

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

5

2017



© 2017 ÚPV Praha

Vychází 19. 10. 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 MIC 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

CONTENTS

Jiří F o f f m e r t : Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV	149
Marek K r u t o š í k : Cooperative patent classification (CPC) - současný vývoj patentového třídění.....	161
EVROPSKÉ PRÁVO	172
Emil J e n e r á l : Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (8–9/2016).....	172
JUDIKATURA.....	178
Miroslav Č e r n ý : Soudní dvůr EU: Nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU pouze v jedné části Evropské unie	178
AKTUALITY.....	182
Nové publikace.....	182
Obsah časopisu Duševné vlastnictvo č. 2/2017	182

Jiří F o f f m e r t : Administrative actions against the decisions of the IPO CZ	149
Marek K r u t o š í k : Cooperative patent classification (CPC) - current development of a patent classification.....	161
EUROPEAN LEGISLATION	172
Emil J e n e r á l : Other questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates (8–9/2016)	172
JUDICATURE	178
Miroslav Č e r n ý : Court of Justice of the EU: The likelihood of confusion with the EU trademark in only one part of the European Union.....	178
ACTUAL INFORMATION	182
New publications.....	182
Content of the magazine „Duševné vlastnictvo“ no. 2/2017	182

Jiří EFFMERT¹

SPRÁVNÍ ŽALOBY PROTI ROZHODNUTÍ ÚPV

1. Úvod

Pro přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), jímž bylo ustaveno nebo zrušeno průmyslové právo, popřípadě jímž bylo zamítnuto ustavení průmyslového práva, je příslušný soud. To je v souladu s ustanovením Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod², čl. 6 - Právo na spravedlivý proces: „1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích....“. Žaloby směřují k Městskému soudu v Praze, který jediný je v současné době příslušný k jejich rozhodování. Dřívější nejasnosti o možnosti žalob a příslušnosti soudů³ odstranil zejména zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), podle jeho části druhé platí zvláštní úprava působnosti soudu ve věcech průmyslového vlastnictví. Na základě § 6 odst. 1 písmeno d) tohoto zákona přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí ÚPV Městský soud v Praze podle „zvláštního předpisu“. Zákon č. 221/2006 Sb. vnesl odpovídající úpravy i do jednotlivých zákonů o průmyslových právech doplněním nebo změnou ustanovení v tomto znění: „*Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu*“. Pod čarou je vždy jako „zvláštní předpis“ citován zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Příslušnost tohoto soudu potvrzuje též ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v ustanovení § 39 odst. 2. Opravné

prostředky ve správním řízení obecně popisuje P. Mates v publikaci z roku 2015⁴.

Všechna „konečná“ rozhodnutí předsedy jakož i rozhodnutí správních soudů, vydaná po roce 1999, jsou v plném znění k dispozici v Databázi správních a soudních rozhodnutí na informačním webovém serveru ÚPV⁵.

2. Řízení o průmyslových právech, zejména o ochranných známkách před ÚPV

Přihlášky průmyslových práv přijímá ÚPV podle kompetenčního zákona č. 14/1993 Sb. V tomto kontextu tedy půjde o **vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků**⁶.

Řízení probíhá podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění⁷ (dále jen „SprŘ“), pokud zákon výslovně nestanoví výjimky. V pravomoci Úřadu je v rozsahu zákonného zmocnění zejména vydávat rozhodnutí, jimiž autoritativně stvrzuje, že konkrétní předmět průmyslového vlastnictví splňuje zákonem stanovené podmínky pro poskytnutí ochrany, popřípadě průmyslově právní ochranu zrušit. Metodicky postup řízení podrobně upravují Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, které mají deset částí⁸.

