii, v členkém státě EU nebo státě EEA;

- Existuje více oponentů, kteří podali stejný odpor. V takovém případě musí být jmenován společný zástupce a jejich řízení jsou spojena.

Při stížnostním řízení před Pařížským apelačním soudem je zastoupení advokátem mandatorní (IPC čl. R.411-22).

### **Kdy a jak podat odpor?**

Lhůta pro podání odporu činí devět měsíců od oznámení udělení patentu v Úředním věstníku průmyslového vlastnictví, přičemž odpor musí být podán online na webovou stránku INPI. Pokud lhůta k podání odporu není dodržena, odpor je nepřipustný, přičemž neexistuje možnost prodloužení této lhůty ani její obnovy, což odpovídá i praxi v EPÚ.

Na rozdíl od EPÚ není možné, aby údajný porušovatel po uplynutí devítiměsíčního odporové lhůty do francouzské formy odporového řízení přistoupil. Rovněž tak nemohou třetí osoby podávat připomínky.

Po uplynutí devítiměsíčního odporové lhůty nelze základ a rozsah odporu rozšířit (IPC čl. R614-44-1). To znamená, že není možné, aby oponent později zpochybnil další nároky, nebo vznesl nové důvody odporu, které v podání odporu obsaženy nebyly. Jako nepřipustné bude dále považováno i podání dokumentů po uvedené lhůtě. Toto pravidlo se zdá být velmi rigidní. Tak například v situacích, kdy bude opožděně podán vysoce relevantní dokument stavu techniky, bude rozhodnutí o nepřipustnosti nutně působit uměle.

Ještě jedna věc si zasluží pozornost: dokumenty musí být podány ve franštině nebo do franštiny přeloženy. Pro praxi tak bude významné, zda dokumenty podané v angličtině budou ze strany INPI považovány za nepřipustné, protože jejich odmítnutí by mohlo výrazně ovlivnit atraktivitu postupu.

Podle francouzských pravidel civilního procesu nebude také možné rozšířit rozsah odporu.



ru před apelačním soudem (tj. např. zpochybnit další patentové nároky), protože by to bylo považováno za nový návrh.

### **Jaké jsou důvody odporu?**

Důvody odporu musí být podány písemně, a to v odporové lhůtě. Tato podání musí dostatečně odůvodňovat každý z důvodů odporu, obecná konstatování nejsou považována za postačující.

V souladu s čl. L.613-23-1 IPC, stejně jako ustanoveními EPC, týkajícími se odporového řízení, jedinými důvody odporu jsou:

- (1) *Předmět patentu není patentovatelný pro (i) absenci novosti, (ii) nedostatek vynálezecké činnosti a (iii) nedostatek průmyslové využitelnosti.*

*Jak bude podrobněji diskutováno dále, hluboký průzkum INPI, včetně průzkumu vynálezecké činnosti, bude možný pouze u patentových přihlášek podaných po 22. květnu 2020. S přihlédnutím k obvyklému časovému rámci průzkumu a udělení francouzských patentů, budou mít oponenti příležitost zpochybnovat platnost „slabších“ patentů (tj. patentových přihlášek podaných před 22. květnem 2020, které nebyly ze strany INPI podrobeny průzkumu vynálezecké činnosti) cestou odporového řízení asi dva roky.*

- (2) *Předmět patentu spadá mezi výluky z patentovatelnosti (chirurgie, terapeutické a diagnostické metody, odrůdy rostlin a plemena zvířat, počítačové programy atd.)*
- (3) *Patent nevysvětluje vynález dostatečně jasně a úplně, aby jej odborník dokázal uskutečnit.*
- (4) *Předmět patentu jde nad rámec přihlášky, jak byla podána, nebo pokud patent byl udělen na základě vyloučené přihlášky, jejíž předmět jde nad rámec původní přihlášky, jak byla podána.*

### **Kolik činí poplatek za podání odporu?**

Odporový poplatek činí 600 EUR. Odpor se nepokládá za podaný, dokud není zaplacen odporový poplatek.

### **Jak probíhá řízení o odporu?**

Odporové řízení se řídí zásadou kontradiktornosti. INPI „prosazuje a dodržuje zásadu kontradiktornosti. Nemůže své rozhodnutí založit na prostředcích, vysvětleních a dokumentech, ke kterým se strany nemohly vyjádřit (IPC čl. R.613-44-4).

Odporové řízení zahrnuje tři následující fáze:

- (i) průzkum přípustnosti;
- (ii) věcný průzkum; a
- (iii) rozhodnutí o odporu.

Bezprostředně po obdržení odporu zahájí INPI **průzkum přípustnosti** podání odporu. Tento průzkum prováděný administrativním úředníkem sestává v ověření souladu podání s formálními požadavky na podání odporu, bez věcného průzkumu odporu.

Požadavky přípustnosti odporu jsou podobné těm aplikovaným v EPÚ. V souladu s čl. R.613-44-1 a R.613-44-2 IPC je podání odporu prohlášeno za nepřipustné např. tehdy, (i) kdy je odpor podán po uplynutí devítiměsíční lhůty pro podání odporu; (ii) kdy není zaplacen odporový poplatek; nebo (iii) oponent nevyhověl pravidlům pro zastoupení.

**Věcný průzkum** zahrnuje čtyři kroky (IPC čl. R.613-44-6):

- (1) *Informační fázi, během které strany podávají své připomínky a majitel patentu navrhuje změny patentu.*
- (2) *Instrukční fázi, během které INPI vydává instrukční sdělení založené na připomínkách stran (nejpozději tři měsíce od první odpovědi majitele patentu). Po obdržení tohoto instrukčního sdělení mohou strany předložit*



své připomínky a majitel patentu může navrhnout změny patentu.

