

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

4

aktuality

2017



© 2017 ÚPV Praha

Vychází 14. 8. 2017



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatné včetně poštovného 175,80 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne REUS, s. r. o., Ke Karlovu 1102/7, 301 00 Plzeň. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

CONTENTS

Pavel Kilián: Úřad vstupuje do nové éry
elektronizace 109

EVROPSKÉ PRÁVO 119

Emil Jeněral: Další otázky z předběžné
zkoušky pro kandidáty na evropského
patentového zástupce 119

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/15
ze dne 29. listopadu 2016 126

Ke sdělení Evropského patentového úřadu
ze dne 3. března 2017, týkajícího se
vydávání prozatímního stanoviska
doprovázejícího výsledky dílčí rešerše 129

JUDIKATURA 130

Jiří Macek: K podmínkám uplatnění práva
na informace podle § 3
zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv
z průmyslového vlastnictví 130

David Štros: K rozsahu výlučného práva
majitele ochranné známky Evropské unie
v období pěti let po zápisu 138

David Štros: K přípustnosti reklamy
srovnávající ceny výrobků v prodejních
různého druhu a velikosti 142

Pavel Kilián: The Office enters into
a new era of computerization 109

EUROPEAN LEGISLATION 119

Emil Jeněral: Other questions from
the pre-examination for European
patent attorney's candidates 119

Decision of the Enlarged Board of Appeal
dated 29 November 2016 - G 1/15 126

Notice from the European Patent Office
dated 3 March 2017 concerning issuing
a provisional opinion accompanying
the partial search results 129

JUDICATURE 130

Jiří Macek: To the conditions for exercising
the right to information pursuant to § 3
of the Act No. 221/2006 Coll., On
Enforcement of Industrial Property Rights 130

David Štros: The scope of the exclusive right
of the EU trade mark owner within
five years of the registration 138

David Štros: Admissibility of advertising
comparing the prices of products in stores
of different type and size 142

Mgr. Pavel KILIAN

ÚŘAD VSTUPUJE DO NOVÉ ÉRY ELEKTRONIZACE

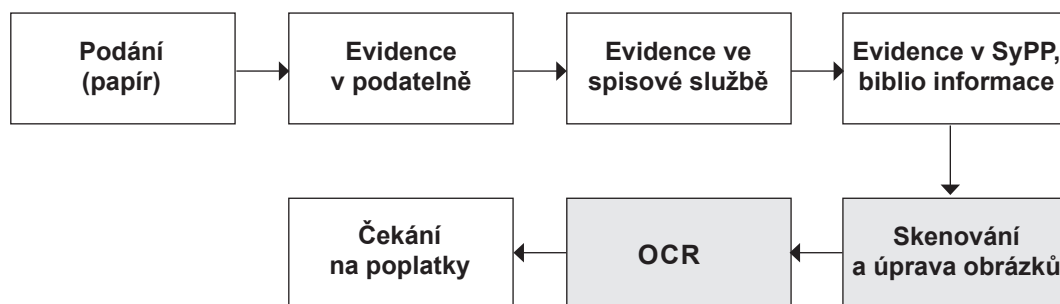
V minulém čísle časopisu jsme informovali o spuštění nové verze elektronického podávání přihlášek a žádostí na webu www.upv.cz/epodani. Byl také zmiňován pojem **fulltextové vyhledávání**, které má v rešeršních databázích umožnit prohledávat kromě názvů (zveřejněných přihlášek vynálezů, udělených patentů a zapsaných užitečných vzorů) také **plný text** jejich **popisů** a **nároků**. Těto možnosti bude dosaženo jednoduše řečeno tím, že budou příchozí papírové formuláře přihlášek a žádostí naskenovány a převedeny tzv. programem OCR (z anglického Optical Character Recognition) do fulltextové – strojově čitelné (prohledávané) podoby. U přihlášek podaných elektronicky, se již z principu nemusí zmíněný krok provádět, kdežto u jejich papírové verze je to nutný předpoklad k tomu, aby je Úřad mohl automatizovaně elektronicky zpracovat a aby mohl s textem přihlášky pracovat počítač. **Jedná se tedy o zásadní změnu ve zpracování příchozích dokumentů směrem k větší automatizaci, která v důsledku významným způsobem ovlivní přesnost vyhledání v rešeršních databázích.**

Nová éra je výsledkem užití závěrečné práce v praxi

Celý proces přechodu na nové automatizované elektronické zpracování dokumentů je popsán v závěrečné práci Konverze patentových dokumentů do fulltextové elektronické podoby vytvořené v rámci studia Institutu průmyslově právní výchovy – specializovaného studijního programu na ÚPV. Článek shrnuje nejdůležitější kroky tohoto přechodu.

Jak bude vypadat proces papírového podání?

Zvýrazněné kroky jsou v procesu nové. Proces popisuje podání nové přihlášky, platí ovšem i pro podání doplňujících podloh.



Po evidenci v SyPP a úpravách přiložených výkresů nastává onen *rozhodný okamžik skenování a OCR*. Korektoři (lidé, kteří opravují chyby po OCR programu) při tomto úkonu musí dodržovat celou řadu pravidel, která by se ovšem dala shrnout pod jeden komplexní úkol – *hotový (full)text musí co nejvíce odpovídat obrazové předloze.*

Jak nový systém funguje

Podat přihlášku k ÚPV lze v současnosti těmito způsoby:

- Přes ePodání¹
- Datovou schránkou
- Přes e-mail (se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj)
- Poštou
- Faxem
- Osobně

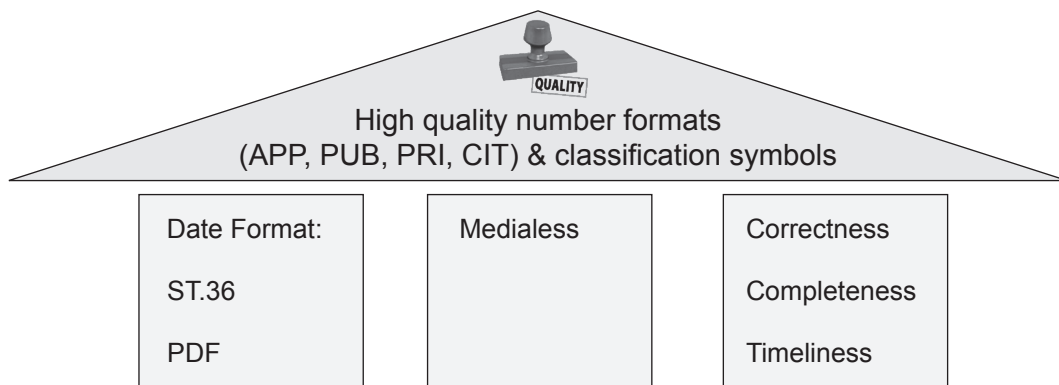
Převést do fulltextu bude potřeba podání, která přihlašovatel podá osobně, faxem a poštou; výjimečně je nutné převést obrazovou (pouze naskenovanou) přílohu e-mailu a datové schránky. Systém přijme všechna přichodící podání a konvertuje všechny textové části do elektronické fulltextové (strojově prohledávatelné) podoby. Dále je uloží do informačního systému ÚPV – SyPP – ve formátu RTF (univerzální textový formát) a následně je zkonvertuje do formátu XML, kterému především počítače rozumí a dokáží jej velmi rychle zpracovat, a který bude také sloužit pro výměnu dat. V těchto formátech lze data snadno měnit a následně konvertovat do PDF nebo je dále poskytovat úřadům (EPO, EUIPO, WIPO apod.) a dalším subjektům.

Proces řeší tři projekty

Nový systém řeší tři projekty najednou – **Quality at Source** (projekt řízený úřadem EPO) a dále dva projekty řízené pouze v režii Úřadu – **Vývoj software pro konverzi textu (RTF) do XML** a projekt **Poskytování fulltextového hledání v dokumentech patentové literatury**.

Quality at Source

V roce 2014 začal úřad EPO oficiálně jednat se všemi národními úřady (tzv. NPO z anglického a poněkud nepřesného National Patent Office) na ochranu průmyslového, potažmo duševního, vlastnictví o myšlence Quality at Source (**dále QaS**) – kvalita u zdroje. Cílem tohoto projektu je zlepšit součinnost NPO při výměně dokumentů patentové literatury a zlepšit tak kvalitu dat, která EPO na svém vstupu přijímá. Jednotlivé cíle projektu znázorňuje následující diagram.



¹ Dne 3. 4. 2017 byla spuštěna nová verze ePodání tvořená čistě webovými formuláři.

Jednotlivými cíli projektu QaS dle diagramu jsou:

- Data poskytovat ve formátu PDF a dle standardu WIPO ST.36,
- standardizovat výměnu dat (bez fyzických nosičů),
- zvýšit přesnost zasílaných dat,
- zajistit včasnost a pravidelnost výměny dat,
- zajistit úplnost – dodání tzv. Back-file, což jsou chybějící bibliografická, grafická i fulltextová data patentové literatury, kterou NPO již publikoval, ovšem úřadu EPO tato data chybí.

A proč vůbec nastala potřeba standardizovat výměnu dat? Protože každý NPO posílá úřadu EPO data v jiném formátu i v jiném rozsahu – v minulosti CD, DVD či magnetické pásky, dnes se jedná o různé formáty dat bez nosičů, viz následující výčet.



PŘÍKLADY FORMÁTŮ PŘIJÍMANÝCH OBRAZOVÝCH DAT

- ES: textové PDF se záložkami v ES
- CH: textové PDF se záložkami v DE, FR, IT
- EA: HTML + obrazové PDF bez záložek
- CU: obrazové PDF se záložkami v ES
- CN: TIFF odstíny šedé, seznam spisů v textovém souboru
- TW: indexovaný TIFF, komprese G4
- WO: komprimované XML + TIFF G4 Multilayer
- CA: XML + TIFF
- AU: SGML + TIFF
- RU: obrazové PDF image s vrstvou textu v SGML
- DE: BACON formát
- NL: PDF
- US: XML + TIFF
- BR: ST.33

Tři fáze projektu QaS

- *Stock-taking*: porovnání stavu dat v EPO a NPO
- *Front-file*: zahájení posílání dat v nové podobě
- *Back-file*: úprava doposud vydaných dat do nové podoby a jejich zaslání EPO

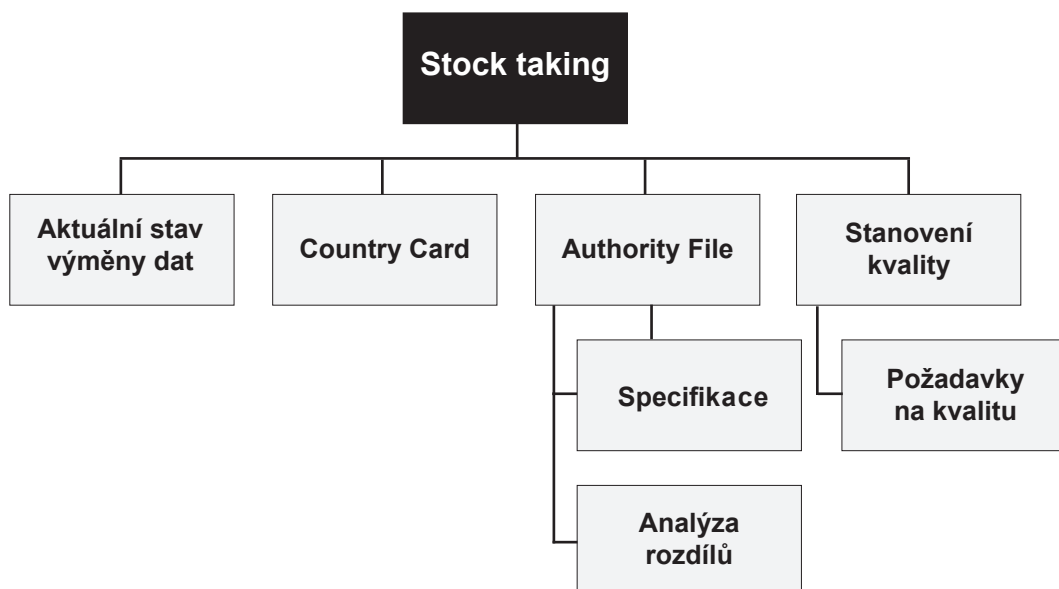
Pojmy **Front-file** a **Back-file** jsou protiklady. NPO začne dodávat úřadu EPO data v nové podobě od určitého časového okamžiku. Vše, co NPO vydal *před* tímto okamžikem, je považováno za *Back-file*. Naopak vše, co NPO vydal *po* tomto časovém okamžiku, se považuje za *Front-file*. V praxi to znamená, že dokud není zaveden *Front-file* a nezačnou se posílat data v dané podobě, je vše před touto první dávkou dat považováno za *Back-file* a musí být zpracováno ve třetí fázi.

Pod pojmem data jsou myšleny všechny informace o dokumentu, tedy:

- bibliografické informace včetně IPC a CPC (fulltext)
- anotace (fulltext)
- popis (fulltext)
- nároky (fulltext)
- citace (fulltext)
- výkresy (obraz, např. JPEG, PDF)
- celý dokument (obraz, např. obrazové PDF)

Pojem **stock-taking** lze přeložit jako „zjištění stavu“ či „inventura“, což přesně odpovídá účelu první fáze.

Obrázek znázorňuje všechny části první fáze projektu QaS.



Country Card

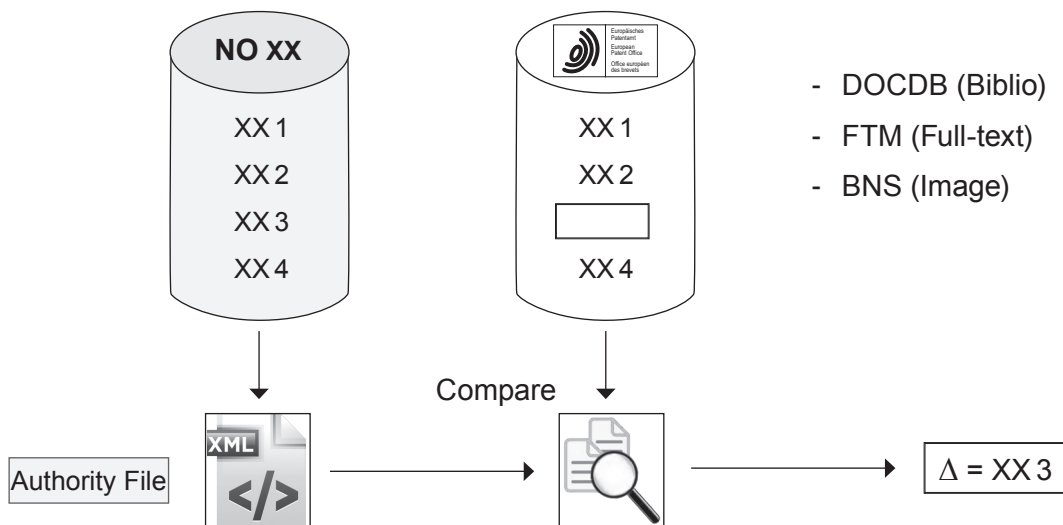
Cílem Country Card je zjistit, jaká data (a v jaké kvalitě) každý NPO posílá úřadu EPO – v jakém formátu, jak často apod. Jedná se o dokument typu „management summary“ o jedné straně A4 vydaný úřadem EPO, který obsahuje 13 požadavků na kvalitu dat a jejich aktuální stav pro daný NPO:

- minimální bibliografické informace
- další (z přihlášky získané) bibliografické informace
- konzistentní formát čísel dokumentů a KIND kódů
- standardizovaný formát data a standardizované rozlišení
- strukturovaná data o zatřídění dle WIPO ST.8
- bibliografické informace dle WIPO ST.36

- citace dle WIPO ST.36
- fulltext dokumentů dle WIPO ST.36
- naskenované dokumenty ve formátu PDF
- přenos dat bez médií (ideálně přes FTP)
- správnost/přesnost zasílaných dat
- úplnost zasílaných dat
- včasnost zasílaných dat

Authority file

Další částí první fáze *Stock-taking* je zjištění, jaká data již EPO od NPO v historii obdrželo a jaká data úřadu EPO chybí. K porovnání spisů obou úřadů slouží tzv. **Authority File** – seznam zveřejněných dokumentů (a jejich bibliografických údajů). Je vytvořen úřadem NPO a zaslán do úřadu EPO, který seznam následně porovná s daty ve svých databázích (zejm. DOCDB, BNS a FTM) a zjistí aktuální stav. Následuje jednoduché znázornění.