Řízení před ÚPV může probíhat ve třech fázích: první rozhodnutí přijímá příslušný odborný pracovník z odboru patentového pro vynálezy, užité vzory a průmyslové vzory, resp. z odboru ochranných známek pro ochranné známky a označení původu výrobků. Rozhodnutí ÚPV jako správního orgánu vydává oddělení sporných řízení, které vydává prvoinstanční rozhodnutí s poučením o možnosti odvolání a „odvolacím správním orgánem“ podle správního řádu je předse-

da ÚPV, který vydává konečná rozhodnutí. I tato rozhodnutí jsou napadnutelná. Ustanovení citovaného zákona č. 221/2006 Sb. umožňují většinu rozhodnutí ÚPV napadnout žalobou ke správnímu soudu, což je tč. výhradně Městský soud v Praze.

Z opravných řízení, která byla u soudů započata v letech 2007 až 2016, se ze žalob na ÚPV, podaných k Městskému soudu v Praze, vztahovalo 88 % k ochranným známkám. Ve stejném období se 97 % kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu vůči rozhodnutí Městského soudu v Praze o žalobách na ÚPV vztahovalo též k ochranným známkám. Zbytek připadal na případy, související s ostatními průmyslovými právy.

Ochranné známky ve sporných řízeních významně početně převažují, proto se tato stať v dalším bude zabývat **správním řízením o ochranných známkách**. Řízení o dalších průmyslových právech probíhají obdobně.

Počet „druhoinstančních“ rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, která umožňují jejich vyhledání v Databázi správních a soudních rozhodnutí, je k 10. červenci 2017 celkem 7 784 případy a tento počet se průběžně zvyšuje. První uložená rozhodnutí z roku 1999 byla zpravidla v rozsahu několika stránek a končila poučením „*Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat*“. V současné době jsou rozhodnutí podstatně propracovanější, dosahují třiceti i více stran a končí poučením „*Proti tomuto rozhodnutí se nelze ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. dále odvolat*“⁹⁹.

3. Žaloba k Městskému soudu v Praze

Výhradním sudištěm sporů o rozhodnutí předsedy ÚPV je v současné době Městský soud v Praze.

3.1 Žaloby u Městského soudu v Praze

Byť by i rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví obsahovala v samém závěru poučení o konečnosti rozhodnutí, lze

i taková rozhodnutí napadnout podle ustanovení Soudního řádu správního č. 150/2002 Sb. ve znění změn (dále jen SŘS), Hlavy druhé - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍCH, díl 1 - Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. § 65 o žalobní legitimaci stanoví, že ten, „*Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak*“. Žaloba je podle ustanovení § 68 SŘS nepřipustná například tehdy,

- nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného,
- jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu,
- je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem,
- směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí,
- domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Účastníky řízení v žalobách z naší oblasti jsou jako žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví v žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a jako žalobce ten, vůči němuž rozhodnutí předsedy směřovalo nebo jehož se týkalo. Žalobu lze provést písemně, ústně do protokolu (v praxi se to nestává), popřípadě v elektronické formě. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí

být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Z každého podání musí být zřejmé čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co se navrhuje, a podání musí být podepsáno (stačí i elektronicky) a datováno. Další náležitosti žaloby:

- označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci,
- označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy,
- označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá,
- žalobní body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné,
- jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést,
- návrh výroku rozsudku.

Žalobu je nutné podat nejpozději **do dvou měsíců** poté, co konečné rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví bylo budoucímu žalobci doručeno - ať již papírově nebo elektronicky, např. do datové schránky, což je nejčastější způsob doručení. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Podmínkou je též zaplacení správního poplatku v souladu s ustanoveními § 2 a § 4 SŘS. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví proti rozhodnutí ÚPV je podle položky 18 zákona č. 49/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění změn, stanoven správní poplatek ve výši 3 000 Kč.

3.2 Řízení o žalobě

Řízení o žalobě proběhne v soudu s ustanoveními SŘS; podle ustanovení § 3 ve správním soudnictví jednají krajské soudy a proto je pro všechny žaloby na Úřad průmyslového vlastnictví příslušný Městský soud v Praze, úsek správního soudnictví. Pro rozhodování

o žalobách proti Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. předsedovi tohoto úřadu, je podle Rozvrhu práce Městského soudu v Praze pro rok 2017 ve znění změn příslušné oddělení 8 a 9 tohoto soudu. V těchto žalobách rozhoduje soud ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců. Průměrná délka správního řízení u Městského soudu v Praze je 685 dní, medián 628 dní (průměrná délka správního řízení v celé ČR je asi poloviční)¹⁰.