(3) *Písemná fáze, během které strany mohou znovu předložit své připomínky a majitel patentu navrhnout další změny patentu. Jedním z odlišných znaků „francouzského modelu“ odporu je, že úpravy popisu a výkresů jsou možné pouze v odpovědi na námitku nedostatečnosti popisu (IPC čl. L.613-23-3). Návrhy na změnu patentu mohou být předkládány až do konce písemné fáze. Tak jako v EPÚ, tyto změny by neměly jít nad rámec předmětu přihlášky, jak byla podána, a rozšiřovat ochranu vyplývající z patentu.*

(4) *Ústní fáze k přednesení ústních připomínek, a to na žádost stran či z moci úřední INPI.*

**Rozhodnutí o odporu** vydává Generální ředitel INPI. Odpor se považuje za zamítnutý, pokud Generální ředitel INPI o odporu nerozhodne během čtyř měsíců od konce věcného průzkumu.

Řízení o odporu končí třemi možnými výsledky (IPC čl.L.613-23-4):

- Odpor je zamítnut a patent ponechán v platnosti v uděleném znění;

- Patent je ponechán v platnosti v platnosti v pozměněném znění;
- Patent je zčásti nebo zcela zrušen.

A právě v této třetí možnosti se francouzský model výrazně liší od praxe v EPÚ, protože evropské patenty částečně zrušit nelze. V případě částečného zrušení změnu nároků schvaluje na návrh majitele patentu INPI (INC čl. L613-23-6).

Rozhodnutí má stejné účinky jako rozsudek ve smyslu čl. L.111-3 Kodexu civilního vymáhání a je tak vykonatelné (IPC čl. L.613-23-6).

### **Odvolání/stížnost proti rozhodnutí INPI o odporu**

Stížnost proti rozhodnutí o odporu lze podat u Pařížského apelačního soudu během jednoho měsíce od doručení rozhodnutí (IPC čl. R.411-21). Poté má stěžovatel tříměsíční lhůtu k podání odůvodnění stížnosti (IPC čl. R.411.29). Stížnost má odkladný účinek, což umožňuje Generálnímu řediteli INPI provést autoremeduru.

Apelační soud přezkoumá celý spor a rozhodnutí INPI nahradí rozhodnutím svým, novým.

## **K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2773/18**

V daném případě stížnost podal oponent proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění.

Oponent ve stížnosti namítl, že větrnou turbínu podle nároku 1 nelze použít v celém nárokovaném rozsahu. Podle něj nárok, který není omezen na pobřežní větrnou turbínu a přitom nejsou specifikovány rozměry

spodní 8 a horní 4 části věže, pokrývá případy, kdy je vstup 22 umístěn lehce nad věží hladiny moře a nemůže tak dosáhnout účinku vstupu vzduchu s nízkým obsahem soli a vody, jak je vysvětleno v odstavcích 8 až 10 patentového spisu.

Tato argumentace stížnostní senát nepřesvědčila. Podle senátu oponent/stěžovatel především nesprávně aplikuje jurisprudenci

vyvinutou v chemii pro kompozice nebo rozsahy hodnot v oblasti mechaniky, i když není nárokován žádný rozsah. V oblasti mechaniky se nárok – často definovaný z funkčního nebo obecného hlediska – snaží zachytit podstatu stroje nebo konkrétní mechanickou konstrukci, která tak umožňuje určité meze interpretace.

Je možné, že některé subjekty, které jsou považovány za pokryté nárokem, technický problém nevyřeší; nejedná se však o problém dostatečnosti popisu, ale o výklad nároku. To, zda popis patentu poskytuje dostatečné informace odborníkům v oboru k provedení vynálezu, je otázkou čistě technickou, oddělenou od otázky, která přiměřeně spadá do rozsahu nároku.

Pokud může odborník v oboru, který se seznámil s popisem patentu a za pomoci svých všeobecných znalostí odvodit, co funguje a co ne, pak je vynález dostatečně po-

psán, ačkoli široký výklad by mohl zahrnovat i to, co nefunguje. Tento interpretační krok může skutečně vést k omezenějšímu výkladu nároku.

V daném případě odborníci v oboru, kteří chtějí dát smysl nároku v širším kontextu patentu jako celku, z něj odvodí základní princip vynálezu, kterým je jednoduše zvednutí přívodu vzduchu do věže nad již vyvýšenou polohou zařízení generujícího teplo. Popis patentu a obrázky jim poskytují dostatek podrobností, které jim umožní najít polohy, které neumožňují vstup vzduchu s dostatečně nízkou hladinou soli, čímž vylučují provedení, která zjevně neumožňují dosáhnout požadovaného účinku. Odborníci v oboru by neuvažovali o polohách pod 30 m nad mořem.

Protože předmět patentu v pozměněném znění je nejen dostatečně popsán, ale vykazuje i vynálezickou činnost, byla stížnost zamítnuta.



## JUDIKATURA

### K určení rozhodného dne pro výpočet období pěti let (ne)užívání ochranné známky Společenství (Evropské unie)

**C-607/19, rozsudek Soudního dvora ze dne 17. prosince 2020, Husqvarna AB v. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, rozhodnutí o předběžné otázce**

Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že v případě protinávrhu na zrušení práv

k ochranné známce Evropské unie je dnem, který je třeba zohlednit pro určení, zda uplynulo nepřerušené období pěti let uvedené v tomto ustanovení, den, kdy byl tento návrh podán.