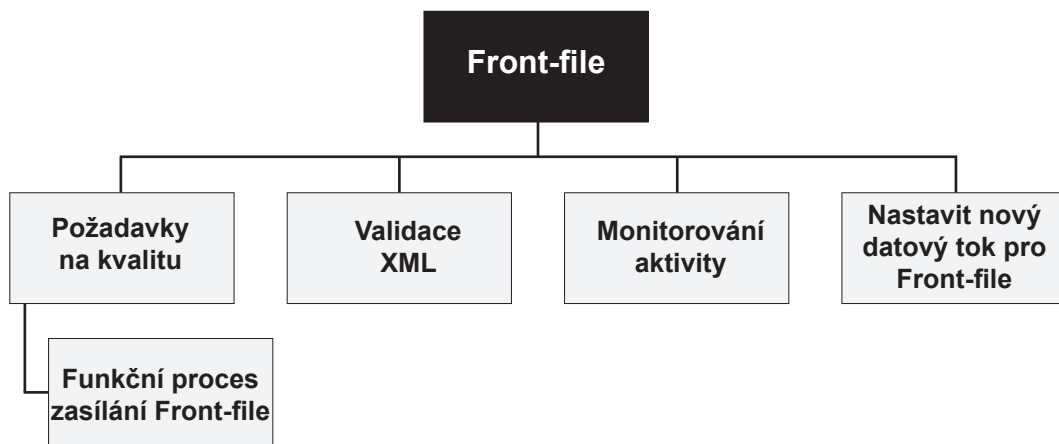
Shrnutí požadavků na kvalitu Front-file dat

Poslední část fáze *Stock-taking* se zaměřuje na detailní specifikaci požadavků hrubě nastíněných v **Country Card**. Podrobný výčet všech požadavků je poměrně podrobný, proto zde uvádíme pouze jeho shrnutí ve dvou větách.

Data o jednom dokumentu, která jsou do EPO poslána v souladu se všemi požadavky, obsahují *všechny řádně standardizované bibliografické informace včetně zatřídění a citací ve fulltextu a ve formátu XML, všechny textové podlohy jsou naskenovány do jednoho PDF s řádnými záložkami, a všechny fulltext je ve formátu XML s minimálním počtem chyb v textu do 0,5 % na stránku. Vše je posláno přes FTP, a to se všemi ostatními dokumenty za dané období a včas.*

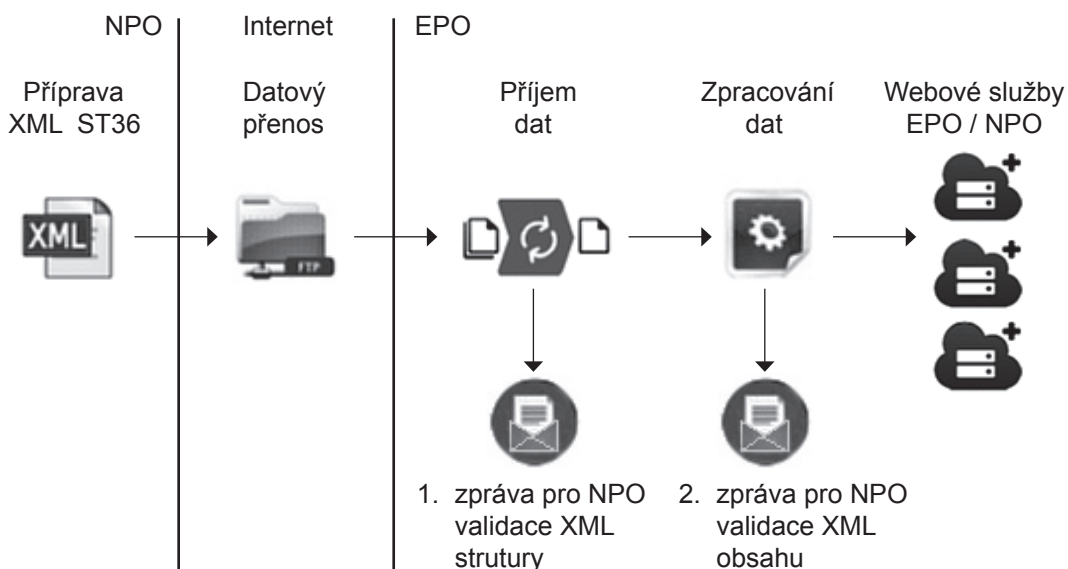
Front-file

Dle požadavků na kvalitu Front-file dokumentů připraví NPO detailní proces jejich tvorby a navrhne časový plán implementace. Po vzájemném odsouhlasení plánu NPO tento proces vytvoří. Pomocí validačního nástroje poskytnutého úřadem EPO, se zkontroluje, zda výstupní Front-file dokumenty odpovídají kvalitativním požadavkům. NPO zajistí proces pravidelného zasílání nově vytvářených Front-file dokumentů (Front-file data flow) a EPO zajistí jeho příjem.



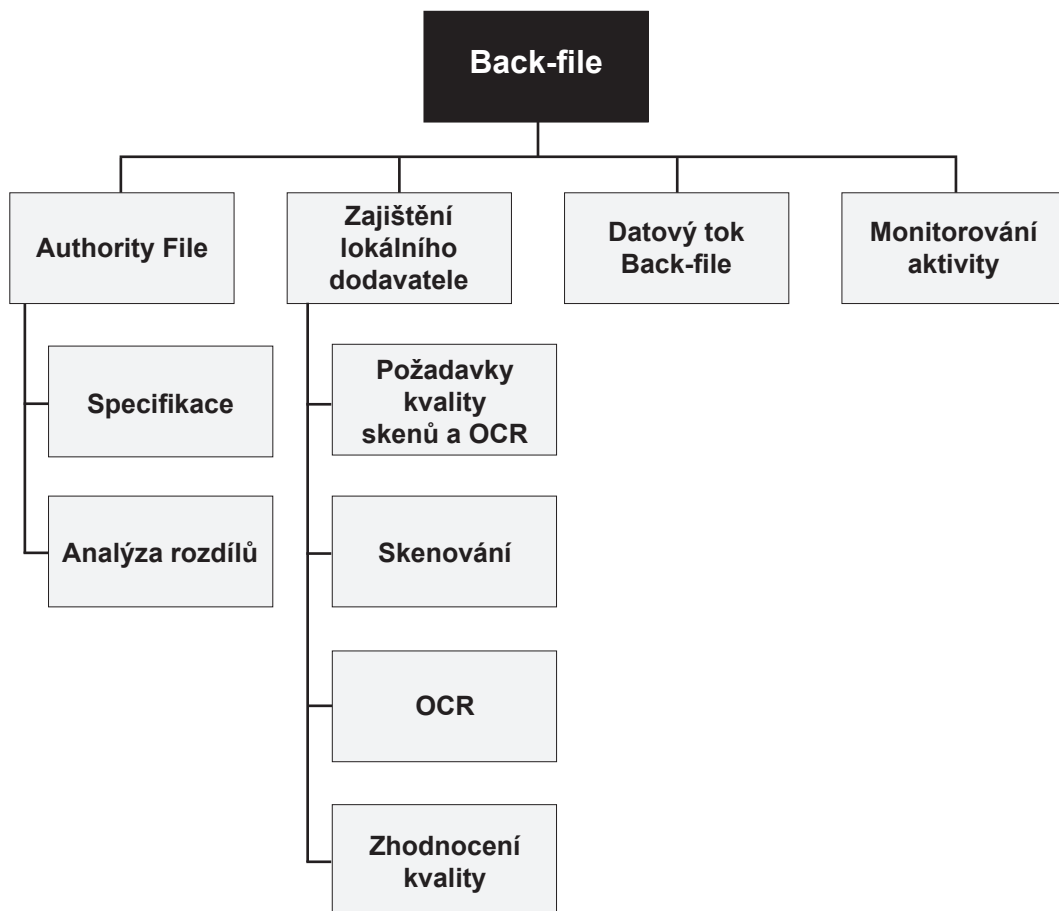
Následující obrázek znázorňuje proces přenosu, validace XML souborů (na straně úřadu EPO) a jejich následné využití v databázích.

QaS: Datový tok front-file dokumentů



Back-file

Dle zjištěného stavu dat na straně NPO a EPO (dle seznamu spisů v Authority File) a podle časového okamžiku, kdy je zaveden datový tok pro Front-file data se provede analýza rozdílů mezi objemem spisů v EPO a NPO (tzv. *gap analysis*). Stanoví se tedy objem spisů, které musejí být na straně NPO do nové fulltextové podoby převedeny zpětně.



Požadavky na kvalitu Back-file dat

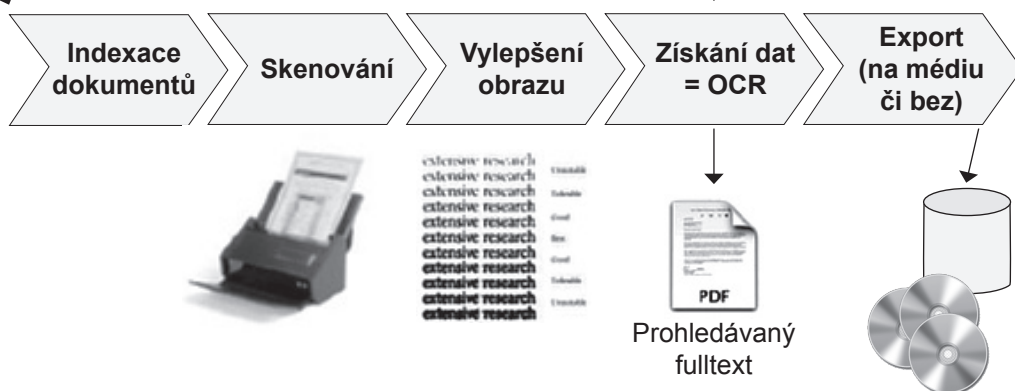
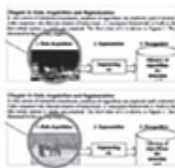
- Doporučené rozlišení skenování je 300 dpi (dots per inch)
- Přesnost OCR musí být 99,5 % vůči originálu pro účely strojového překladu (pro předstihu je to 15 chyb na stránce s 3 000 znaky)
- Výstupem skenování a OCR bude fulltextový dokument uložený ve standardizovaném formátu dle WIPO ST.36 (formát XML stejný jako ve fázi Front-file)
- NPO mohou kooperovat při hledání optimálního provedení Back-file fáze

Na následujícím obrázku je jednoduchým způsobem znázorněn proces získání fulltextových Back-file dat.

Příprava dokumentů
(pre-) indexace



Obraz - bitmapa



Vývoj software pro konverzi textu do XML

Jedná se o druhý projekt, který tento nový systém řeší. Software je určen na automatickou konverzi textu do formátu XML. Jeho roli v tomto projektu lze popsat stručně.

Úřad obdrží podání (příhlášku nebo přepracované či doplněné podlohy k ní) v papírové podobě, která se naskenuje a převede pomocí OCR na (full)text. Z papírové podoby přihlášky se tedy vytvoří elektronický fulltextový dokument ve formátu RTF. Vstupními daty konverzního software tedy bude textový soubor RTF, který je automaticky konvertován do XML formátu se všemi potřebnými XML popisky odpovídajícími standardu WIPO ST.36. Následně software uloží XML verzi souboru do SyPP. Požadavky na funkcionalitu konverzního software jsou:

- Hot Folder, funkce tzv. naslouchání. Uživatel soubor RTF pouze uloží na určený disk a software automaticky (na pokyn) zkonvertuje RTF text do XML.
- Software rozdělí soubor XML do sekcí Popis (vynálezu, vzoru, EP), Nároky, Výkresy a Anotace a uloží do jednotlivých částí SyPP
- Program zpracovává do struktury XML i tabulky a obrázky i s popisky
- Umí zpracovávat i základní formátování (tučné písmo, kurzíva, horní a dolní indexy, chemické vzorce ap.)

Projekt poskytování fulltextové verze patentových dokumentů

Cílem tohoto třetího projektu je umožnit uživatelům provádět fulltextové vyhledávání v dokumentech patentové literatury (příhlášek, národních patentů, zapsaných užitných vzorů a evropských patentů validovaných pro ČR), a to prostřednictvím internetových rešeršních databází.

Po nasazení funkce fulltextu bude možno provádět rešerše nad všemi textovými částmi dokumentů patentové literatury nebo jejich výběrem, tedy jednotlivě nad anotací (lze už ve svávající verzi), popisem a nároky nebo jejich kombinací.

V rámci celkové změny je tento projekt konečnou fází. Ve chvíli, kdy bude dokončena Front-file fáze projektu QaS a dotvořen konverzní software, bude možno upravit rešeršní databáze a spustit novou verzi prohledávání s fulltextem. Cíle projektu poskytování fulltextu jsou:

- Ukládání fulltextu do SyPP, úprava a propojení s rešeršními databázemi
- Možnost prohledávat fulltext dokumentů
- Možnost prohledávat části anotace, popis, nároky zvlášť či v kombinaci

Výběr OCR řešení

Při výběru vhodného OCR programu se testovalo celkem šest různých řešení:

- Software od WIPO založený na výrobci ABBYY
- ABBYY Recognition Server – serverové řešení výrobce ABBYY
- ABBYY FineReader 11
- ABBYY FineReader 12
- RICOH – automatická konverze
- RICOH – konverze s manuálními úpravami

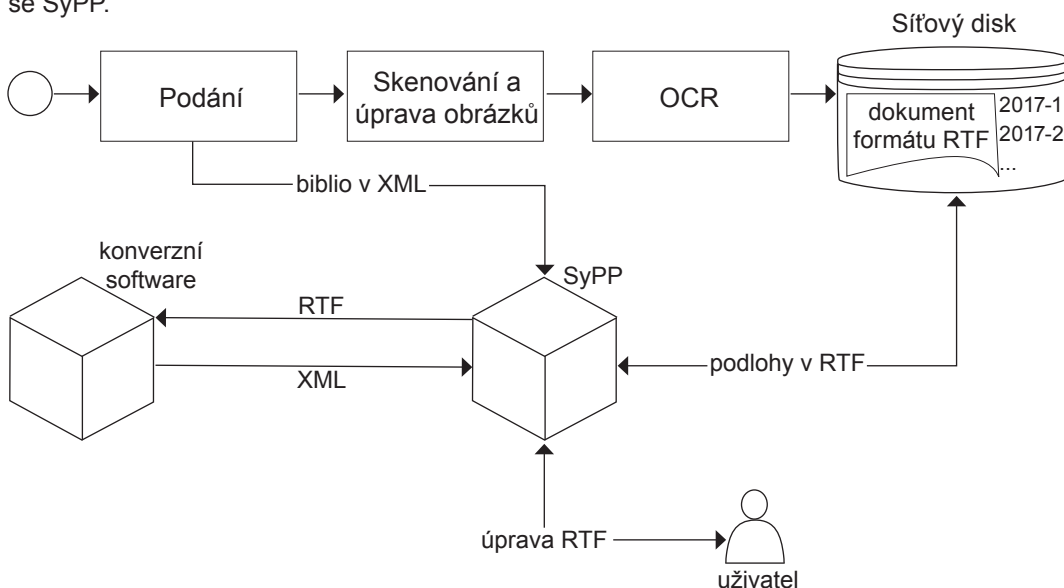
Na každém řešení se muselo provést několik desítek procesů OCR, aby byly výsledky průkazné. V tabulce níže uvádíme shrnutí.