Za ÚPV jedná podle § 33 odst. 5 SŘS předseda ÚPV, který využívá možnosti oprávnit jinou osobu. Za žalobce může jednat např. zmocněný advokát či patentový zástupce. Účastník se může dát zastoupit také fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Soud takové zastoupení usnesením nepřipustí, není-li taková osoba zřejmě způsobilá k řádnému zastupování nebo zastupuje v různých věcech opětovně.

3.2.1 Situace v řízení

V rámci řízení nastanou nejčastěji tyto možnosti, resp. vyskytují se tyto pojmy:

- **Odmítnutí návrhu** (§ 46 SŘS). Soud usnesením odmítne návrh například tehdy, jestliže v téže věci již rozhodl, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení (nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu nebyl odstraněn), návrh byl podán předčasně nebo opožděně, návrh byl podán osobou zjevně neoprávněnou a z dalších důvodů.

Příklad: ID případu 60370¹¹ ze dne 30. března 2016, 9 A 207 2015, Městský soud v Praze odmítl žalobu proti ÚPV, protože ze spisu vyplynulo, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, přestože podal proti tomuto rozhodnutí zároveň řádný opravný prostředek a nevyčkal rozhodnutí o něm. Žaloba byla tedy podána předčasně.

- **Zastavení řízení** (§ 47 SŘS). Soud řízení usnesením zastaví nejčastěji tehdy, jestliže navrhovatel vezme

svůj návrh zpět nebo pro nezaplacení soudního poplatku.

Příklad: ID případu 34905 ze dne 3. května 2015, 8 A 90/2011, Městský soud v Praze zastavil řízení, protože žalobce vzal svým podáním ze dne 27. 4. 2012 žalobu v celém rozsahu zpět s tím, že mezi žalobcem a osobou zúčastněnou došlo k uzavření mimosoudní dohody o narovnání.

- **Přerušení řízení** (§ 48 SŘS). Předseda senátu **usnesením přerušil řízení** například jestliže účastník ztratil procesní způsobilost a není zastoupen, nelze pokračovat s právním nástupcem účastníka, popřípadě když rozhodnutí záleží na otázce, kterou není soud oprávněn řešit. Předseda senátu řízení usnesením **může přerušit**, pokud zjistí, že ve věci byl podán zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí či takové řízení bylo zahájeno, navrhovatel je neznámého pobytu nebo sídla nebo se nemůže řízení zúčastnit pro překážku trvalejší povahy, popřípadě předseda zjistí, že probíhá jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé nebo takové řízení sám vyvolá. Po odpadnutí překážky řízení pokračuje.

Příklad: ID případu 20743, O-423126 kombinovaná. Číslo jednacích 8A 54/2010-88 ze dne 3. října 2013. Městský soud v Praze přerušil řízení proti rozhodnutí předsedy ÚPV, protože ve věci probíhalo jiné řízení o předložení právní otázky, která může být relevantní pro další rozhodování Městského soudu v Praze o žalobě, rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu ve věci vedené pod sp. zn. 8 As 37/2011. Jinak v poměrně obsáhlém spisu o 64 položkách je vidět i další průběh řízení, například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. února 2016, jímž se zamítá kasační stížnost. V konečném stavu řízení je dokument neplatný.