**Popis věci:**

Společnost Husqvarna vyrábí zahradnické nástroje a nářadí, jakož i nástroje a nářadí pro úpravu krajiny. Je majitelkou trojrozměrné ochranné známky Unie, zapsané dne 26. ledna 2000 pod číslem 456244 pro výrobky „postřikovače pro zavlažování“. Společnost Lidl nabízel k prodeji od července 2014 do ledna 2015 sadu zavlažovací spirálové hadice, která sestávala ze zavlažovací spirálové hadice, postřikovače a spojovací objímky. Vzhledem k tomu, že společnost Husqvarna měla za to, že výrobek uváděný na trh společností Lidl porušuje práva z ochranné známky, jejíž je majitelkou, podala proti společnosti Lidl žalobu pro porušení práv k Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu), kterou se domáhala zejména ukončení porušování práv a náhrady škody. Společnost Lidl v rámci protinávrhu navrhla, aby došlo ke zrušení práv společnosti Husqvarna k ochranné známce, o kterou jde ve věci v původním řízení, a to z důvodu neužívání této ochranné známky. Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu) návrhům společnosti Husqvarna vyhověl a protinávrh podaný společností Lidl zamítl. Společnost Lidl podala proti rozsudku odvolání k Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu), který v návaznosti na poslední jednání k přednesu řeči, které se před ním konalo dne 24. října 2017, uvedený rozsudek zrušil a prohlásil, že práva společnosti Husqvarna k ochranné známce, o kterou jde ve věci v původním řízení, jsou od 31. května 2017 zrušena. Za tímto účelem měl odvolací soud za to, že rozhodným dnem pro výpočet nepřerušného období neužívání byl nikoli den, kdy společnost Lidl podala protinávrh, a sice v průběhu září 2015, ale den, kdy se u něj konalo poslední jednání k přednesu řeči, a to dne 24. října 2017. Odvolací soud přitom konstatoval, že výrobky chráněné ochrannou známkou, o kterou jde ve věci v původním řízení, přestaly být uváděny na trh od května 2012, a je z toho třeba vyvodit, že ke dni podání protinávrhu na zrušení dosud neuplynulo nepřerušné období pěti let stanove-

né v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, zatímco toto období uplynulo ke dni, kdy se konalo posledně uvedené jednání k přednesu řeči. Společnost Husqvarna podala k předkládajícímu soudu, Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr), opravný revizní prostředek. Tento soud má za to, že vyřešení sporu, který je u něj projednáván, závisí především na odpovědi na otázku, zda se určení dne rozhodného pro výpočet období pěti let stanoveného v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 řídí těmito nařízeními, a dále pokud tomu tak je, na určení tohoto dne. V tomto ohledu má za to, že tato otázka má procesní povahu, a jelikož nařízení č. 207/2009 ani nařízení 2017/1001 neobsahují žádné upřesnění, vztahuje se na ni vnitrostátní právo. Tento závěr podle něj vyplývá z výkladu čl. 14 odst. 3 ve spojení s čl. 101 odst. 3 nařízení č. 207/2009, jakož i z výkladu čl. 17 odst. 3 ve spojení s čl. 129 odst. 3 nařízení 2017/1001. S ohledem na výše uvedené se Bundesgerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- 1) Řídí se v případě protinávrhu na zrušení práv k ochranné známce Společenství/Evropské unie, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, určení dne, který je rozhodný pro výpočet období neužívání v rámci čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001, uvedenými nařízeními?
- 2) Bude-li na první otázku odpovězeno kladně, musí se v případě protinávrhu na zrušení práv k ochranné známce Společenství/Evropské unie, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, při výpočtu období pěti let neužívání uvedeného v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 vycházet ze dne podání protinávrhu nebo ze dne konání posledního jednání k přednesu řeči v odvolacím řízení?





### **Posouzení soudu:**

Podstatou obou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda v případě protinávru na zrušení, který je stanoven v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001, je den, který je třeba zohlednit pro určení, zda uplynulo nepřerušené období pěti let uvedené v těchto ustanoveních, stanoven v těchto nařízeních, a v případě kladné odpovědi o jaký den se jedná. Úvodem je třeba poznamenat, že článek 101 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „rozhodné právo“, nejprve v odst. 1 stanoví, že soudy pro ochranné známky Unie se řídí ustanoveními tohoto nařízení. Dále pak odstavec 2 tohoto článku stanoví, že v otázkách v oblasti ochranných známek, které nejsou upraveny těmito nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Unie vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého. Uvedený článek nakonec v odstavci 3 blíže uvádí, že nestanoví-li uvedené nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky Unie procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo. V oblasti zrušení práv čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství/Evropské unie dojde zejména na základě protinávru v řízení o porušení, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v Unii řádně užívána pro výroby nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Jak však uvádí předkládající soud, je třeba konstatovat, že nařízení č. 207/2009 výslovně neuvádí den rozhodný pro výpočet tohoto nepřerušného období pěti let. Z ustanovení nařízení č. 207/2009, která vymezují použitelný režim, však vyplývá, že dnem, ke kterému je třeba určit, zda uplynulo nepřerušené období pěti let neužívání, je den, kdy byl dotčený návrh

podán. Z účinků zrušení, které jsou stanoveny v čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009, tedy vyplývá, že přezkum, zda uplynulo nepřerušené období pěti let neužívání ochranné známky, což představuje jednu z podmínek umožňujících konstatovat zrušení uvedené v čl. 51 odst. 1 tohoto nařízení, je třeba provést ke dni podání protinávru. Návrh bude úspěšný pouze tehdy, pokud byla tato okolnost konstatována k tomuto dni. Kromě toho nelze přijmout argument, podle kterého je třeba zohlednit den konání posledního jednání v odvolacím řízení pro účely posouzení, zda uplynulo nepřerušené období pěti let neužívání stanovené v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Takové úvahy by totiž tím, že by přijaly kritérium, které by se odchylovalo od kritéria, které vyplývá z relevantních ustanovení tohoto nařízení, mohly ohrozit cíl sledovaný unijním normotvůrcem, kterým je v souladu s bodem 3 odůvodnění a článkem 1 nařízení č. 207/2009 zajistit *jednotnou povahu* ochranné známky Společenství/Evropské unie. Taková jednotná povaha by mohla být zpochybněna, pokud by se rozsah ochrany ochranné známky, která pro jejího majitele vyplývá z unijního práva, mohl v rámci protinávruhů na zrušení lišit podle procesních pravidel vlastních členským státům, v nichž jsou tyto návrhy podány.

### **Pro praxi:**

Rozhodnutí Soudního dvora zdůrazňuje jednotnou povahu ochranné známky Evropské unie (Společenství), a to i ve vztahu k určení rozhodného dne pro posouzení (ne)uplynutí pětileté lhůty (ne)užívání; dle ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie tímto dnem je *vždy den podání protinávru* na zrušení ochranné známky Evropské unie, a to samozřejmě ve všech členských státech.