PŘEHLED CHYB OCR A SROVNÁNÍ OCR PROGRAMŮ	POČET CHYB CELKEM					
	WIPO	RS	Fine 11	RICOHA	RICOH M	Fine 12
chybějící podtržení, kurzíva, tučně	48	0	0	0	0	0
špatně rozpoznané znaky	69	169	180	164	164	155
horní dolní indexy	4	20	22	18	18	23
dělení slov	9	42	234	243	243	144
závorky	1	2	2	1	1	2
chybně řecká abeceda a speciální znaky	30	36	36	36	36	36
Celkový počet chyb	161	269	474	462	462	360
Počet stran	35	29	29	29	29	28
Průměrný počet chyb na stránku	4,60	9,28	16,34	15,93	15,93	12,86

Po praktické úvaze bylo zvoleno řešení ABBYY FineReader 12. Verze WIPO je v tabulce uvedena pro referenční srovnání. Jejich řešení je také založeno na platformě ABBYY, je ovšem vylepšeno o nadstavbu vyvinutou vlastními silami WIPO.

Konverze a uložení do SyPP

Výstupem ze zpracování OCR je soubor RTF snadno spustitelný v dnešních textových editorech MS Word či Open Office Writer. Soubor RTF slouží jako vstup pro konverzní software, který jej zkonvertuje do formátu XML ve standardu WIPO ST.36. Následující grafické znázornění procesu si všímá procesu konverze RTF do XML a komunikace konverzního programu se SyPP.



Konverzní software vytváří z podloh převedených do formátu RTF strukturovaný XML soubor, kombinuje jej s bibliografickými informacemi ukládanými do XML již při zadání do SyPP a vytváří jeden XML soubor.

Hlavní výhody

Hlavními výhodami, které projekt Konverze patentových dokumentů do fulltextové elektronické podoby umožňuje, jsou:

- možnost vyhledávání v popisu a nárocích
- relevantnost vyhledávání, zejm. pro veřejnost ne zcela znalou MPT
- automatická konverze do XML
- jednodušší konverze do fulltextového PDF
- možnost stažení fulltextového PDF z webu rešeršní databáze
- jednodušší přenos fulltextových dat do EPO i dalším subjektům

Z výše uvedených výhod lze soudit, že zavedení fulltextu bude mít pro ÚPV i uživatele jeho rešeršních databází značný přínos. Díky těmto změnám bude rešeršní databáze využívat více uživatelů, kteří budou mít možnost si stáhnout plně fulltextový PDF dokument a ve fulltextu v rešeršních databázích také vyhledávat.

EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami 3, 4, 6 a 7 z předběžné zkoušky z roku 2016.

OTÁZKA 3

Zprávou podle čl. 94(3) EPC vyzvala průzkumová divize přihlašovatele k provedení změn v evropské patentové přihlášce EP-T a stanovila lhůtu k vyjádření. Zpráva je datována 21. prosince 2015.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 3.1 – 3.4, zda je výrok správný nebo chybný (poznámka: k odpovědím je třeba mít k dispozici kalendář roku 2015 a 2016):

- 3.1 Zpráva se považuje za doručenou 1. ledna 2016.
- 3.2 Pokud je ve zprávě stanovena dvouměsíční lhůta k vyjádření, vyjádření musí být podáno nejpozději 1. března 2016.
- 3.3 Pokud je ve zprávě stanovena čtyřměsíční lhůta k vyjádření, vyjádření musí být podáno nejpozději 2. května 2016.
- 3.4 Pokud je ve zprávě stanovena k vyjádření čtyřměsíční lhůta a přihlašovatel se nevyjádří, může 4. července 2016 platně požádat o pokračování v řízení.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 126 EPC

Doručení poštovními službami

(1) *Rozhodnutí, od kterých se odvíjí lhůta pro podání stížnosti nebo žádosti o revizi, předvolání a další písemnosti, u kterých tak stanoví prezident Evropského patento-*

vého úřadu, se doručují doporučeným dopisem s doručenkou nebo jeho ekvivalentem. Všechna ostatní doručení poštovními službami se provedou doporučeným dopisem.

(2) *Při doručování doporučeným dopisem, ať již s doručenkou nebo bez ní, považuje se takový dopis za doručení adresátovi desátý den od jeho předání poskytovateli poštovní služby, ledaže by dopis adresátovi nedošel nebo mu došel k pozdějšímu datu; v pochybnostech je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že dopis došel na místo určení, nebo případně prokázal datum doručení dopisu adresátovi.*

(3) *Doručení v souladu s odstavcem 1 se považuje za uskutečněné, i když bylo převzetí dopisu bylo odmítnuto.*

(4) *Pokud není doručování poštovními službami upraveno odstavci 1 až 3, použije se právo státu, do něhož se doručuje.*

Pravidlo 131 EPC

Počítání lhůt

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

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

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

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

Pravidlo 134 EPC **Prodloužení lhůt**

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

(2) *Uplyne-li lhůta v den, kdy ve smluvním státě trvá všeobecné narušení doručování či předávání pošty, prodlužuje se účastníkům, kteří mají sídlo nebo bydliště v příslušném státě nebo kteří jmenovali zástupce se sídlem v tomto státě, lhůta do prvního následujícího dne po skončení období narušení poštovního styku. Je-li příslušný stát státem, kde má sídlo Evropský patentový úřad, platí toto ustanovení pro všechny účastníky a jejich zástupce. Tento odstavec platí přiměřeně i pro lhůtu, uvedenou v pravidle 37 odstavec 2.*

(3) *Odstavce 1 a 2 platí přiměřeně i u lhůt, kde jsou úkony provedeny u přísluš-*

ného úřadu v souladu s článkem 75 odstavce 1(b) nebo 2(b).

(4) *Počátek a konec období narušení podle odstavce 2 oznámí Evropský patentový úřad.*

(5) *Aniž by byly dotčeny odstavce 1 až 4 může příslušný účastník předložit důkaz, že kterýkoli den z deseti dnů předcházejících vypršení lhůty byly poštovní služby v místě, kde účastník nebo jeho zástupce sídlí nebo má místo podnikání nebo kde bydlí, narušeny z důvodu výjimečných událostí, jako jsou přírodní katastrofy, občanské nepokoje, všeobecné zhroucení některého z prezidentem Evropského patentového úřadu povolených prostředků elektronické komunikace podle pravidla 2 odstavec 1 nebo z podobných důvodů. Pokud se takové okolnosti Evropskému patentovému úřadu uspokojivě prokáží, bude pozdě obdržená písemnost považována za písemnost obdrženu včas za předpokladu, že byla odeslána do pěti dnů po ukončení narušení.*

Pravidlo 135 EPC **Pokračování v řízení**

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

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

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

Pravidlo 112 EPC **Konstatování ztráty práv**

(1) *Zjistí-li Evropský patentový úřad, že*

došlo ke ztrátě práv, aniž bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí evropské patentové přihlášky nebo o udělení, zrušení či zachování evropského patentu, nebo o dokazování, sdělí to příslušnému účastníku.

(2) Domnívá-li se příslušný účastník, že zjištění Evropského patentového úřadu je nesprávné, může do dvou měsíců po doručení sdělení podle odstavce 1 požádat o rozhodnutí ve věci. Toto rozhodnutí je vydáno jen v případě, že Evropský patentový úřad nesdílí stanovisko účastníka; v opačném případě podá Evropský patentový úřad účastníku zprávu.

Instrukce, E-VII, 2.1

Žádost o pokračování v řízení

Má-li být evropská patentová přihláška zamítnuta, nebo je zamítnuta, nebo považována za vzatou zpět pro nedodržení lhůty stanovené EPÚ, lze v řízení o přihlášce pokračovat, pokud o to přihlašovatel požádá. Pokračování v řízení je podmíněno zaplacením předepsaného poplatku během dvou měsíců od sdělení, které se týká buď nedodržení lhůty, nebo ztráty práv. Zmeškaný úkon musí být učiněn během lhůty pro podání žádosti. Žádost se nepovažuje za podanou, dokud uvedený poplatek není uhrazen. O žádosti o pokračování v řízení rozhodne útvar, který je příslušný k rozhodnutí o zmeškaném úkonu.

Za uskutečnění zmeškaného úkonu se nepovažuje pouhá žádost o ústní jednání a tato jako taková proto nemůže vést k povolení dalšího řízení (B-XI, 8).

Pokračování v řízení je obecným nápravným prostředkem při zmeškání lhůty během řízení o udělení patentu a to i v případě, kdy je důsledkem částečná ztráta práv (např. ztráta práva přednosti). Možnost žádat o pokračování v řízení je však vyloučena u lhůt uvedených v Čl. 121(4), Pr. 6(1), Pr. 16(1)(a), Pr. 31(2), Pr. 36(2), Pr. 40(3), Pr. 51(2) až (5), Pr. 52(2) a (3), Pr. 55,56 a 58,59, Pr. 62a, Pr. 63, Pr. 64, Pr. 112(2) a (2).

ODPOVĚDI NA 3. OTÁZKU

Zpráva se považuje za doručenu 31. prosince (21. prosinec + 10 dnů (Pr. 126(2) EPC)). Pokud je stanovena dvouměsíční lhůta, musí být vyjádření podáno nejpozději 29. února 2016 (21. prosinec + 10 dnů = 31. prosinec + 2 měsíce (Pr. 131(4) EPC)). Pokud je stanoveno čtyřměsíční lhůty, musí být vyjádření podáno nejpozději 2. května 2016 (21. prosinec + 10 dnů = 31. prosinec + 4 měsíce = 30. dubna 2016 - což je sobota-, prodlouženo do pondělí 2. května 2016 (Pr. 134(1) EPC)). O pokračování v řízení lze platně požádat během dvou měsíců od sdělení EPÚ o ztrátě práv z důvodu nedodržení stanovené lhůty, Pr. 135(1) EPC a Pr. 112(1) EPC. Protože toto sdělení bude vydáno pouze někdy po 2. květnu 2016 a protože toto sdělení bude považováno za doručené až deset dnů od jeho datování (Pr. 126(2) EPC), je zcela jisté, že o další řízení lze požádat 4. července 2016. Je třeba vzít v úvahu, že žádost o další řízení může být také podána v mezidobí od zmeškané lhůty a doručením sdělení EPÚ o nedodržení lhůty nebo ztrátě práv, Instrukce, E-VII, 2.1.

3.1 – Chybný

3.2 – Chybný

3.3 – Správný

3.4 – Správný

OTÁZKA 4

Evropská patentová přihláška EP-F byla podána v květnu 2013. Jako jediný vynálezce je uveden Filip. Minulý týden přihlašovatel EP-F, společnost F obdržela u EP-F zprávu podle Pr. 71(3) EPC. Dnes, 29. února 2016 zjistila chybu: vynálezci EP-F jsou ve skutečnosti Filip a Beatrice. Přihlašovatel vás tak žádá o radu.

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

Platnou součástí vaší rady jak napravit chybu před EPÚ je, že...

- 4.1 ...jmenování vynálezce lze opravit i po udělení EP-F.
- 4.2 ...příhlašovatel nemusí prokázat, že došlo k chybě.
- 4.3 ...pokud je žádost podána přihlašovatelem, je k nápravě jmenování vynálezce nutný souhlas Filípa.
- 4.4 ...pokud je žádost podána Beatricí, je k nápravě jmenování vynálezce nutný souhlas přihlašovatele.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 21 EPC

Oprava jmenování vynálezce

(1) *Nesprávné jmenování vynálezce je na žádost opraveno, pouze však se souhlasem nesprávně jmenované osoby, a pokud je žádost podána třetí osobou pak se souhlasem přihlašovatele nebo majitele evropského patentu. Pravidlo 19 platí přiměřeně.*

(2) *Bylo-li nesprávné jmenování vynálezce zapsáno do evropského patentového rejstříku nebo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku, bude v nich také zapsána či zveřejněna jeho oprava či výmaz.*

Instrukce A-III, 5.6

Nesprávné uvedení vynálezce

Nesprávné uvedení vynálezce lze opravit na žádost zahrnující souhlas nesprávně uvedené osoby a dále souhlas přihlašovatele nebo majitele patentu, není-li žádost podána jedním z nich. Má-li být uveden další vynálezce, není nutný souhlas osob již dříve uvedených jako vynálezce(i) (viz J 8/82, OJ 4/1984,155). Pro opravu uvedení vynálezce platí přiměřeně ustanovení A-III, 5.3 a 5.4. O opravu je rovněž tak možné požádat po ukončení řízení o přihlášce před EPÚ.

Bylo-li nesprávné uvedení vynálezce opraveno, ale nesprávné uvedení vynálezce

již bylo zapsáno do rejstříku evropských patentů nebo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku, je v něm následně zveřejněna i oprava nebo zrušení zápisu.

ODPOVĚDI NA 4. OTÁZKU

O opravu jmenování vynálezce lze žádat i poté, co řízení před EPÚ bylo ukončeno, Pr. 21(1) EPC a Instrukce, A-III, 5.6. Nesprávné jmenování je opraveno na žádost a žádný důkaz není třeba, Pr. 21(1) EPC. Ke jmenování dalšího vynálezce, není třeba souhlasu dříve jmenovaného vynálezce, Pr. 21(1) EPC, Instrukce, A-III, 5.6. Pokud žádost podá Beatrice, je souhlas přihlašovatele nezbytný, Pr. 21(1) EPC.

4.1 – Správný

4.2 – Správný

4.3 – Chybný

4.4 – Správný

OTÁZKA 6

Oznámení o udělení evropského patentu EP-I bylo zveřejněno 25. listopadu 2015. Jediný nárok EP-I se týká produktu. Patent byl validován v Německu a Francii. EP-I byla podána v květnu 2011.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 6.1–6.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 6.1 Udržovací poplatek za evropský patent EP-I, který je splatný v roce 2016 nelze platně uhradit EPÚ.
- 6.2 Odpor proti EP-I musí být podán u EPÚ nejpozději 25. srpna 2016.
- 6.3 Porušování evropského patentu EP-I lze projednat podle EPC v EPÚ, pokud ještě probíhá řízení odporu.
- 6.4 Majitel patentu je v každém případě oprávněn vyrábět a prodávat ve Fran-

cii předmět, na který spadá do rozsahu ochrany nároku v EP-I.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 86 EPC

Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku

(1) *Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku se platí Evropskému patentovému úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Tyto poplatky se platí za třetí a každý další rok, počítáno ode dne podání přihlášky. Není-li udržovací poplatek zaplacen včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.*

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

Článek 99 EPC

Odpor

(1) *Ve lhůtě devíti měsíců ode dne zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku může každý proti tomuto patentu podat u Evropského patentového úřadu odpor v souladu s prováděcím předpisem. Odpor se považuje za podaný až po zaplacení poplatku za odpor.*

(2) *Odpor se vztahuje na evropský patent ve všech smluvních státech, ve kterých má patent účinky.*

(3) *Oponenti jsou spolu s majitelem patentu účastníky řízení o odporu.*

(4) *Prokáže-li někdo, že byl v některém smluvním státě na základě pravomocného rozhodnutí zapsán do patentového rejstříku tohoto státu namísto původního majitele, nahradí na základě své žádosti pro tento stát původního majitele. Bez ohledu na ustanovení článku 118 se dosavadní majitel patentu a ten, kdo takto uplatnil svá práva, nepovažují za spolumajitele, ledaže by o to oba požádali.*

Pravidlo 131 EPC

Počítání lhůt

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

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

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

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

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

Článek 64 EPC

Práva plynoucí z evropského patentu

(1) *S výhradou ustanovení odstavce 2 poskytuje evropský patent svému majiteli ode dne zveřejnění oznámení o jeho udělení v Evropském patentovém věstníku v každém smluvním státě, pro který byl udělen, stejná práva, jaká by mu poskytoval národní patent udělený v tomto státě.*

(2) *Je-li předmětem evropského patentu způsob, vztahuje se ochrana plynoucí z patentu i na výrobky tímto způsobem přímo získané.*

(3) *Porušení evropského patentu se projednává podle národního práva.*

ODPOVĚDI NA 6. OTÁZKU

Povinnost platit udržovací poplatky EPÚ končí v roce 2015, se zaplacením udržovacího poplatku splatného za rok, ve kterém je v Evropském patentovém věstníku zveřejněno oznámení o udělení evropského patentu, článek 86(2) EPC. Odpor lze podat nejpozději (25. listopadu + 9 měsíců =) 25. srpna 2016, článek 99(1) EPC a Pr. 131(4) EPC. Porušování evropského patentu se projednává podle národního práva, nikoli podle EPC, článek 64(3) EPC. Patent poskytuje jeho majiteli právo vyloučit třetí osoby z využívání chráněného vynálezu: neumožňuje však automaticky majiteli patentu předmět chráněný patentem vyrábět či prodávat.

6.1 – Správný

6.2 – Správný

6.3 – Chybný

6.4 – Chybný

OTÁZKA 7

Dne 20. února 2015 německá přihlašovatelka Suzanne podala platně německou patentovou přihlášku DE-S. Dne 22. února 2016 podal německý přihlašovatel Walter evropskou patentovou přihlášku EP-W, nárokující prioritu z DE-S. Dnes, 29. února 2016 uvedl Walter v dopisu do EPÚ, že je oprávněn nárokovat prioritu z DE-S. K dopisu je připojena smlouva, podepsaná 18. února 2016 Suzanne a Walterem. Podle této smlouvy převedla Suzanne prioritní právo z DE-S Walterovi.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 7.1 – 7.4, zda je výrok správný nebo chybný (poznámka: k odpovědím je třeba mít k dispozici kalendář roku 2015 a 2016):

7.1 Přihláška EP-W se považuje za podanou ve dvanáctiměsíční prioritní lhůtě od data podání přihlášky DE-S.

7.2 V souladu s ustanoveními EPC musí být prohlášení o prioritě učiněno během čtrnácti měsíců od nejstarší nárokové priority.

7.3 Priorita není platně nárokována, protože důkaz o převodu priority z DE-S byl předložen po datu podání EP-W.

7.4 Jedním z požadavků na platné prioritní právo z DE-S je, aby k převodu tohoto práva došlo před datem podání EP-W.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 87 EPC

Právo přednosti (priority)

(1) *Každý, kdo řádně podal*

(a) *v některém státě nebo pro některý stát, který je smluvním státem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, nebo*

(b) *v některém státě nebo pro některý stát, který je členem Světové obchodní organizace,*

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

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

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

(4) *Za první přihlášku, od jejíhož dne podání běží prioritní lhůta, se považuje poz-*

dějšší přihláška, která má stejný předmět jako dřívější první přihláška podaná ve stejném státě nebo pro stejný stát, pokud tato dřívější přihláška byla ke dni podání pozdější přihlášky vzata zpět, opuštěna nebo zamítnuta, aniž byla předložena k veřejnému nahlednutí a aniž z ní přetrvala nějaká práva, a pokud nebyla podkladem k uplatnění práva priority. Tuto dřívější přihlášku nelze pak již použít jako podklad pro uplatnění práva priority.

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

Pravidlo 131(4) EPC

Počítání lhůt

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

Pravidlo 134(1) EPC

Prodloužení lhůt

(1) Uplyne-li lhůta v den, kdy některá z poboček Evropského patentového úřadu podle pravidla 35 odstavce 1 není otevřena pro příjem písemností, nebo v den, kdy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 2, není doručována pošta, prodlužuje se lhůta až do prvního následujícího dne, kdy jsou všechny pobočky otevřeny pro příjem písemností a kdy je doručována pošta. První věta

se přiměřeně použije i pro případy, kdy písemnosti podané některým z prezidentem Evropského patentového úřadu povolených prostředků elektronické komunikace podle pravidla 2 odstavec 1 nebylo možno obdržet.

Pravidlo 52 EPC

Prohlášení o právu přednosti (priority)

(1) V prohlášení o právu priority ve smyslu článku 88 odst. 1 se uvede datum dřívějšího podání a smluvní stát Pařížské úmluvy nebo člen Světové obchodní organizace, ve kterém nebo pro který bylo učiněno, a dále číslo spisu. V případě podle článku 87 odst. 5 se první věta použije přiměřeně.

(2) Prohlášení o právu priority se činí při podání evropské patentové přihlášky. Může být ještě učiněno do šestnácti měsíců od data nejstarší z nárokovaných priorit.

(3) Přihlašovatel může prohlášení o právu priority opravit do šestnácti měsíců od data nejstarší z nárokovaných priorit, nebo v případě, že by oprava způsobila změnu v datu nejstarší z nárokovaných priorit, do šestnácti měsíců od opraveného data nejstarší z nárokovaných priorit, přičemž platí lhůta, která uplyne dříve, za předpokladu, že o opravu bude požádáno do uplynutí čtyř měsíců od data podání, přiznaného evropské patentové přihlášce.

(4) Prohlášení o právu priority však nelze učinit či opravit poté co byla podána žádost podle článku 93 odstavce 1(b).

(5) Údaje z prohlášení o právu priority jsou uvedeny ve zveřejněné evropské patentové přihlášce a v evropském patentovém spisu.

Instrukce, A-III, 6.1

Nárokování priority - obecné poznámky

Přihlašovatel evropské přihlášky může nárokovat prioritu z dřívější první přihlášky, jestliže:

- (i) dřívější přihláška byla podána ve nebo pro stát nebo členu Světové ob-

chodní organizace (WTO), uznaného ve smyslu ustanovení EPC pro založení práva priority;

- (ii) přihlašovatel evropského patentu je přihlašovatelem nebo právním nástupcem přihlašovatele, který podal dřívější přihlášku;
- (iii) evropská patentová přihláška je podána ve lhůtě dvanácti měsíců od data podání první přihlášky (viz však A-III, 6.6); a
- (iv) evropská patentová přihláška se týká stejného vynálezu, který byl vysvětlen v dřívější přihlášce (viz též F-VI, 1).

Co se týče (i), dřívější přihláškou může být přihláška patentu nebo žádost o zápis užitého vzoru nebo žádost o osvědčení užitečnosti. Právo priority založené na podání přihlášky průmyslového vzoru se však neuznává (viz J 15/80, OJ 7/1981, 213).

Pokud obsah dřívější přihlášky postačuje k přiznání data podání, postačuje i pro určení data priority, bez ohledu na další osud takové přihlášky (tj. na její případné zpětvzetí nebo zamítnutí).

Co se týče bodu (ii), musí být převod přihlášky (nebo práva priority jako takového) proveden přede datem podání pozdější evropské patentové přihlášky a musí jít o převod platný podle příslušných národních předpisů. Důkaz o tomto převodu lze předložit později.

V případě podání pozdější evropské patentové přihlášky spolupřihlašovatelé postačí, jestliže jeden z přihlašovatelů je přihlašovatelem nebo právním nástupcem přihlašovatele dřívější přihlášky. Není tak třeba zvláštní převod práva priority na další přihlašovatele, neboť pozdější evropská přihláška byla podána společně. Totéž platí i pro případ, kdy i dřívější přihláška byla podána spolupřihlašovatelé za předpokladu, že všichni tyto přihlašovatele nebo jejich právní nástupci jsou mezi spolupřihlašovatelé pozdější evropské patentové přihlášky.

ODPOVĚDI NA 7. OTÁZKU

Přihláška EP-W je považována za podanou během prioritní lhůty (20. února 2015 + 12 měsíců (čl. 87(1) EPC, Pr. 131(4) EPC) = 20. února 2016 (sobota), prodlouženo do pondělí, 22. února 2016 (Pr. 134(1) EPC)). Prohlášení o prioritě lze učinit během šestnáctiměsíční od nejstarší nárokované priority, Pr. 52(2) EPC. Aby Werner mohl být považován za nástupce v souladu s čl. 87(1) EPC musí být smlouva o převodu přihlášky (nebo práva priority jako takového) uzavřena před datem podání EP-W. Důkaz o převodu však může být předložen později, Instrukce, A-III, 6.1.

7.1 – Správný

7.2 – Chybný

7.3 – Chybný

7.4 – Správný

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/15 ze dne 29. listopadu 2016

Mezitímním rozhodnutím ze dne 17. července 2015 postoupil technický stížnostní senát v kauze T 557/13 Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

1. Pokud nárok evropské patentové přihlášky či patentu zahrnuje alternativní předměty v podobě jednoho nebo více obecných výrazů či v podobě jiné (generický „NEBO“ nárok), může být nárokovaná dílčí priorita nároku pro alternativní předmět zamítnuta podle EPC s odůvodněním, že alternativní předmět byl vysvětlen (uskutečnitelným způsobem) poprvé, přímo nebo alespoň implicitně, a jednoznačně v prioritním dokumentu?
2. Pokud je odpověď kladná za určitých podmínek, má být výhrada „pokud to vede k nárokování omezeného počtu jasně definovaných alternativních předmětů“, uvedená v bodu 6.7 G 2/98, brána jako právní test při hodnocení nároku na částečnou prioritu pro generický „NEBO“ nárok?
3. Pokud je odpověď na otázku 2 kladná, jak mají být kritéria „omezený počet“ a „jasně definované alternativní předměty“ interpretována a aplikována?
4. Pokud je odpověď na otázku 2 záporná, jak má být nárok na dílčí prioritu u obecného „NEBO“ nároku hodnocen?
5. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, může být předmět vysvětlený v mateřské či vyloučené přihlášce evropské patentové přihlášky namítán jako stav techniky podle článku 54(3) EPC proti předmětu vysvětlenému v prioritním dokumentu a zahrnutému v podobě alternativního generického „NEBO“ nároku v této evropské patentové přihlášce nebo patentu na ní uděleném?

Rozhodnutí:

1. Pokud nárok zahrnuje alternativní předmět v podobě jednoho nebo více generických výrazů či v podobě jiné (generický „NEBO“ nárok), a tento alternativní předmět byl vysvětlen poprvé, přímo nebo alespoň implicitně, jednoznačně a usku-

tečnitelně v prioritním dokumentu, nemůže být podle EPC nárokovaná dílčí priorita zamítnuta. Žádné další věcné podmínky nebo omezení v tomto ohledu neplatí.

Poznámka:

Tímto rozhodnutím tak byl pozitivně vyřešen problém tzv. „toxických vyloučených přihlášek“, kde konkrétní provedení vynálezu, popsané ve vyloučené přihlášce, způsobilo nenovost nároku mateřské evropské patentové přihlášky, ze které byla vyloučena.

K uvedené situaci dochází zpravidla takto:

- Je podána prioritní (první) přihláška, v kterékoliv jurisdikci uznané EPÚ (státy Pařížské unijní úmluvy a WTO, nebo evropská či mezinárodní PCT patentová přihláška),
- Následně je podána evropská patentová přihláška (přímo či cestou mezinárodní přihlášky PCT) nárokovájící prioritu, s rozšířenými nároky, např. zobecněním obsahu prioritní přihlášky,
- Z evropské patentové přihlášky je později podána vyloučená patentová přihláška.

V takových situacích (ne zcela neběžných a někdy i dosud neodhalených) aplikace „toxických vyloučených přihlášek“ může mít dramatické důsledky: ztrátu evropské patentové přihlášky nebo i evropského patentu, pokud již byl udělen.

Dochází k tomu v důsledku kumulace tří aspektů evropského patentového práva:

- striktní přístup k prioritě (v souladu se standardem vypracovaným v rozhodnutí G 2/98),
- aplikace dílčí priority na obsah vyloučené evropské přihlášky s důsledkem vygenerování nového evropského stavu techniky (pouze z hlediska novosti), pro obsah vyloučené přihlášky, existující již v prioritní přihlášce,

- na základě toxického schématu pak takový nový evropský stav techniky by byl posouzen jako námitka proti novosti nároku, u kterého došlo k rozšíření (např. zobecněním) jeho rozsahu.

Toto schéma, způsobující, že vyloučená přihláška může vést ke ztrátě přihlášky, ze které byla vyloučena, se může jevit na první pohled jako nepravděpodobné. Lze se však na ně dívat jako na rozšíření „základního“ toxického prioritního schématu, kde se první evropská patentová přihláška stane stavem techniky proti nároku(ům) pozdější evropské patentové přihlášky podané s prioritou první evropské patentové přihlášky. V takovém „základním“ schématu by se první přihláška stala stavem techniky (pouze pokud jde o novost) proti nároku(ům) pozdější přihlášky, která by nepožívala prioritu první přihlášky.

Taková schémata byla aplikována v rozhodnutích EPÚ a stala se tak standardem k napadání evropských patentů s rozšířeným nárokem. Byla také využita před některými národními soudy v Evropě ve zrušovacích řízeních.

Toto schéma vyvolávalo obavy a diskuse. V důsledku toho a dále nejednotného case law postoupil stížnostní senát v kauze T 557/13 Velkému stížnostnímu senátu pět otázek, Velký stížnostní senát však odpověděl na první z nich způsobem, nevyžadujícím odpověď na ostatní.

Dodatek v odpovědi Velkého stížnostního senátu, podle kterého „Žádné další věcné podmínky nebo omezení v tomto ohledu neplatí“ je významný, neboť vyjadřuje odklon od dřívějšího stanoviska Velkého stížnostního senátu G2/98, které uvádí, že:

„Použití obecného pojmu či vzorce v nároku, u kterého je nárokována vícenásobná priorita je přijatelné pokud se jedná o nárokování omezeného počtu jasně definovaných alternativních předmětů.“

Požadavek na „omezený počet jasně definovaných alternativních předmětů“ způsoboval mnoho nejasností a z toho plynoucí nekonzistentnost příslušného case law.