JUDr. David Štros



# K otázce rozsahu ochrany chráněného označení původu (chráněného zeměpisného označení a označení původu) pro výrobky a jeho rozšíření na služby

**C-783/19, rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 2021, chráněné označení původu Champagne, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. GB, rozhodnutí o předběžné otázce**

Článek 103 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, musí být vykládán v tom smyslu, že chrání chráněná označení původu (CHOP) před jednáními souvisejícími jak s výrobky, tak se službami.

Článek 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že „použití [...] názvů, které [označení] evokují“ podle tohoto ustanovení zaprvé nevyžaduje jako nezbytný předpoklad, aby výrobek s CHOP a výrobek nebo služba, na které se vztahuje sporné označení, byly totožné nebo podobné, a zadruhé je prokázáno, jestliže užívání názvu vytváří v mysli průměrného, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného evropského spotřebitele dostatečně přímou a jednoznačnou vazbu mezi tímto názvem a dotčeným CHOP. Existence takové vazby může plynout z vícera okolností, a to zejména z částečného zahrnutí chráněného označení, z fonetické a vzhledové podobnosti obou názvů a z toho vyplývající obdobnosti a dokonce i z absence těchto okolností, z pojmové blízkosti mezi CHOP a dotčeným názvem nebo i z podobnosti mezi výrobky, na které se vztahuje totéž CHOP, a výrobky nebo službami, na něž se vztahuje tentýž název.

Článek 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínkou „použití [...] názvů, které [označení] evokují“ podle tohoto ustanovení není učinění závěru o nekalé hospodářské soutěži, jelikož toto ustanovení zavádí specifickou samostatnou ochranu, která se použije nezávisle na ustanoveních vnitrostátního práva o nekalé hospodářské soutěži.

## **Popis věci:**

Odpůrce (GB) vlastní ve Španělsku tapas bary a k jejich označení a propagaci na sociálních sítích i prostřednictvím reklamních letáků používá označení CHAMPANILLO. S tímto označením spojuje mimo jiné i grafický prvek znázorňující dvě přitukávající si sklenice naplněné šumivým nápojem. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) měl za to, že používáním označení CHAMPANILLO dochází k porušení chráněného označení původu (CHOP) „Champagne“, a proto podal u Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Obchodní soud v Barceloně) žalobu směřující k tomu, aby byla GB uložena povinnost zdržet se užívání označení CHAMPANILLO, a to i na sociálních sítích, stáhnout z trhu a internetu všechny vývěsní tabule a reklamní či obchodní dokumenty, ve kterých je uvedeno zmíněné označení, a zrušit doménové jméno „champanillo.es“. GB naproti tomu tvrdil, že užívání označení CHAMPANILLO coby obchodního názvu restauračních zařízení ne-



vyvolává nebezpečí záměny s produkty, na které se vztahuje CHOP „Champagne“, a že nemá v úmyslu využít pověsti uvedeného CHOP. Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Obchodní soud v Barceloně) žalobu CIVC zamítl. Měl za to, že používání označení CHAMPANILLO neevokuje CHOP „Champagne“, jelikož se toto označení nevztahuje na alkoholický nápoj, nýbrž na poskytování služeb (*restaurační zařízení*), v nichž se šampaňské víno neuvádí na trh, a označuje tedy výrobky, které se liší od výrobků chráněných CHOP a jsou určeny jiné veřejnosti a toto označení proto neporušuje toto CHOP. Juzgado de lo Mercantil de Barcelona vycházel z rozsudku Tribunal Supremo (Nejvyšší soud) ze dne 1. března 2016, v němž posledně uvedený soud vyloučil, že by CHOP „Champagne“ bylo porušováno používáním výrazu Champín při prodeji ovocného perlivého nápoje bez alkoholu, který je určen ke konzumaci na dětských oslavách, a to vzhledem k rozdílu mezi dotčenými produkty a veřejností, které byly tyto výrobky určeny, ačkoliv si byla daná označení foneticky podobná. CIVC podal proti rozsudku Juzgado de lo mercantil de Barcelona odvolání u Audiencia provincial de Barcelona. V těchto souvislostech se Audiencia Provincial de Barcelona rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- 1) Umožňuje rozsah ochrany označení původu toto označení chránit nejen ve vztahu k podobným výrobkům, nýbrž také ve vztahu ke službám, které mohou být spojeny s přímou nebo nepřímou distribucí těchto výrobků?
- 2) Vyžaduje riziko porušení CHOP z důvodu použití názvu, který jej evokuje, na nějž odkazují zmíněné články unijních nařízení, aby byla provedena především analýza použitého názvu pro účely určení, jaký má tento název dopad na průměrného spotřebitele,

nebo je pro účely analýzy tohoto rizika porušení CHOP z důvodu použití názvu, který jej evokuje, nejprve třeba určit, zda se jedná o tytéž výrobky, podobné výrobky nebo složené výrobky, mezi jejichž složky patří výrobek chráněný označením původu?

- 3) Musí být riziko porušení CHOP z důvodu použití názvu, který jej evokuje, určeno na základě objektivních kritérií, jsou-li dotčené názvy totožné nebo si jsou velmi podobné, nebo musí být odstupňováno s ohledem na evokující a evokované výrobky a služby, aby mohl být učiněn závěr, že riziko použití názvu, který CHOP evokuje, je nevýznamné nebo irrelevantní?
- 4) Je ochrana, kterou stanoví relevantní nařízení v případech, kdy existuje riziko použití názvu, který CHOP evokuje, nebo riziko zneužití, specifickou ochranou, která souvisí se zvláštnostmi těchto výrobků, nebo se musí nutně jednat o ochranu související s ustanoveními o nekalé hospodářské soutěži?