Řada rozhodnutí odmítla akceptovat dílčí prioritu, protože nárok neobsahoval výčet omezeného počtu jasně definovaných alternativ, a to v případě rozšíření generického chemického vzorce, chemického složení, rozsahu hodnot nebo jiného zobecnění.

Dílčí priorita, jako speciální případ vícenásobné priority, vzniká za situace, kdy nárok v patentové přihlášce není shodný s textem v prioritní přihlášce, takže některé z předmětů krytých tímto nárokem se těší dřívější prioritě a zbytek nároku prioritě až od pozdějšího data (od data podání zmíněné patentové přihlášky).

Velký stížnostní senát proto posuzoval, zda shora uvedený požadavek by měl být chápán jako dodatečná podmínka pro přiznání dílčí priority, přičemž po zevrubném posouzení, s odkazem na účel prioritního práva, ustanovení článku 88(2) a (3) EPC, travaux préparatoires a samotnou Pařížskou unijní úmluvu dospěl k závěru, že tomu tak není, neboť:

- účelem prioritního práva je zabránit kolizi mezi předmětem zpřístupněným (odhaleným) během prioritní lhůty a shodným předmětem vysvětleným v prioritním dokladu
- princip dílčí priority je přítomen v evropském patentovém systému v ustanoveních článku 88(2) a (3) EPC,
- „travaux préparatoires“ (dokument M/48/I, FICPI Memorandum C) a Pařížská unijní úmluva takovou interpretaci potvrzují.

Velký stížnostní senát v bodu 6.4 svého rozhodnutí vysvětlil postup stanovení, zda je dílčí priorita platná pro generický „NEBO“ nárok:

1. Určí se předmět objasněný v prioritní přihlášce, který je relevantní ke stavu techniky, odhalenému během prioritní lhůty.
 2. Posoudí se, zda tento předmět je kryt nárokem nárokujícím prioritu.
- Pokud tomu tak je, pak je tento nárok ve skutečnosti rozdělen do dvou částí, z nichž první odpovídá vynálezu vysvětlenému přímo a jednoznačně v prioritním dokladu, a druhá - zbývající část „NEBO“ nároku – se této prioritě sice netěší, ale sama o sobě zakládá prioritu podle článku 88(3) EPC.

Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 3. března 2017, týkajícího se vydávání prozatímního stanoviska doprovázejícího výsledky dílčí rešerše

Pro zvýšení efektivity rešeršních produktů poskytovaných přihlašovatelům jak v evropské, tak i mezinárodní (PCT) fázi řízení, zavedl Evropský patentový úřad (dále jen EPÚ) od 1. dubna 2017 novou službu, který dále zvýší kvalitu a transparentnost řízení.

V případě zjištěné nejednotnosti v rešeršní fázi, obdrželi dosud přihlašovatelé stanovisko k patentovatelnosti (ESOP, resp. WO-ISA) pouze spolu s „finální“ evropskou či mezinárodní rešeršní zprávou (Pr. 62(1) EPC a 43bis. 1 PCT).

Od 1. dubna 2017 začal EPÚ poskytovat přihlašovatelům prozatímní stanovisko k patentovatelnosti vynálezu (nebo jednotné skupiny vynálezů) uvedeného v nárocích jako první. Toto stanovisko je zasíláno spolu výzvou k zaplacení dalších /dodatečných rešeršních poplatků a výsledkem částečné rešerše (viz Pr. 64(1) a 164(1)(a) RPC a článek 17(3)(a) PCT).

Tato dodatečná služba je poskytována u Euro-direct přihlášek, Euro-PCT přihlášek, kde je vyhotovována dodatečná evropská re-

šerše podle Pr. 164(1) EPC a dále u přihlášek, u kterých se přihlašovatel vzdal práva na zprávu podle Pr. 70(2) EPC. Je také poskytována u mezinárodních přihlášek, u kterých EPÚ jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši (ISA).

Jak u mezinárodních, tak i evropských patentových přihlášek jsou tak nyní přihlašovatelé systematicky informováni o důvodech zjištěné nejednotnosti spolu s výzvou k zaplacení dalších rešeršních poplatků.

Prozatímní stanovisko (EPO Form 1707) má sloužit pouze k informačním účelům. Ke stanovisku tak není nutné se vyjadřovat a k případnému vyjádření nebude při vydávání rozšířené evropské rešeršní zprávy (EESR) přihlíženo. Vyjádření je tak podle Pr. 70a EPC nutné až k EESR.

Obdobně pak jakékoliv vyjádření podle článku 19 PCT, neformální písemné vyjádření, změny a/nebo argumentace podle článku 34 PCT a odpovědi podle Pr. 161 EPC musí být předloženy až poté, co byla vydána „finální“ mezinárodní rešeršní zpráva a WO-ISA.

Prozatímní stanovisko doprovázející částečnou rešerši je dostupné veřejnosti prostřednictvím online nahlédnutí do spisu.

Poznámka:

Shora uvedená procesní změna má pro přihlašovatele tu výhodu, že obdrží od EPÚ stanovisko k patentovatelnosti prvního nárokovaného vynálezu ještě předtím, než se

musí rozhodnout, zda má či nemá zaplatit další dodatečné rešeršní poplatky (v současnosti 1.300 Euro/vynález). Přihlašovatel se tak například může rozhodnout zaplatit další rešeršní poplatek za druhý vynález, pokud se jeví být nepravděpodobné, že na první vynález (podrobený již rešerši) bude udělen patent, a ušetřit tak na nákladech na případně později podanou vyloučenou přihlášku.

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

K podmínkám uplatnění práva na informace podle § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Článek 8 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že se použije na takovou situaci, o jakou jde v původním řízení, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je toto právo porušováno.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
(devátého senátu) EU
ze dne 18. ledna 2017
ve věci C-427/15

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE
ze dne 27. 2. 2012
sp. zn. 3 Cmo 335/2011

Z odůvodnění rozsudku
VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE
(výňatek, upraveno):

Soud prvního stupně rozsudkem zamítl žalobu na uložení povinnosti žalovanému sdělit žalobci všechny informace o původu a distribučních sítích školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe

jím kdykoli v minulosti nebo přítomnosti skladovaných, uváděných na trh, nebo dovážených, a to konkrétně jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla dodavatele výrobce, skladovatele, distributora, a jiného předchozího držitele tohoto zboží s označením MegaBabe, a dále údajů o dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a prodaném množství, přesné údaje o prodejní ceně (s daní a bez daně) jednotlivých druhů uvedeného zboží, i ceně zaplacené za dodané zboží žalovaným dodavateli (výrok I.) a o nákladech řízení rozhodl tak, že žalobci uložil povinnost na jejich náhradu zaplatit žalovanému 23.559,60 Kč k rukám právního zástupce žalovaného, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.). Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně z tvrzení žalobce, který k odůvodnění uplatněného nároku uvedl, že se u Městského soudu žalobou vedenou pod sp. zn. 19 Cm 189/2009 domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se dovozu, skladování a uvádění na trh v České republice školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe, včetně povinnosti stáhnout z trhu v České republice tyto výrobky na trh již uvedené. Návrhem na změnu žaloby se dále domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost sdělit žalobci všechny informace (jak nyní rozvedené ve výroku I. rozsudku soudu prvního stupně ze dne 26. 4. 2011), soud prvního stupně však takovouto změnu žaloby nepovolil, a proto se žalobce svého nároku na informace domáhá až v tomto novém řízení. Skutková tvrzení ohledně porušení práva žalobce k ochranné známce jednáním žalovaného, spočívajícím v neoprávněném označení výrobku (školní tašky), skladování těchto výrobků a jejich uvádění na trh, jsou proto shodná se skutkovými tvrzeními uvedenými žalobcem v již soudem prvního stupně rozhodnuté věci, vedené pod sp. zn. 19 Cm 189/2009, kdy rozsudkem ze dne 30. 3. 2010 byla žalovanému uložena povinnost zdržet se skladování a uvádění na trh v České republice školních a dět-

ských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe, včetně povinnosti stáhnout z trhu v České republice tyto výrobky na trh již uvedené, a to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), zamítnuta žaloba v rozsahu požadavku žalobce na zdržení se dovozu do České republiky školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe (výrok II.). Žalobce uvedl, že požadované informace považuje za potřebné, jelikož zjistil, že žalovaný v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách s hračkářským sortimentem s názvem BAMBULE uvádí na trh výrobky s označením MegaBabe, konkrétně školní a dětské batohy. Dle žalobce žalovaný uvedeným jednáním zasahuje do práv žalobce k ochranné známce, čímž způsobuje žalobci újmu. Uvedl dále, že žalovaného dopisem ze dne 29. 10. 2009 vyzval – využívaje svého zákonného práva dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb., ke sdělení všech informací o původu a distribučních sítích zboží s označením MegaBabe; na tuto výzvu však neobdržel žádnou odpověď. Proto se svého nároku na informace domáhá samostatnou žalobou.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že uplatněný nárok zcela neuznává. Tvrdil, že od srpna roku 2009 žádným způsobem práva žalobce k ochranné známce MegaBabe, a to až do současné doby, neporušuje. Existenci protiprávního stavu vzniklého z porušení práva žalobce k ochranné známce MegaBabe již odstranil a v době podání tohoto žalobního návrhu již protiprávní stav neexistuje. Namítl, že žaloba je co do skutkových tvrzení nedostatečná a její petit je nesrozumitelný, neurčitý, nepřezkoumatelný a nevykonatelný. Uvedl dále, že žalobci sdělil, že pouze krátce v měsíci červenci 2009 ve svých prodejnách prodával školní a dětské batohy MegaBabe, když prodáno bylo celkem 17 ks tohoto zboží. Uvedl také, že uvedené výrobky odebíral pouze od jediného dodavatele, a to slovinské společnosti LIVE, D.O.O., POLJE 9, 6310 IZOLA, SLOVENIJA. Vznel námitku překážky existence zahájeného říze-

ni v téže věci, a to u Městského soudu v Praze pod č. j. 19 Cm 189/2009. Ze všech uvedených důvodů navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu.

Soud prvního stupně uplatněný nárok posoudil podle ust. § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVPzPV“) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. V řízení před soudem prvního stupně bylo mezi účastníky nesporné, že u Městského soudu v Praze pobíhalo již řízení o porušení práva, a to pod sp. zn. 19 Cm 189/2009, a ve věci byl vydán rozsudek. Žádné další řízení u soudu prvního stupně, které by se týkalo účastníků tohoto řízení, neprobíhá. S odkazem na ust. § 3 ZVPzPV soud uzavřel, že domáhat se návrhem nároku na poskytnutí informací u soudu lze jen v řízení o porušení práva. Řízení o porušení práva, které mezi účastníky tohoto řízení probíhalo, však již pravomocně skončilo. Z uvedených důvodů soud žalobu v celém rozsahu zamítl, výrok o nákladech řízení pak odůvodnil odkazem na ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu.

Proti rozsudku v celém jeho rozsahu podal odvolání žalobce...

...Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. občanského soudního řádu – zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o.s.ř.“/, rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je z valné části důvodné, jak rozvedeno dále, neboť odvolací soud se nemohl ztotožnit s výkladem příslušné právní úpravy, jak jej přijal soud prvního stupně ve svém rozhodnutí...

...Mezi účastníky nebylo ani sporné, že žalobce je vlastníkem práv k národní ochranné známce slovní MegaBabe č. 293077 s právem přednosti od 20. 3. 2007, zapsané mj. pro výrobky třídy 18 (např. školní aktovky a batohy). Prokázáno dále v řízení bylo, že žalovaný měl ve své nabídce výrobků batohy s označením MegaBabe, a že tyto v srpnu 2009 prodával ve své prodejně v Praze 4 – Chodově.

Pro úplnost je třeba doplnit, že bylo vydáno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2009 č. j. 2 Nc 1215/2009-21 předběžné opatření, jímž bylo uloženo žalovanému zdržet se dovozu do České republiky, skladování a uvádění na trh v České republice školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe, toto usnesení bylo odvolacím soudem potvrzeno. Jak vyplývá ze shora uvedeného, mezi účastníky této věci bylo již vedeno řízení o nároky žalobce z porušení práv k jeho ochranné známce MegaBabe a z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2010 č. j. 19 Cm 189/2009-24 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2011 č.j. 3 Cmo 211/2010-54, jímž byl kodvolání žalovaného rozsudek v napadených výrocích potvrzen, vyplývá, že bylo prokázáno, že žalovaný v souvislosti s nabídkou svého zboží užil ve prospěch žalobce chráněného označení MegaBabe (tedy aniž by nabízel takto k prodeji výrobky žalobce, či označení užil se souhlasem žalobce), že výlučné právo z ochranné známky žalobce tak porušil a zasáhl do něho podle § 8 odst. 2 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOZ“. Se závěrem, že žalobce požadoval ochranu proti tomuto jednání žalovaného důvodně a právem proto uplatnil svůj nárok na zdržení se závadného jednání do budoucna, včetně stažení již na trh uvedených výrobků podle § 4 ZVPzPV, soud prvního stupně žalovanému uvedené povinnosti uložil a v odvolacím řízení bylo jeho rozhodnutí potvrzeno.

V řízení nyní vedeném se žalobce domáhal s odvoláním na zákonnou úpravu uložení povinnosti žalovanému podat v žalobě označené informace, týkající se prokázaného porušení práva žalobce. Bylo prokázáno, že žalobce vyzval žalovaného k podání informace podle § 3 ZVPzPV výzvou z 29. 10. 2009, ze sdělení žalovaného z 10. 12. 2010 a z obsahu poslední emailové korespondence účastníků bylo zjištěno, že v požadovaném rozsahu a údajích žalovaný informace žalobci neposkytl. Žalovaný sice tvrdil, že již v před-

chozím řízení tyto informace vyšly najevo, z porovnání poskytnutých a žádaných informací je však zřejmé, že žalovaný tyto informace o svých dodavatelích a odběratelích, od nichž přijal a jimž dále dodal zboží, jež porušovalo právo žalobce, žalobci jednoznačně a v plném rozsahu dle jeho požadavku nesdělil. Jak bylo dále již uvedeno, soud prvního stupně žalobu zamítl z důvodu, že žalobce svůj požadavek neuplatnil „v řízení o porušení práva“, jak podle soudu je podmínkou k vyhovení nároku na podání informací podle § 3 ZVPzPV. Takový výklad právní úpravy však podle názoru odvolacího soudu nelze akceptovat.

Podle § 3 ZVPzPV platí, že oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě, a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo b) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo d) která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Není-li informace poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.