### **Posouzení soudu:**

#### *K první otázce*

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 vykládán v tom smyslu, že chrání CHOP před jednáními souvisejícími jak s *výrobky*, tak se *službami*. Pokud jde o znění čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013, je třeba podotknout, že toto ustanovení uvádí, že CHOP je chráněno před jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ výrobku „*nebo služby*“, a to i přesto, že podle článku 92 a čl. 93 odst. 1 písm. a) nařízení



mohou nést CHOP pouze výrobky, ale ochrana vyplývající z tohoto názvu se vztahuje na *jakékoli použití tohoto názvu na výrobcích nebo službách*. Nařízení totiž představuje nástroj společné zemědělské politiky, který má především zajistit spotřebitelům, že zemědělské produkty nesoucí zeměpisné označení zapsané na základě uvedeného nařízení mají z důvodu, že pocházejí z určité zeměpisné oblasti, určité zvláštní vlastnosti, a tudíž skýtají záruku jakosti, která je dána jejich zeměpisným původem, s cílem umožnit zemědělským subjektům zajistit si vyšší příjmy díky skutečnému úsilí o zlepšení jakosti a zabránit tomu, aby třetí osoby neoprávněně těžily z dobré pověsti vyplývající z jakosti těchto produktů

#### *K otázce druhé a třetí*

Podle ustálené judikatury Soudního dvora se pojem „připomenutí [použití názvů, které označení evokují]“ vztahuje na situaci, kdy výraz použitý k označení výrobku zahrnuje část chráněného zeměpisného označení nebo CHOP takovým způsobem, že – setká-li se spotřebitel s názvem dotčeného výrobku – v myslí se mu vybaví obraz výrobku, na který se vztahuje toto označení. K použití názvů, které evokují chráněné zeměpisné označení nebo CHOP, kromě toho může dojít v případě výrobků obdobného vzhledu tehdy, pokud mezi chráněným zeměpisným označením či CHOP a sporným označením existuje určitá fonetická a vzhledová podobnost. K prokázání toho, že došlo k použití názvů, které CHOP evokují, nicméně není nezbytně nutné, aby bylo toto CHOP částečně zahrnuto do výrazu, kterým jsou označeny výrobky nebo služby, na něž se toto označení nevztahuje, ani to, aby byla zjištěna fonetická a vzhledová podobnost uvedeného výrazu se zmíněným označením. Použití názvu, který CHOP evokuje, totiž může vyplývat i z „pojmové blízkosti“ mezi chráněným názvem a dotčeným výrazem. Z toho

vyplývá, že pokud jde o pojem „připomenutí [použití názvů, které označení evokují]“, je rozhodujícím kritériem, zda se spotřebiteli, setká-li se se sporným názvem, v myslí přímo vybaví obraz produktu, na něž se vztahuje CHOP, což přísluší posoudit vnitrostátnímu soudu, případně s ohledem na částečné zahrnutí CHOP do sporného názvu, na *fonetickou nebo vzhledovou podobnost* tohoto názvu s tímto CHOP nebo na pojmovou blízkost mezi uvedeným názvem a uvedeným CHOP. Z toho vyplývá, že závěr o použití názvů, které označení evokují, ve smyslu čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013, lze učinit pouze na základě celkového posouzení, do něhož musí předkládající soud zahrnout všechny relevantní okolnosti dané věci.

#### *K otázce čtvrté*

Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda musí být pojem „použití [...] názvů, které [označení] evokují“ ve smyslu čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 vykládán v tom smyslu, že podmínkou „použití [...] názvů, které [označení] evokují“ podle tohoto ustanovení je učinění závěru o *nekalé hospodářské soutěži*. Podmínkou „použití [...] názvů, které [označení] evokují“ podle tohoto ustanovení není učinění závěru o nekalé hospodářské soutěži, jelikož toto ustanovení zavádí specifickou samostatnou ochranu, která se použije nezávisle na ustanoveních vnitrostátního práva o nekalé hospodářské soutěži.

#### **Pro praxi:**

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci *Champanillo* dále posiluje ochranu chráněných označení původu, v návaznosti na celou řadu předchozích rozhodnutí (viz *Morbier*, nebo *Queso Manchego*), a činí tak z chráněného označení původu velmi efektivní nástroj ochrany.

JUDr. David Štros

.....





## AKTUALITY

### Observatoř EUIPO zveřejnila dvě nové studie: Zneužití online obchodu k obchodování s padělkami a Účty prodejců na obchodních platformách třetích stran

**Na konci října 2021 zveřejnila Observatoř EUIPO dvě studie týkající se obchodování s padělkami:**

#### **Zneužití online obchodu k obchodování s padělkami**

EUIPO ve spolupráci s OECD již několik let shromažďuje důkazy o různých aspektech tohoto problému. Výsledky byly zveřejněny v souboru faktických zpráv počínaje tou s názvem *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact* (Obchod s padělaným a pirátským zbožím: mapování hospodářského dopadu) z roku 2016. Výsledky byly od té doby dále rozpracovány a aktualizovány v následujících zprávách: *Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods: Facts and Trends* (Zneužití malých balíčků pro obchod s padělaným zbožím: fakta a trendy) z roku 2018, *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods* (Trendy v obchodu s padělaným a pirátským zbožím) z roku 2019 a *Global Trade*

*in Fakes: A Worrying Threat* (Globální obchod s padělkami: znepokojující hrozba) z roku 2021. V těchto zprávách byla neustále přítomna otázka zneužívání elektronického obchodování zločinci provozujícími sítě obchodu s padělaným zbožím. Problematika zneužívání online prostředí se stala obzvláště alarmující během pandemie covid-19, kdy orgány činné v trestním řízení zachytily rostoucí objemy různých zločinů.

Tato zpráva používá přizpůsobenou statistickou metodiku k měření míry zneužívání online prostředí v souvislosti s obchodem s padělaným zbožím. Poskytuje také klíčové body vládních opatření a iniciativ ze strany firem, které mají tomuto riziku čelit. Taková analýza je důležitá nejen pro lepší pochopení této hrozby, ale také pro vypracování účinných odpovědí ze strany odpovědných orgánů.

#### **Účty prodejců na obchodních platformách třetích stran**

EUIPO dlouhodobě spolupracuje se zainteresovanými stranami v oblasti duševního vlastnictví na zlepšení ochrany práv na označení na online tržištích a na boji proti paděláním obecně. Jedná se však o složitou oblast vyžadující podrobné pochopení taktiky, technik a postupů používaných prodejci padělaného a pirátského zboží prostřednictvím účtů prodejců.

Tato zpráva zaplňuje mezeru ve znalostech o taktikách, technikách a postupech použí-

vaných prodejci na obchodních platformách třetích stran. Poskytuje návod k pochopení různých fází „dodavatelského řetězce“ zboží porušujícího práva duševního vlastnictví online ale také přehled opatření k vymáhání těchto práv v různých fázích. Odhaluje také formy marketingu používané pro propagaci zboží porušujícího práva duševního vlastnictví na sociálních sítích a prostřednictvím streamovacích služeb.

Výzkum objasňuje, že dodávka padělaných a pirátských produktů prostřednictvím online



tržišť je lukrativní a vysoce organizovaná činnost, kterou lze řešit pouze prostřednictvím globální spolupráce. Zpráva ukazuje skrytý rozměr mezinárodního online obchodu, který ohrožuje hospodářské subjekty i spotřebitele, a měl by pomoci zvýšit informovanost občanů EU a třetích zemí, podniků, úřadů apod.

Zpráva přichází v příhodnou chvíli, když Rada EU nedávno přijala závěry stanovující priority EU pro období 2022–2025 pro boj proti závažné a organizované trestné činnosti prostřednictvím Evropské multidisciplinární platformy proti hrozbám trestné činnosti (EMPACT), která bude zahrnovat trestné činy v oblasti duševního vlastnictví.

Obě studie jsou spolu s dalšími dostupné na stránkách Observatoře <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications>

.....

## Autorské právo pro učitele

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) připravil v rámci svého programu „Duševní vlastnictví ve vzdělávání“ celoevropský projekt „FAQ on Copyright for Teachers“, zaměřený na zodpovězení nejčastějších dotazů, týkajících se dodržování autorských práv při výuce a vzdělávání. Tento projekt, který organizuje v rámci EUIPO jím zřízené Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, navazuje na podobné předchozí aktivity, které byly určeny spotřebitelské veřejnosti („FAQ on Copyright for Consumers“).

Jednou z aktivit Evropského střediska je pomáhat evropským uživatelům rozlišovat zákonné a nezákonné použití autorskoprávně chráněného obsahu. V rámci projektu určenému pedagogům, žákům a studentům bylo připraveno 15 nejčastějších otázek a odpovědí, které poskytují přehled o tom, co autorské právo v Evropské unii, resp. v jednotlivých členských státech EU, chrání a co a jakým způsobem umožňuje v rámci výuky a vzdělávání užívat.

Projekt byl zahájen na jaře roku 2021, během léta pak byla připravena první verze odpovědí,

kteřá je v současné době finalizována tak, aby konečná verze mohla být publikována do konce letošního roku.

Odpovědi na často kladené otázky poskytují přehled o tom, co je a není legální, pokud jde o používání obsahu chráněného autorským právem a souvisejícími právy, včetně užívání obsahu z internetu, a také o tom, jak mohou učitelé, žáci a studenti při výuce nakládat s díly literárními, výtvarnými, hudebními a filmovými, ale i s počítačovými programy. Okruhy otázek jsou rozděleny jak na „tradiční způsoby výuky“, tak i na „moderní způsoby výuky“, zejména z pohledu využití digitálních výukových materiálů a digitálních technologií při výuce.

Soubor otázek a odpovědí sestavili odborníci z jednotlivých členských států EU tak, aby pokryl nejrůznější aspekty užití chráněných autorských děl v rámci výuky. Vzorové otázky byly dále předloženy státním orgánům jednotlivých zemí, které mají v gesci tuto oblast, k vypracování konkrétních odpovědí, vycházejících z vnitrostátních právních úprav jednotlivých států. Odborníci na autorská práva poté



připravili odpovědi na vzorové otázky vždy za svůj členský stát EU.

Obsahem výsledných materiálů jsou nejen obecné (a v rámci EU i společné) teze pro režim nakládání s autorskými díly v rámci výuky, ale také reflexe praktických potřeb pedagogů a konkrétních problémů, se kterými se při výuce setkávají.

Odpovědi na často kladené otázky jsou připravovány pro všechny členské státy EU a budou k dispozici v angličtině a vždy alespoň v jednom úředním jazyce každého členského státu. Výsledné materiály budou zveřejněny na stránkách EUIPO a následně i na stránkách těch státních institucí, které se na jejich tvorbě podílely.

*JUDr. Aleš Kout, Ministerstvo kultury*

## Představení Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030

V pátek 5. listopadu 2021 vláda schválila Koncepti podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030. Návrh Koncepce byl rovněž projednán Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 3. září 2021.

Návrh Koncepce vládě předložil Ministr průmyslu a obchodu, spolupředkladatelem je předseda Úřadu průmyslového vlastnictví.

Celospolečenská potřeba akcentovat podporu užívání systému ochrany průmyslového vlastnictví se projevila zařazením této problematiky do Inovační strategie České republiky 2019–2030 a do Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

Celkovou vizí Koncepce je nastavit rámec pro efektivní podporu systému ochrany průmyslového vlastnictví, zlepšit chápání tohoto systému a posílit tak využívání všech jeho prvků.

Na Koncepti pod vedením ÚPV spolupracovali odborníci ze státní správy, akademické sféry a ze soukromého sektoru.

Ochrana průmyslového vlastnictví je průřezové téma, které nelze řešit izolovaně pouze v ÚPV. Koncepte ve svých opatřeních zahrnuje

i ty aktivity, které jsou v gesci jiných resortů, a ve spolupráci s nimi ochranu průmyslového vlastnictví prostupuje do dalších činností státní, veřejné, výzkumné a inovační sféry. Přijetím Koncepce ÚPV zintenzivní spolupráci s vnějšími partnery.

Na základě Koncepce bude snadnější se podílet na definování kohezní politiky v oblasti průmyslových práv, konkrétně se plánuje nastavení finančních podpor v operačním programu OP TAK pro financování přihlášek patentů. Dále bude možné nastavit efektivnější podporu pro mimosoudní řešení sporů v průmyslovém vlastnictví včetně správního řízení. Plánuje se zvýšit povědomí o průmyslovém vlastnictví napříč státní správou. Konkrétní opatření cílí i na zahrnutí problematiky průmyslového vlastnictví do výuky ve všech stupních vzdělávání. Koncepte podrobně navrhuje celkem 30 konkrétních opatření, která mají napomoci splnit celkem 6 strategických cílů.