Jak plyne z důvodové zprávy k ZVPzPV, právo na informace bylo v oblasti průmyslového vlastnictví zavedeno přijetím zákona č. 116/2000 Sb., jímž se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, který do jednotlivých právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví implementoval ustanovení článku 47 Dohody TRIPS. Jakkoli bylo právo na informace již v právním řádu zakotveno, ZVPzPV detailně stanoví, na které in-

formace má osoba oprávněná vymáhat dodržování průmyslových práv nárok. Tato práva, která mají za úkol výrazně posílit postavení vlastníka/majitele průmyslového práva, popřípadě další oprávněné osoby dle § 2 odst. 1 v boji proti porušování jeho práv, dávají těmto osobám možnost zasáhnout nejen proti konkrétnímu porušovateli, kterého zjistily, ale umožňují jim vysledovat řetězec podnikatelů, například velkoobdobatelů či maloobdobatelů ve smyslu Směrnice 2004/48/ES, kteří se v obchodním měřítku na porušování práv těchto osob podílejí. Informace o množství držených výrobků či služeb a jejich ceně pak umožní spravedlivě stanovit náhradu škody a výši bezdůvodného obohacení, které z porušení práv vzešlo. Ve smyslu bodu 14 a čl. 8 Směrnice jsou informace povinny poskytnout pouze osoby, které v obchodním měřítku držely zboží porušující právo, v obchodním měřítku užívaly služby porušující právo nebo poskytovaly služby používané při činnostech porušujících právo; nebo byly těmito osobami označeny jako účastník na výrobě, skladování, zpracování nebo distribuci zboží či poskytování služeb. Za činy provedené v obchodním měřítku jsou pokládána jednání za účelem získání přímé nebo nepřímé hospodářské nebo obchodní výhody; tím jsou zpravidla vyloučeny činy spotřebitele jednajícího v dobré víře. Soudně lze právo na informaci uplatnit pouze v řízení ve věci porušení práv a nelze je uplatnit v řízení předběžném.

Směrnice 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, jež byla implementována do právního řádu právě ZVPzPV, v bodě 21 preambule poukazuje na to, že „Jiná opatření určená k zajištění vysoké úrovně ochrany existují v některých členských státech a měla by být dostupná ve všech členských státech. Toto platí pro právo na informace, které umožňuje získání přesných informací o původu zboží nebo služeb, kterými jsou porušována práva, distribučních kanálech a totožnosti třetí osoby zúčastněné na porušení práva.“ Úprava práva na informace je pak obsažena v čl. 8 Směrnice, dle

něhož členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba, a) která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo, b) která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo, c) která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, nebo d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

Z již uvedeného podle názoru odvolacího soudu jako jednoznačně vyplývá, že pokud § 3 odst. 2 ZVPzPV uvádí, že poskytnutí informací se může oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva, pak – jak plyne i důvodové zprávy i znění Směrnice – toto pouze vylučuje, aby se domáhala informací oprávněná osoba cestou „předběžného řízení“ a je třeba úpravu vyložit tak, že musí být právo uplatněno v řízení ve věci samé, přitom je nerozhodné, zda vedle tohoto práva se oprávněná osoba domáhá i dalších nároků (jako zdržovacího nároku, nároku na zadostiučinění, atd.) či nikoli - i neposkytnutí informací oprávněné osobě je „porušením práva“ a řízení o poskytnutí informací, jež nebyly sděleny povinným dobrovolně dle § 3 ZVPzPV, je řízením o porušení práva.

Pokud pak pochybnosti vznikly i ohledně „třetí osoby“ (srov. § 3 odst. 1 ZVPzPV:

„...oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě, která ...“), pak podle názoru odvolacího soudu jde o kteroukoli osobu (vyjma vlastníka práva a nabyvatele licence jako osob oprávněných dle § 2 ZVPzPV), jež je dále určena tak, že jde o osobu,

„a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního

ho prospěchu držela zboží porušující právo, nebo

- b) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo
- c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo
- d) která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb.“

Jak z uvedeného plyne a odpovídá i znění Směrnice (tak jak shora), touto třetí osobou může být porušovatel (tj. ten, po němž jsou uplatněny další nároky z porušeného průmyslového práva) nebo každá jiná osoba, ovšem i takto jde o nepřesné vyjádření, neboť i ten, kdo dobrovolně nepodá informace podle § 3 ZVPzPV, ač je osobou, na niž dopadá vymezení podle písmen a/ - d/ § 3 odst. 1 ZVPzPV, je „porušovatelem práva“ a je osobou věcně pasivně legitimovanou v řízení ve věci samé o právu na poskytnutí informací podle § 3 ZVPzPV.

Uvedený výklad se opírá rovněž o vývoj dosavadní právní úpravy a jejího znění, neboť právo na informace není v tuzemském právu, jak již ze shora uvedeného plyne, institutem novým a vneseno bylo v souvislosti s úpravou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví /TRIPS/, obsažené ve Sdělení č. 191/1995 Sb., o podepsání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), podle níž /čl. 47 Právo na informace/ „Členové mohou stanovit, že soudní orgány mají pravomoc nařídit porušovatel, aby oznámil majiteli práva totožnost třetích osob, zapojených do výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb a jejich distribuční síť, pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti

porušení“. Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, tak proto mj. doplnil zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb. o § 75a (Právo na informaci) se zněním: „*Majitel práva chráněného tímto zákonem má vůči každému, kdo tato práva ohrožuje nebo porušuje, právo na informaci o původu výrobku včetně informací týkajících se uvádění výrobků na trh; soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení*“, zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb. již jen doplnil – vedle stávající úpravy – na znění: „*Majitel ochranné známky má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby, právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázejících výrobky nebo služby, na nichž je umístěno označení shodné nebo zaměnitelné s jeho ochrannou známkou; soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení*“.

Odvolací soud uzavírá, že cílem Směrnice 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, jež byla implementována do právního řádu právě ZVPzPV, jak k tomu výše, bylo zajištění vysoké úrovně ochrany existující v některých členských státech, a to včetně práva na informace, jako všeobecného standardu. Pak ovšem výklad ZVPzPV, jenž v podstatě oproti tomu stavu, který zde již byl předtím, možnosti oprávněného zužuje, snižuje, resp. jeho právo omezuje (ať již tak, že předepisuje uplatnění práva na informace do rámce řízení o dalších nárocích podle § 4 a § 5 ZVPzPV, či podmiňuje toto uplatnění práva tak, že lze právo uplatnit jen vůči osobám, proti nimž nároky dle § 4 a § 5 ZVPzPV uplatněny nejsou), jak byl soudem prvního stupně v rozhodnutí učiněn, je s ním v rozporu a ostatně neodpovídá ani gramatickému výkladu vlastního znění předpisu, Směrnici jako takové, jakož i teleologickému a historickému výkladu úpravy tohoto institutu. Žalobce byl tedy oprávněn uplatnit své právo na poskytnutí informací

v samostatném řízení a proti žalovanému, jako osobě, která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo.

Pokud pak v řízení bylo prokázáno a není ani sporné, že žalovaný byl osobou, jež držela zboží, jež neslo ve prospěch žalobce chráněné označení MegaBabe (tedy aniž by nabízel takto k prodeji výrobky žalobce, či označení užil se souhlasem žalobce), čímž porušil výlučné právo žalobce z jeho ochranné známky podle § 8 odst. 2 písm. a/ ZOZ, a že žalobce vyzval žalovaného k podání informací podle § 3 ZVPzPV výzvou z 29. 10. 2009 a že žalovaný v zákonném rozsahu a údajích tyto informace žalobci nesdělil, bylo na místě požadavku žalobce na podání informací podle § 3 odst. 1 a 2 ZVPzPV vyhovět, byť ovšem jen v rozsahu zákonném dle § 3 odst. 3 ZVPzPV – nikoli v dalších podrobnějších údajích, jež žalobce požadoval. Jestliže tedy žalobce požadoval podání *informace o původu a distribučních sítích školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe jim kdykoli v minulosti nebo přítomnosti skladovaných, uváděných na trh, nebo dovážených, a to konkrétně jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla dodavatele výrobce, skladovatele, distributora, a jiného předchozího držitele tohoto zboží s označením MegaBabe, a dále údajů o dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a prodaném množství, přesné údaje o prodejní ceně (s daní a bez daně) jednotlivých druhů uvedeného zboží, i ceně zaplacené za dodané zboží žalovaným dodavatelí*, pak zákonné úpravě (§ 3 odst. 3 cit. zákona) podle názoru odvolacího soudu odpovídá právo na poskytnutí informace o původu a distribučních sítích školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe jim kdykoli v minulosti nebo přítomnosti skladovaných, uváděných na trh nebo dovážených, a to konkrétně jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla dodavatele, výrobce, skladovatele, distributo-

ra a jiného předchozího držitele tohoto zboží s označením MegaBabe, a dále údaje o dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží. V tomto rozsahu považoval odvolací soud uplatněný nárok žalobce za opodstatněný a rovněž ve smyslu § 3 odst. 2 ZVPzPV za odpovídající závažnosti porušení práva, proto v tomto rozsahu byl výrok I. rozsudku soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změněn a žalobě vyhověno, ve zbývajícím rozsahu byl tento zamítavý výrok jako věcně správný podle § 219 o. s. ř. potvrzen.

.....

Z odůvodnění rozsudku

SOUDNÍHO DVORA (devátého senátu) EU

ze dne 18. ledna 2017

ve věci C 427/15

(výňatek):

- 14 Proti rozsudku odvolacího soudu podala společnost ALLTOYS dovolání k Nejvyššímu soudu (Česká republika).
- 15 Nejvyšší soud poukazuje na to, že přestože ZVPzPV transponoval směrnici 2004/48 do českého vnitrostátního práva, je mezi zněním tohoto zákona a zněním směrnice rozdíl. Zatímco § 3 ZVPzPV zakotvuje možnost domáhat se informací návrhem „v řízení o porušení práva“, čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 v české jazykové verzi stanoví povinnost členských států, aby zajistily možnost domáhat se informace „v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“. Podle předkládajícího soudu je nutno tento vnitrostátní předpis vykládat v souladu se směrnicí 2004/48. Podotýká však, že výklad uvedeného sousloví obsaženého v čl. 8 odst. 1 této směrnice není jednoznačný.
- 16 Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že mezi různými jazykovými verzemi směrnice 2004/48 existují rozdíly. Česká jazyko-

vá verze této směrnice používá v tomto ohledu sousloví „v souvislosti s řízením“, anglická jazyková verze používá sousloví „v souvislosti, v kontextu řízení“ („*in the context of proceedings*“) a francouzská jazyková verze používá sousloví „v rámci řízení“ („*dans le cadre d'une action*“). Předkládající soud je názoru, že francouzská jazyková verze směrnice 2004/48 oproti její české a anglické verzi spíše odpovídá textu ZVPzPV, když navozuje užší vztah mezi řízením a domáháním se informace.

- 17 Za těchto podmínek se Nejvyšší soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Má se článek 8 odst. 1 směrnice 2004/48 vykládat tak, že souvislost s řízením o porušení práva duševního vlastnictví je dána i v případě, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno toto právo duševního vlastnictví (např. za účelem, aby mohl přesně vyčíslit škodu a její náhrady se následně domáhat)?“

K předběžné otázce

- 18 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 vykládán tak, že se použije na takovou situaci, o jakou jde v původním řízení, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je toto právo porušováno.
- 19 Podle ustálené judikatury Soudního dvora v tomto ohledu platí, že pro výklad ustanovení unijního práva je třeba vzít

v úvahu nejen jeho znění, ale i jeho kontext a cíle sledované právní úpravou, jejíž je součástí (rozsudek ze dne 17. března 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, bod 14 a citovaná judikatura).

- 20 Zprvée, pokud jde o znění čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48, je na jedné straně třeba podotknout, že sousloví „v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“ nelze chápat v tom smyslu, že se vztahuje výlučně na řízení, v nichž má být vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví. Použití tohoto sousloví totiž nevylučuje, že by se uvedený čl. 8 odst. 1 mohl vztahovat i na samostatná řízení, jako např. řízení, o něž jde v původním řízení, jež byla zahájena po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
- 21 V této souvislosti je třeba dodat, že – jak poznamenal předkládající soud – některé jazykové verze čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48, jako např. francouzská verze, sice používají sousloví, jež by mohla být vykládána tak, že jejich oblast působnosti je užší než v případě sousloví použitých v jiných jazykových verzích, jako např. v české a anglické verzi. Nic to však nemění na tom, že – jak uvedla Evropská komise ve svém vyjádření předloženém Soudnímu dvoru – z žádné z těchto jazykových verzí nevyplývá, že žalobce musí právo na informace zakotvené v uvedeném ustanovení uplatnit v rámci jednoho a téhož řízení, v němž má být vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
- 22 Na druhé straně ze znění čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 vyplývá, že tím, komu je uložena povinnost poskytnout informace, je nejen dotčený porušovatel práva duševního vlastnictví, ale i „každá jiná osoba“ uvedená v písmenech a) až d) tohoto ustanovení. Tyto jiné osoby přitom nejsou nutně účastníky řízení, v němž
- 23 Zadruhé je tento výklad též v souladu s cílem směrnice 2004/48, kterým je podle bodu 10 jejího odůvodnění sblížení právních systémů členských států, pokud jde o prostředky k dodržování práv duševního vlastnictví, tak aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany duševního vlastnictví na vnitřním trhu (rozsudek ze dne 16. července 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, bod 71).
- 24 V zájmu zajištění vysoké ochrany duševního vlastnictví je tedy třeba odmítnout výklad, který by přiznával právo na informace zakotvené v čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 pouze v rámci řízení, v němž má být vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví. Hrozí totiž, že by takováto úroveň ochrany nebyla zajištěna, pokud by nebylo možné zmíněné právo na informace uplatnit též v rámci samostatného řízení zahájeného po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, jako např. řízení, o něž jde v původním řízení.
- 25 Zatřetí je třeba připomenout, že právem na informace zakotveným v čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 je konkretizováno základní právo na účinnou právní ochranu zaručené v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, a tím i zajištěn účinný výkon základního práva na vlastnictví, jehož součástí je právo duševního vlastnictví chráněné v jejím čl. 17 odst. 2 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. července 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, bod 29). Toto právo na informace tak nositeli práva duševního vlastnictví umožňuje identifikovat toho, kdo právo nositele porušuje, a učí-

nit další potřebné kroky k ochraně tohoto práva, např. podání návrhů na předběžná opatření podle čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2004/48 nebo na náhradu škody podle článku 13 této směrnice. Nositel práva duševního vlastnictví by totiž bez úplné znalosti rozsahu porušení tohoto svého práva nebyl schopen určit nebo přesně vyčíslit škodu, na jejíž náhradu by měl z důvodu tohoto porušení nárok.

- 26 V této souvislosti je třeba podotknout, že ne vždy je možné požadovat získání všech relevantních informací v rámci řízení, na jehož konci bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví. Nelze zejména vyloučit, že se nositel práva duševního vlastnictví o rozsahu porušení tohoto práva dozví až po pravomocném ukončení tohoto řízení.
- 27 Z toho plyne, že není namístě omezit výkon práva na informace zakotveného v čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 na řízení, v nichž má být vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
- 28 Vzhledem k výše uvedenému je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že se použije na takovou situaci, o jakou jde v původním řízení, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo

porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je toto právo porušováno.

K nákladům řízení

- 29 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (devátý senát) rozhodl takto:

Článek 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že se použije na takovou situaci, o jakou jde v původním řízení, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je toto právo porušováno.

JUDr. Jiří Macek

K rozsahu výlučného práva majitele ochranné známky Evropské unie v období pěti let po zápisu

Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce (Evropské unie), ve spojení s čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že v období pěti let

po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby.