ÚPV dostal v příslušném usnesení vlády za úkol do půl roku k uvedené Koncepti zpracovat implementační plán, který je příslušným prováděcím dokumentem a navržená opatření budou pod vedením ÚPV ve spolupráci s exter-



ními partnery podrobně rozpracována. Je to příležitost, jak ÚPV může doporučit nastavení využívání systému podpory ochrany průmyslového vlastnictví i tam, kde ze své zákonné působnosti nemá přímý vliv.

Úřad průmyslového vlastnictví v souvislosti s přijetím dokumentu očekává:

**Prestiž** – Česká republika se dostává před řadu zemí Evropy, a zejména našeho regionu, neboť podobný strategický dokument a závazný roadmap dalších kroků v této oblasti země střední a východní Evropy nemají.

**Budeme lídry našeho regionu** – obdobné strategie na ochranu průmyslového vlastnictví provázané s inovačními strategiemi nejsou v našem regionu běžné, což České republice poskytne konkurenční výhodu.

**Budeme v klubu s těmi nejlepšími** – inovativně nejúspěšnější země světa v posledních letech přijaly své strategie na ochranu průmyslového, resp. duševního vlastnictví.

**Zlepšení ochrany výsledků vědy a výzkumu pro autory inovací** – strategie napomůže zlepšit monetizaci výsledků vědy a výzkumu.

**Zlepšení ochrany výsledků vědy a výzkumu před nekalou konkencí** – financovat výzkumné aktivity by postrádalo smysl, kdyby dané výsledky mohla konkurence na trhu beztestně a bezplatně použít.

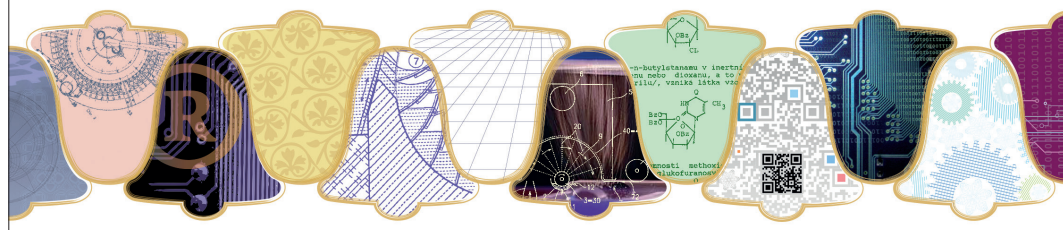
**Podpora přílivu zahraničních investic** – zahraniční investoři raději investují do států, kde mají garanci návratnosti svých investic, včetně návratnosti licenčních poplatků.

**Ochrana národního bohatství a zajištění zpětného výnosu z investic veřejných prostředků do inovací** – provázanost Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ s Konceptí podpory ochrany průmyslového vlastnictví zajistí, že výsledky vědy a výzkumu zůstanou také u nás doma, tj. nebudou bez licence registrovány pouze v jiných jurisdikcích, kdy by následné příjmy nebyly zdaňovány v ČR.

**Zajištění podpory spolufinancování se soukromým sektorem** – díky komplexní ochraně duševního vlastnictví v případě inovací bude méně rizikové přilákat spolufinancování vědy a výzkumu ze strany soukromého sektoru.

*Ing. Martina Kotyková, Ph.D.*

## POUR FÉLICITER 2022





## RESUME

### **Lukáš Hykš: Monitoring of queries and files in search databases**

Query and file monitoring will be appreciated especially by users of search databases, who perform regular searches with the same criteria or are interested in changes in specific files. The article provides instructions on how to work with this service.

### **Eva Schneiderová: Convergence programs of the European Patent Organization**

The article provides information on current activities in the field of convergence of administrative procedures of individual national patent offices and the European Patent Office. Two recommendations are described where some harmonization has already been made, and others where work on harmonization is still ongoing.

### **Michal Horan: Pledge of industrial property rights**

The author describes the principles of the pledge on industrial property rights in the light of the New Civil Code. He describes the key principles, the subject matter and functions of the pledge.

## RESÜMEE

### **Lukáš Hykš: Überwachung von Abfragen und Schriften in Recherchedatenbanken**

Die Funktionalität für die Abfrage- und Schriftenüberwachung wird insbesondere von Benutzern von Recherchedatenbanken geschätzt, die regelmäßige Recherchen mit denselben Kriterien durchführen oder an Änderungen in bestimmten Schriften interessiert sind. Der Artikel enthält Anweisungen zum Arbeiten mit diesem Dienst.

### **Eva Schneiderová: Konvergenzprogramme der Europäischen Patentorganisation**

Der Artikel informiert über aktuelle Aktivitäten im Bereich der Konvergenz der Verwaltungsverfahren einzelner nationaler Patentämter und des Europäischen Patentamts. Es werden zwei Empfehlungen beschrieben, bei denen eine Vereinheitlichung bereits stattgefunden hat und andere, bei denen noch an der Harmonisierung gearbeitet wird.

### **Michal Horan: Pfandrecht für gewerbliches Eigentum**

Der Autor beschreibt die Grundsätze der Funktionsweise des gewerblichen Eigentumspfandrechts im Lichte des Neuen Bürgerlichen Gesetzbuches. Er beschreibt die wesentlichen Grundsätze, den Gegenstand und die Funktionen des Pfandrechts.



## RESUMÉ

### **Lukáš Hykš: Le suivi des requêtes et des fichiers dans les bases de données de recherche**

La fonctionnalité du suivi des requêtes et des fichiers de fichiers sera particulièrement appréciée par les utilisateurs de bases de données de recherche qui effectuent des recherches régulières avec les mêmes critères ou qui sont intéressés par des modifications dans des fichiers spécifiques. L'article fournit des instructions sur la façon de travailler avec ce service.