SOUDNÍ DVŮR

C-654/15

ze dne 21. prosince 2016

Länsförsäkringar AB v Matek A/S

ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE

Popis věci:

Společnost Länsförsäkringar, která vykonává činnosti v oblastech bankovníctví, investičních fondů a pojišťovnictví, je majitelkou obrazové ochranné známky Evropské unie č. 005423116. Tato ochranná známka byla zapsána dne 4. ledna 2008 zejména pro služby náležející do tříd 36 a 37 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“). Tento zápis se vztahuje, pokud jde o třídu 36, zejména na činnosti související s nemovitostmi, oceňování/odhady nemovitostí, pronájem bytů a budov/místností k provozování obchodu, jakož i správu nemovitostí, a pokud jde o třídu 37, na pozemní stavitelství, opravy a údržbu, jakož i instalační služby. Hlavním předmětem činnosti společnosti Matek je výroba a montáž dřevostaveb. V rámci této činnosti tato společnost začala v průběhu roku 2007 používat logo, které si nechala zapsat v průběhu roku 2009 pro výrobky náležející do třídy 19 ve smyslu Niceské dohody, která zahrnuje nekovové stavební hmoty, nekovové pevné trubky, asfalt, smola a bitumen, nekovové přenosné stavby, nekovové pomníky.

Společnost Länsförsäkringar, která měla za to, že v důsledku užívání tohoto loga v průběhu let 2008 až 2011 společnost Matek porušila výlučné právo z ochranné

známky Evropské unie, jejíž je majitelkou, podala u Stockholms tingsrätt (soud prvního stupně ve Stockholmu, Švédsko) návrh založený na čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jímž se domáhá toho, aby bylo společnosti Matek zakázáno pod sankcí penále používat v obchodním styku ve Švédsku označení podobná této ochranné známce. Tomuto návrhu Stockholms tingsrätt vyhověl.

Svea hovrätt (odvolací soud) toto rozhodnutí zrušil. Třebaže měl odvolací soud za to, že je logo používané společností Matek podobné ochranné známce Evropské unie zapsané pro společnost Länsförsäkringar, na rozdíl od Stockholms tingsrätt shledal, že se přezkum podobnosti dotčených výrobků a služeb musí provést na základě nikoli formálního zápisu této ochranné známky, ale na základě činnosti, kterou majitel skutečně vykonává. Svea hovrätt tak dospěl k závěru, že v rámci globálního posouzení v projednávané věci neexistuje nebezpečí záměny.

Společnost Länsförsäkringar podala kasační opravný prostředek u předkládajícího soudu, Högsta domstolen (Nejvyšší soud, Švédsko), přičemž uvedla, že posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se musí v průběhu období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie zakládat výlučně na tomto zápisu, a nikoli na skutečném užívání této ochranné známky.

Podle předkládajícího soudu judikatura Soudního dvora neumožňuje určit význam, který je pro účely použití čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 třeba přiznat zápisu v porovnání se skutečným užíváním ochranné známky Evropské unie v případech, kdy třetí strana bez povolení v obchodním styku užívá označení podobné s takovou ochran-

nou známku během období pěti let po jejím zápisu.

Za těchto podmínek se Högsta domstolen rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- 1) Má na výlučné právo majitele vliv skutečnost, že v období pěti let po zápisu nepoužíval řádně ochrannou známku (Evropské unie) v Unii pro výrobky či služby, pro které byla zapsána?
- 2) V případě kladné odpovědi na první otázku, za jakých podmínek a jakým způsobem ovlivňuje tato okolnost výlučné právo?

Právní hodnocení soudu:

Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby. Společnost Matek má za to, že se čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 použije pouze v případě, že byla předmětná ochranná známka Evropské unie skutečně užívána. Evropská komise má naproti tomu za to, že z výkladu tohoto ustanovení ve spojení s čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení vyplývá, že se výlučné právo přiznané majiteli během období pěti let od zápisu této ochranné známky vztahuje na všechny výrobky a služby, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, bez ohledu na to, zda byla v Unii řádně užívána pro tyto výrobky či služby. Po uplynutí tohoto období podle ní přísluší žalovanému v rámci řízení pro porušení, aby na základě čl. 99 odst. 3 uvedeného nařízení namítl, že práva majitele ochranné známky

mohou být zrušena z důvodu nedostatečného užívání uvedené ochranné známky. Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že si předkládající soud klade zejména otázku, zda v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie musejí být podobnost dotčených výrobků a služeb, a tudíž existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 posuzovány s ohledem na všechny výrobky a služby, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, nebo naopak pouze na základě výrobků a služeb, pro něž majitel uvedenou ochrannou známku již začal řádně užívat. Podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je majitel ochranné známky EU oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s touto ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených touto ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti.

Ačkoli toto ustanovení neobsahuje upřesnění, pokud jde o to, zda majitel musí užívat svou ochrannou známku Evropské unie, aby se mohl dovolat výlučného práva z této ochranné známky, čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 naproti tomu stanoví, že pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známkou Evropské unie řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá tato ochranná známka sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání může tento majitel uplatnit řádné důvody. V tomto ohledu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že v takové situaci a s výhradou dalších upřesnění, které tento článek stanoví, dojde ke zrušení práv majitele ochranné známky Evropské unie na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení. Článek 51 odst. 2 tohoto nařízení kromě toho blíže stanoví, že existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb,

pro které je uvedená ochranná známka zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám. Unijní normotvůrce tím, že v čl. 15 odst. 1 a v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanovil pravidlo pro zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu, že v období pěti let nebyla užívána, měl v úmyslu – jak vyplývá z bodu 10 odůvodnění tohoto nařízení – podmínit zachování práv spojených s ochrannou známkou Evropské unie tím, aby byla tato ochranná známka skutečně užívána. Tuto podmínku lze vysvětlit na základě úvah spočívajících v tom, že by nebylo odůvodněné, aby ochranná známka, která není užívána, bránila hospodářské soutěži, jelikož omezuje škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, a připravuje konkurenty o možnost užívat totožné nebo podobné označení s touto ochrannou známkou, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje daná ochranná známka (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, bod 32, a ze dne 26. září 2013, Centrotherm Systemtechnik v. OHIM a Centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, bod 54). Ze znění a účelu čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že do uplynutí lhůty pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie nelze zrušit práva majitele ochranné známky pro některé ani pro všechny výrobky nebo služby, pro něž je tato ochranná známka zapsána. Tato ustanovení tak přiznávají majiteli dodatečnou lhůtu, aby začal svou ochrannou známku řádně užívat, během níž může uplatnit výlučné právo z této ochranné známky na základě čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení pro všechny tyto výrobky a služby, aniž by musel takové užívání prokazovat. Aby bylo v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení určeno, zda výrobky nebo služby údajného poškozovatele práv jsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami, na které se vztahuje dotčená ochranná známka Evropské unie, je tudíž třeba

ba rozsah výlučného práva přiznaného na základě tohoto ustanovení posoudit v průběhu období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie s ohledem na výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, a nikoli s ohledem na užívání či neužívání této ochranné známky majitelem během tohoto období. Konečně, i když od okamžiku uplynutí lhůty pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie může být rozsah tohoto výlučného práva dotčen skutečností, že je v návaznosti na vzájemný návrh nebo obranu ve věci samé, které podaly třetí strany v rámci řízení o porušení, shledáno, že k tomuto datu nezačal majitel svou ochrannou známku řádně užívat pro některé nebo všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, je třeba konstatovat, že z předkládacího rozhodnutí nevyplývá, že by tomu tak bylo v projednávané věci a že by se předkládající soud pokoušel získat objasnění v tomto ohledu. S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na položené otázky odpovědět tak, že čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby.

Pro praxi:

Soudní dvůr došel ke zjevně jednoznačnému závěru, že po dobu pěti let následujících po zápisu ochranné známky Evropské unie nemůže být majitel takové ochranné známky omezován v možnosti realizovat své záporné právo ve vztahu ke třetím osobám na trhu, a to bez ohledu na to, zda zapsanou ochrannou známku užívá, či ne neuží-

vá, resp. ji užívá pouze pro některé z výrobků a služeb. Majitel takové ochranné známky se může domáhat svého práva v plném rozsahu zapsaného seznamu výrobků a služeb, aniž by vůbec musel prokazovat nějaké užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby. Lze také poukázat na ustanovení čl. 42 odst. 2 Nařízení o ochranné známce Evropské unie, dle kterého platí, že na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Evropské unie, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že během období pěti let předcházejících dni podání při-

hlášky ochranné známky Evropské unie nebo dni vzniku práva přednosti uvedené přihlášky byla starší ochranná známka Evropské unie řádně užívána v Unii pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, když tato povinnosti platí ale pouze za situace, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Evropské unie vůbec zapsána nejméně po dobu pěti let. K podobným závěrům je možné dojít také ve vztahu k ustanovení § 8 a § 31 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

JUDr. David Štros

K přípustnosti reklamy srovnávající ceny výrobků v prodejnách různého druhu a velikosti

Reklama, která srovnává ceny výrobků prodávaných v prodejnách různého druhu a velikosti, může, pokud jsou tyto prodejny součástí řetězců, z nichž každý má prodejny různé velikosti a druhu, a srovnává-li zadavatel ceny ve svých prodejnách větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu – být nedovolená, ledaže by spotřebitelé byli o tom, že byly srovnávány ceny v prodejnách zadavatele větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, jasným způsobem vlastním reklamním sdělením informováni.

Při posuzování, zda je taková reklama dovolená, přísluší národnímu soudu ověřit, zda reklama, o kterou se jedná, s ohledem na okolnosti daného případu, splňuje požadavek objektivit srovnání a nemá klamavý charakter, přičemž musí zohlednit vnímání dotčených výrobků průměrným běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným spotřebitelem a dále údaje uvedené v dané reklamě, zejména ohledně prodejen řetězce zadavatele a prodejen konkurenčních řetězců, jejichž ceny byly srovnávány, a obecně všechny její znaky.

SOUDNÍ DVŮR

C-562/15

ze dne 8. února 2017

Carrefour Hypermarchés SAS
v ITM Alimentaire International SASU

ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE

Popis věci:

V průběhu prosince 2012 spustila společnost Carrefour rozsáhlou televizní reklamní kampaň s mottem „záruka nejnižších cen“,

v níž srovnávala ceny 500 značkových výrobků nastavené v prodejnách řetězce Carrefour a v prodejnách konkurenčních řetězců, mezi něž patřily i prodejny Intermarché, a nabízela spotřebitelům možnost vyplacení dvojnásobku cenového rozdílu, pokud by našli výrobek jinde za nižší cenu.

Odvysílané reklamy ukazovaly rozdíly v cenách ve prospěch prodejen Carrefour, přičemž konkrétně výrobky prodávané v prodejnách řetězce Intermarché v nich byly vykreslovány jako systematicky dražší než v prodejnách Carrefour. Od druhého televizního spotu byly všechny prodejny Intermarché vybrané ke srovnání supermarketů, kdežto prodejny Carrefour byly všechny hypermarkety. Tato informace se objevila pouze na úvodní obrazovce internetových stránek prodeje Carrefour, kde bylo drobným písmem upřesněno, že záruka je „platná výhradně v prodejnách Carrefour a Carrefour Planet“, a tedy „neplatí v prodejnách Carrefour Market, Carrefour Contact a Carrefour City“. V televizních reklamách se pod názvem Intermarché objevovalo menšími písmeny označení „super“. Poté, co společnost ITM, pověřená strategií a obchodní politikou potravinářských řetězců skupiny Les Mousquetaires, zahrnující mj. prodejny Intermarché Hyper a Intermarché Super, vyzvala společnost Carrefour, aby ukončila vysílání této reklamy, podala na ni dne 2. října 2013 žalobu k Tribunal de Commerce de Paris, v níž se domáhala, aby bylo společnosti Carrefour uloženo zaplacení částky 3 milionů eur jako náhrady škody, zákaz vysílání dotčené reklamy, jakož i jakékoliv srovnávací praxe spočívající na obdobném způsobu srovnání, ukončit pod hrozbou penále vysílání osmi reklamních spotů na internetu, ukončit pod hrozbou penále jakékoliv srovnávání průměrné ceny jednotlivých řetězců provedené na základě neobjektivní srovnávací metody, jakož i zveřejnění rozsudku.

Rozsudkem ze dne 31. prosince 2014 Tribunal de Commerce de Paris uložil společnosti Carrefour zaplatit společnosti ITM část-

ku ve výši 800 000 eur jako náhradu způsobené škody, vyhověl návrhům na zákaz vysílání předmětné reklamy a nařídil zveřejnění svého rozsudku. Uvedený soud měl zejména za to, že společnost Carrefour tím, že použila klamavý způsob výběru prodejních míst, čímž zkreslila reprezentativnost cenových srovnání, nedodržela požadavky objektivnosti vyplývající z článku L. 121-8 spotřebitelského zákoníku a že tyto nedostatky týkající se neutrality a objektivnosti kampaně srovnávací reklamy představují nekalosoutěžní jednání. Uvedl rovněž, že informace uvedené na internetových stránkách prodejen Carrefour neumožňovaly, aby byl spotřebitel jasně seznámen s tím, že srovnání se týká prodejen různých velikostí.

Carrefour podala proti uvedenému rozsudku odvolání ke Cour d'Appel de Paris a v průběhu řízení požádala, aby byla Soudnímu dvoru předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce. Před odvolacím soudem Carrefour tvrdila, že výklad směrnice 2006/114, kterou článek L. 21-8 spotřebitelského zákona provádí, je nezbytný pro rozhodnutí sporu v původním řízení, pokud jde o to, zda srovnání cen vybraných výrobků je dovoleno pouze tehdy, jestliže jsou výrobky prodávány v prodejnách totožného druhu nebo totožné velikosti. ITM s podáním žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce nesouhlasila, když tvrdila, že zamýšlená otázka není nezbytná pro řešení sporu v původním řízení, jelikož se v něm jedná nikoliv o zákaz srovnávání cen výrobků prodávaných v prodejnách různého druhu nebo velikosti, ale o posouzení klamavého charakteru reklamy vzhledem k tomu, že spotřebitel nebyl jasně a objektivně informován o rozdílech ve formátu nebo velikosti srovnávaných prodejen. Soudce pověřený vedením řízení uvedl, že rozhodnutí soudu prvního stupně bylo skutečně založeno na samotném principu reklamy srovnávající ceny mezi prodejny různého druhu, a měl za to, že Cour d'Appel de Paris by při posuzování celého sporu měl o této otázce rozhodnout. Mimoto uvedl, že pokud by byl

princip reklamy srovnávající ceny mezi různými druhy prodejen považován za slučitelný se směrnicí 2006/114, měl by se Cour d'Appel kromě toho zabývat tím, zda skutečnost, že prodejny, jejichž ceny jsou předmětem srovnání, jsou odlišné velikosti nebo druhu, představuje závažnou informaci ve smyslu směrnice 2005/29, s níž musí být nutně spotřebitel seznámen, a pokud ano, v jakém rozsahu nebo jakým způsobem by měla být tato informace spotřebitelům sdělována. Za těchto podmínek se Cour d'Appel de Paris rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- 1) Má být čl. 4 písm. a) a c) směrnice 2006/114, podle něhož, srovnávací reklama je dovolena při splnění podmínek, že není klamavá a objektivně srovnává jeden nebo více základních, důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů zboží nebo služeb, vykládán v tom smyslu, že srovnání cen výrobků prodávaných distribučními řetězci je dovoleno pouze tehdy, jestliže jsou výrobky prodávány v prodejnách totožného druhu nebo velikosti?
- 2) Představuje skutečnost, že prodejny, jejichž ceny jsou předmětem srovnání, jsou odlišné velikosti a druhu, závažnou informaci ve smyslu směrnice 2005/29, s níž musí být nutně spotřebitel seznámen?
- 3) Pokud ano, v jakém rozsahu nebo jakým způsobem by měla být tato informace spotřebitelům sdělována?