### **Eva Schneiderová: Programmes de convergence de l'Organisation européenne des brevets**

L'article fournit des informations sur les activités en cours dans le domaine de la convergence des procédures administratives des différents offices nationaux des brevets et de l'Office européen des brevets. Deux recommandations sont décrites où une certaine unification a déjà eu lieu, et d'autres où le travail sur l'harmonisation est toujours en cours.

### **Michal Horan: Le droit de gage pour les objets de la propriété industrielle**

L'auteur expose les principes de fonctionnement du droit de gage pour les objets de la propriété industrielle à la lumière du Nouveau Code civil. Décrit les principes clés, l'objet et les fonctions du droit de gage.

## ПЕЗЮМЕ

### **Лукаш Хикш: Мониторинг запросов и файлов в поисковых базах данных**

Функциональность мониторинга запросов и файлов особенно понравится пользователям поисковых баз данных, которые выполняют регулярный поиск по тем же критериям или заинтересованы в изменениях в определенных файлах. В статье дана инструкция по работе с этим сервисом.

### **Ева Шнайдерова: Программы конвергенции Европейской патентной организации**

В статье представлена информация о текущей деятельности в области сближения административных процедур отдельных национальных патентных ведомств и Европейского патентного ведомства. Две рекомендации описаны в тех случаях, когда некоторая унификация уже произошла, а другие, где работа по гармонизации все еще продолжается.

### **Михал Хоран: Залоговое право на промышленную собственность**

Автор описывает принципы функционирования залогового права на промышленную собственность в свете Нового Гражданского кодекса. Описывает основные принципы, предмет и функции залога.

## INHALT

Lukáš Hykš: Überwachung von Abfragen und Schriften in Recherchedatenbanken .....	1
Eva Schneiderová: Konvergenzprogramme der Europäischen Patentorganisation.....	6
Michal Horan: Pfandrecht für gewerbliches Eigentum.....	9
<b>EUROPÄISCHES RECHT .....</b>	<b>23</b>
Emil Jenerál: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/21 .....	23
Das reformierte französische Patentsystem als geeigneter Ersatz für das noch verzögerte einheitliche Patentsystem? .....	24
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 2773/18.....	28
<b>JUDIKATUR .....</b>	<b>29</b>
David Štros: Bestimmung des maßgeblichen Datums für die Berechnung der Fünfjahresfrist der (Nicht-)Benutzung einer Gemeinschaftsmarke (Europäische Union) .....	29
Der Schutzzumfang einer geschützten Ursprungsbezeichnung (geschützte geografische Angabe und Ursprungsbezeichnung) für Produkte und deren Ausdehnung auf Dienstleistungen .....	32
<b>AKTUALITÄTEN.....</b>	<b>35</b>
Die Europäische Beobachtungsstelle hat zwei neue Studien veröffentlicht: Missbrauch des Online-Handels zum Handel mit Fälschungen und Reseller-Konten auf Handelsplattformen von Drittanbietern.....	35
Aleš Kout: Urheberrecht für Lehrer .....	36
Martina Kotyková: Vorführung des Konzeptes für die Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes 2019–2030.....	37
<b>SOMMAIRE</b>	
Lukáš Hykš: Le suivi des requêtes et des fichiers dans les bases de données de recherche .....	1
Eva Schneiderová: Programmes de convergence de l'Organisation européenne des brevets.....	6
Michal Horan: Le droit de gage pour les objets de la propriété industrielle.....	9
<b>LE DROIT EUROPÉEN .....</b>	<b>23</b>
Emil Jenerál: Décision de la Grande Chambre de recours G 1/21.....	23
Un système de brevet français réformé pour remplacer convenablement le système de brevet unitaire encore retardé? .....	24
Sur la décision de la Chambre de recours de l'OEB T 2773/18 .....	28
<b>JURISPRUDENCE .....</b>	<b>29</b>
David Štros: Pour déterminer la date décisive pour le calcul de la période de cinq ans de (non) usage de la marque communautaire (Union européenne).....	29

Sur la question de l'étendue de la protection d'une appellation d'origine protégée (indication géographique et appellation d'origine protégées) pour les produits et son extension aux services .....

## ACTUALITÉS .....

L'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle EUIPO a publié deux nouvelles études: Utilisation abusive du commerce électronique au profit du commerce de contrefaçons et Comptes revendeurs sur les plateformes de commerce tierces .....	35
Aleš Kout: Droit d'auteur pour les enseignants.....	36
Martina Kotyková: Introduction au concept de soutien à la protection de la propriété industrielle 2019–2030.....	37

## СОДЕРЖАНИЕ

Лукаш Хикш: Мониторинг запросов и файлов в поисковых базах данных .....	1
Ева Шнайдерова: Программы конвергенции Европейской патентной организации .....	6
Михал Хоран: Залоговое право на промышленную собственность .....	9
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.....</b>	<b>23</b>
Эмил Енерал: Решение Большого апелляционного совета по делу G 1/21 .....	23
Реформированная французская патентная система как подходящая замена все еще находящейся с опозданием унитарной патентной системе? .....	24
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу T 2773/18.....	28
<b>ЮДИКАТУРА .....</b>	<b>29</b>
Давид Штрос: Определение решающей даты для исчисления пятилетнего периода использования (неиспользования) товарного знака Сообщества (Европейский Союз) .....	29
Объем охраны защищенного наименования места происхождения товара (защищенного географического наименования и наименования места происхождения товара) для продуктов и его распространение на услуги .....	32
<b>АКТУАЛЬНОСТИ .....</b>	<b>35</b>
Обсерватория EUIPO опубликовала два новых исследования: злоупотребление онлайн-торговлей для торговли контрафактной продукцией и учетные записи посредников на сторонних торговых платформах .....	35
Алеш Коут: Авторское право для учителей.....	36
Мартина Котыкова: Введение в концепцию поддержки защиты промышленной собственности 2019–2030 гг. ....	37



ÚŘAD  
PRŮMYSLOVÉHO  
VLASTNICTVÍ



Czech  
Republic  
The Country  
For The Future

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)