Právní hodnocení soudu:

Podstatou těchto tří otázek předkládajícího soudu, které je třeba posoudit společně, je, zda čl. 4 písm. a) a c) směrnice 2006/114 má být vykládán v tom smyslu, že nedovolená je taková reklama, která tak jako reklama, o kterou se jedná v původním řízení, srovnává ceny výrobků prodávaných v prodejnách různé velikosti a druhu. Mimo to se předkládající soud táže, zda skutečnost, že prodejny, jejichž ceny jsou srovnávány, jsou různé velikosti a druhu, představuje závažnou

informaci ve smyslu čl. 7 odst. 1 a 2 směrnice 2005/29, na něž odkazuje čl. 4 písm. a) směrnice 2006/114, a v případě kladné odpovědi v jakém rozsahu a jakým způsobem by měla být tato informace spotřebitelům sdělována. Je třeba uvést, že směrnice 2006/114 provádí kodifikaci směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě, která byla po několika změnách zrušena a nahrazena směrnicí 2006/114, takže judikatura Soudního dvora týkající se výkladu směrnice 84/450 se plně uplatní na situaci řídicí se směrnicí 2006/114. Proto je třeba připomenout, že směrnicí 2006/114 byla provedena vyčerpávající harmonizace podmínek přípustnosti srovnávací reklamy v členských státech a že tato harmonizace svou povahou znamená, že přípustnost srovnávací reklamy je třeba posuzovat výlučně ve světle kritérií stanovených unijním normotvůrcem (viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Pippig Augenoptik, C 44/01, bod 44, a Lidl, C-159/09). Mimoto podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být podmínky přípustnosti srovnávací reklamy vykládány ve smyslu jí co nejpříznivějším při současném zajištění toho, aby srovnávací reklama nebyla využívána nesoutěžním a nepoctivým způsobem nebo způsobem, jenž by mohl způsobit újmu zájmům spotřebitelů, jelikož má tato reklama přispět k objektivnímu objasnění předností různých srovnatelných výrobků, a tím i k podněcování soutěžení mezi dodavateli zboží a služeb, jež je ku prospěchu spotřebitelů (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 25. října 2001, Toshiba Europe, C-112/99, body 36 a 37; ze dne 19. září 2006, Lidl Belgium, C-356/04, bod 22, a ze dne 18. listopadu 2010, Lidl, C-159/09, body 20 a 21, jakož i citovaná judikatura). Článek 4 směrnice 2006/114 přitom neukládá, aby druh nebo velikost prodejen, v nichž jsou prodávány výrobky, jejichž ceny jsou srovnávány, byly podobné, a rovněž srovnání cen srovnatelných výrobků prodávaných v prodejnách různého druhu a velikosti může samo o sobě přispět k dosažení cílů srovná-

vací reklamy připomenutých v předchozím bodě tohoto rozsudku a nezpůsobuje újmu požadavku na korektní hospodářskou soutěž ani zájmům spotřebitelů. Navzdory tomu může být reklama srovnávající ceny výrobků prodáváných v prodejnách různé velikosti a druhu považována za dovolenou ve smyslu článku 4 směrnice 2006/114 pouze tehdy, jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v tomto článku. Taková reklama musí zejména objektivně srovnávat ceny a nebýt klamavá. Zprvč z čl. 4 písm. c) směrnice 2006/114 totiž plyne, že ceny musí být srovnány objektivně (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 19. září 2006, Lidl Belgium, C-356/04, bod 45). Za určitých okolností přitom rozdíl ve velikosti nebo druhu prodejen, v nichž byly zjišťovány ceny srovnávané zadavatelem reklamy, může ovlivnit objektivitu srovnání. Může tomu tak být tehdy, jestliže zadavatel a jeho konkurenti, u nichž byly ceny zjišťovány, jsou součástí řetězců, z nichž každý má prodejny různé velikosti a druhu, a jestliže zadavatel srovnává ceny ve svých prodejnách větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, aniž by to bylo v reklamě uvedeno. A zadruhé čl. 4 písm. a) směrnice 2006/114 vyžaduje, aby srovnávací reklama nebyla klamavá ve smyslu čl. 2 písm. b) této směrnice nebo článků 6 a 7 směrnice 2005/29. Z těchto ustanovení plyne, že klamavou je srovnávací reklama, která jakýmkoli způsobem, ať už aktivně, nebo opomenutím, může klamat spotřebitele, kterým je určena, a ovlivnit jejich ekonomické chování nebo která z těchto důvodů může poškodit jiného soutěžitele. Podle čl. 4 písm. a) směrnice 2006/114 ve spojení s čl. 7 odst. 1 a 2 směrnice 2005/29 je tak klamavá zejména reklama, která opomíjí uvést závažné informace, které v dané souvislosti průměrný spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí o obchodní transakci, nebo která takovou informaci zatají nebo ji poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo dvojznačným způsobem nebo v nevhodný čas, a která tak může způsobit, že průměrný spo-

třebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Směrnice 2005/29 sice pojem „závažná informace“ nedefinuje, z čl. 7 odst. 1 a 2 dané směrnice však vyplývá, že takovou informací je informace, kterou v dané souvislosti průměrný spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí o obchodní transakci a jejíž neuvedení tudíž může způsobit, že tento spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil. V daném případě reklama, v níž její zadavatel při srovnávání cen výrobků prodáváných v jeho prodejnách s cenami výrobků prodáváných v konkurenčních prodejnách zohlední na straně jedné ceny ve svých prodejnách větší velikosti nebo druhu a na straně druhé ceny zjištěné v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, když součástí všech řetězců jsou prodejny různé velikosti a druhu, je schopna uvést průměrného spotřebitele v omyl tím, že v něm vytvoří dojem, že při srovnání byly zohledněny všechny prodejny daných řetězců a uvedené cenové rozdíly platí pro všechny prodejny každého řetězce nezávisle na jejich velikosti nebo druhu, přestože to z důvodů uvedených v bodě 27 tohoto rozsudku není nutně pravda. Z toho plyne, že taková reklama může být klamavá ve smyslu čl. 4 písm. a) směrnice 2006/114. Jinak je tomu ovšem v případě, kdy je spotřebitel informován o tom, že dotčená reklama srovnává ceny uplatňované v prodejnách zadavatele větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, jelikož spotřebitel v takovém případě ví, že pouze nákupem dotyčného zboží v prodejnách větší velikosti nebo druhu zadavatele reklamy může ušetřit tak, jak je vyzdvihováno uvedenou reklamou. Tato informace je tak v souvislosti s takovou reklamou, která srovnává ceny uplatňované v prodejnách, které jsou součástí řetězců, jejichž součástí jsou vždy prodejny různé velikosti a druhu, pro spotřebitele nezbytná k tomu, aby rozhodnutí nakoupit dotyčné zboží v prodejnách zadavatele reklamy spíše než v prodejnách konkurenční značky přijal se znalostí všech okolností

a nečinil rozhodnutí o nákupu, které by jinak nečinil. V této souvislosti se tak jedná o závažnou informaci ve smyslu čl. 7 odst. 1 a 2 směrnice 2005/29. Z výše uvedených úvah plyne, že taková reklama, jako je reklama dotčená v původním řízení, která srovnává ceny výrobků prodávaných v prodejnách různého druhu a velikosti, může – jsou-li tyto prodejny součástí řetězců, z nichž každý má prodejny různé velikosti a druhu, a srovnávali zadavatel ceny uplatňované ve svých prodejnách větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu – nespĺňovat požadavek objektivit y srovnání plynoucí z čl. 4 písm. c) směrnice 2006/114 a být klamavá ve smyslu čl. 4 písm. a) uvedené směrnice, ledaže by spotřebitelé o tom, že byly srovnávány ceny v prodejnách zadavatele větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, byli informováni. Co se týče rozsahu a způsobu, jakými má být sdělena taková závažná informace, je třeba uvést, že směrnice 2005/29 v tomto ohledu neobsahuje žádný konkrétní požadavek. Z článku 7 odst. 2 uvedené směrnice však plyne, že závažná informace nesmí být zatajena nebo poskytnuta nejasným, nesrozumitelným nebo dvojznačným způsobem či v nevhodný čas, a z čl. 7 odst. 1 a 3 téže směrnice pak to, že při rozhodování o tom, zda došlo k opomenutí informací, je třeba vzít v úvahu omezení použitého sdělovacího prostředku, a pokud tento sdělovací prostředek klade omezení na prostor a čas, i veškerá opatření, která obchodník přijal k zajištění přístupu spotřebitelů k informacím jinými prostředky. Pokud jde o takovou reklamu, jako je reklama dotčená v původním řízení, z výše uvedených úvah

plyne, že informace o tom, že srovnání se týká cen výrobků uplatňovaných v prodejnách zadavatele větší velikosti nebo druhu a cen zjištěných v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, představuje znak, při jehož absenci je silně pravděpodobné, že reklama nespĺňuje požadavek objektivit y srovnání a má klamavý charakter. Tato informace proto musí být nejen poskytnuta jasným způsobem, ale i obsažena ve vlastním reklamním sdělení. Předkládajícímu soudu při posuzování, zda je taková reklama dovolená, přísluší, aby ověřil, zda reklama, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, s ohledem na okolnosti daného případu spĺňuje požadavek objektivit y srovnání a nemá klamavý charakter, přičemž musí zohlednit vnímání dotčených výrobků průměrným běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným spotřebitelem a dále údaje uvedené v dané reklamě, zejména ohledně prodejen řetězce zadavatele a prodejen konkurenčních řetězců, jejichž ceny byly srovnávány, a obecně všechny její znaky.

Pro praxi:

Srovnávací reklama je v pojetí Soudního dvora, když vychází z příslušných komunitárních norem, nadále výslovně přípustná při dodržení zákonných podmínek. Srovnání musí být objektivní a nesmí být klamavé a informace týkající se samotného výrobku a podmínek prodeje musí být spotřebiteli poskytnuty spolu s reklamním sdělením, a to jasným způsobem. Aplikovaná kritéria jsou přitom poměrně striktní, což také může být důvodem, že otevřená srovnávací reklama nebývá v praxi příliš častou, neboť není úplně snadné vyhovět všem zákonným požadavkům.

JUDr. David Štros

RESUME

Pavel Kilián: The Office enters into a new era of computerization

The author describes the process of transition to a new automated electronic processing of patent documents into a full-text electronic form. The main advantages of the new system are: ability to search for descriptions and claims; search relevancy in the International Patent Classification especially for general public; automatic conversion to XML; easier conversion to full-text PDF; the possibility of downloading full-text PDF from the search database; and easier transmission of data to the EPO and other institutions.

RESÜMEE

Pavel Kilián: Amt geht in eine neue Ära der Elektronisierung ein

Der Autor beschreibt den Prozess des Übergangs zu einer neuen automatisierten elektronischen Verarbeitung von Patentdokumenten im Volltext elektronischer Form. Die wichtigsten Vorteile des neuen Systems ist die Möglichkeit in der Beschreibung und den Ansprüchen zu recherchieren, die Relevanz der Recherche vor allem für die Öffentlichkeit, die unkundig in der IPC ist, die automatische Umwandlung zum XML Format, einfachere Umwandlung zum Volltext PDF Format, die Möglichkeit einen Volltext im PDF Format aus dem Web der Recherchedatenbank zu wiederherstellen und einfachere Übertragung von Volltextdaten zum EPA und anderen Einrichtungen.

RESUMÉ

Pavel Kilián : Office entre dans une nouvelle ère de l'informatisation

L'auteur décrit le processus de transition vers un nouveau traitement électronique automatique de documents de brevet en texte intégral sous forme électronique. Les principaux avantages du nouveau système est la possibilité de rechercher la description et les revendications, la pertinence de la recherche, en particulier pour le public non MPT pleinement informé, la conversion automatique en XML conversion plus facile à l'option PDF texte intégral à télécharger le texte intégral PDF base de données de recherche Web et faciliter le transfert des données en texte intégral à l'OEB et d'autres entités.

РЕЗЮМЕ

Павел Килиан : Ведомство вступит в новую эру электронизации

Автор статьи описывает процесс перехода на новую автоматизированную электронную обработку патентных документов в полнотекстовую электронную форму. Главные выгоды новой системы есть поиск в описаниях и притязаниях, релевантность поиска, главным образом для общественности не полностью знающей МПТ, автоматическая конверсия на XML, проще конверсия на полнотекстовое ПДФ, возможность скачать полнотекстовое ПДФ из веба поисковой базы данных и проще передача полнотекстовых данных в ЕПВ и следующих субъектов.

INHALT

Pavel Kilián: Amt geht in eine neue Ära
der Elektronisierung ein 109

EUROPÄISCHES PATENTRECHT 119

Emil Jenáček: Weitere Fragen von Vorprüfung
für Kandidaten für den Europäischen
Patentvertreter 119

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer
vom 29. November 2016 - G 1/15 126

Mitteilung des Europäischen Patentamts
vom 3. März 2017 über die Abgabe einer
vorläufigen Stellungnahme als Anhang
zum Ergebnis der Teilrecherche 129

JUDIKATUR 130

Jiří Mačák: Bedingungen für die Anwendung
des Rechts auf Information nach § 3 des
Gesetzes Nr. 221/2006 Slg., über
die Durchsetzung der gewerblichen
Schutzrechte 130

David Štroš: Der Umfang der ausschließlichen
Rechte des Inhabers der EU-Marke
innerhalb von fünf Jahren nach
der Registrierung 138

David Štroš: Zulässigkeit der Werbung,
die die Preise der Produkte in den
Geschäften von verschiedenen Arten
und Größen vergleicht 142

SOMMAIRE

Pavel Kilián: L'Office entre dans une
nouvelle ère de l'informatisation 109

LE DROIT EUROPÉEN 119

Emil Jenáček: Plus de questions de tests
préliminaires pour les candidats au
procureur européen des brevets 119

La décision de la Grande chambre de recours
G 1/15 du 29 Novembre 2016 126

La communication de l'Office européen des
brevets en date du 3 Mars 2017 concernant
l'émission d'avis provisoire accompagnant
les résultats de recherche partiels 129

JURISPRUDENCE 130

Jiří Mačák: Les conditions d'exercice
du droit à l'information en vertu
du § 3 de la loi N° 221/2006 Coll,
sur l'exécution des droits de propriété
intellectuelle 130

David Štroš: À l'extention de droit exclusif
du titulaire de la marque de l'Union
européenne dans les cinq ans après
l'enregistrement 138

David Štroš: Annonces Recevabilité
comparant les prix des produits
dans les magasins de différents
types et tailles 142

СОДЕРЖАНИЕ

Павел Килиán: Ведомство вступит
в новую эру электронизации 109

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 119

Эмил Енекач: Дальнейшие вопросы
предварительных испытаний для
кандидатов в Европейских патентных
поверенный 119

Решение Большого апелляционного
сената G 1/15 от 29-ого
ноября 2016 126

Сообщение Европейского патентного
бедомства от 3 марта 2017 б связи
с выдачей временной позиции
в сопровождении pezультатов
частичного поиска 129

ЮДИКАТУРА 130

Иржи Мацак: Условия применения
права информации в соответствии
с законом № 221/2006 Coll.,
о защите прав промышленной
собственности 130

Давид Штрош: Объем
исключительных прав бладелец
тобарного знака ЕС во время 5 лет
после регистрации 138

Давид Штрош: Допущение пекламы
сравняющий цены продуктов
в магазинов разного типа
и размера 142



ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

e-mail: objednavky@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