- **Jednání** (§ 49, § 74 SŘS). K projednání věci samé nařídí předseda senátu jednání a předvolá k němu účastníky tak, aby měli čas k přípravě přiměřený povaze věci, alespoň však 10 dnů. Neúčast řádně předvolaných účastníků nebrání projednání a skončení. Po skončení se vyhláší veřejně (zpravidla ústně) rozsudek. V databázi ÚPV jsou tisíce případů, kdy předseda soudu nařídil jednání.
- **Odročení jednání** (§ 50 SŘS). Jednání může být odročeno z důležitých důvodů, popřípadě též na shodný návrh účastníků. V databázi ÚPV nejsou příklady odročení jednání, protože je to procesní záležitost.
- **Rozhodování bez nařízení jednání** (§ 51, § 76 SŘS) může proběhnout např. jestliže to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. V řízení, kde je žalovanou stranou ÚPV, soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem
 - a) pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí,
 - b) proto, že skutkový stav, který vzal ÚPV za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění,
 - c) pro podstatné porušení ustanovení o řízení před ÚPV, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Zjistí-li soud, že rozhodnutí trpí takovými vadami, které vyvolávají jeho nicotnost, vysloví rozsudkem tuto nicotnost i bez návrhu. Pokud se důvody nicotnosti týkají jen části rozhodnutí, soud vysloví nicotnou jen tuto část rozhodnutí, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze oddělit od ostatních částí rozhodnutí. V řízení před správními soudy figuruje pojem „nicotnost“ nejméně čtrnáctkrát,

většinou na základě návrhu žalobce, který soud v průběhu řízení vyvrátí.

- **Dokazování** (§ 52 SŘS). Soud rozhodne, které z navržených důkazů provede, a může provést i důkazy jiné, o nichž si učiní úsudek sám.
- **Rozsudek** (§ 53, § 54, zejména § 78 SŘS). Ve věci samé rozhoduje soud - nestanoví-li zákon jinak - rozsudkem. Proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věcech průmyslového vlastnictví je přípustný opravný prostředek, o kterém pojedná tato stať v části 3.2. Soud má vyhotovit rozsudek do jednoho měsíce od vyhlášení a učinit potřebná opatření k doručení stejnopisu rozsudku účastníkům do vlastních rukou a k doručení osobám na řízení zúčastněným. Tuto lhůtu může předseda soudu ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o dva měsíce.

3.2.2 Rozhodnutí o žalobě rozsudkem či usnesením

Obdobně jako při druhoinstančním řízení ÚPV je řízení před Městským soudem v Praze nejčastěji ukončeno v jedné ze čtyř variant:

- 3.2.2.1 žaloba se zamítá,
- 3.2.2.2 rozhodnutí předsedy se zrušuje nebo
- 3.2.2.3 řízení se zastavuje
- 3.2.2.4 žaloba se odmítá.

3.2.2.1 Žaloba se zamítá

To je zdaleka nejfrekventovanější rozsudek Městského soudu v Praze v našich věcech.

Příklad: ID případu 61232: O-486688 „R“ kombinovaná „*mladá fronta*“. Číslo jednací 9A 75/2012 - 84 ze dne 21. ledna 2017. č.j. 8A 78/2013. Městský soud v Praze rozhodl, že žaloba se zamítá a žádný z účastníků ani osoba zúčastněná nemají právo na náhradu nákladů řízení.

3.2.2.2 Zrušení rozhodnutí předsedy ÚPV a vrácení věci k dalšímu řízení

Několik procent rozsudků Městského soudu v Praze má tuto podobu, jejich počet s časem klesá.

Příklad: Příklad 9354 a 29723 O-185525 „*Remax*“ vs. „*RE/MAX*“. Číslo jednací 7 Ca 201/2005 ze dne 19. září 2007 a znovu 9 A 244/2010 ze dne 30. 10. 2014. Vůči přihlášce slovní ochranné známky slovní „*Remax*“ namítl po zveřejnění majitel kombinované ochranné známky „*RE/MAX*“ zaměnitelnost ve tř. 35 a 36, předseda ÚPV námitky zamítl a jeho rozhodnutí - po napadení žalobou - Městský soud v Praze dvakrát zrušil. Ochranná známka byla nakonec zapsána jen pro třídy 1, 8, 11, 19, bez ochrany v původně požadovaných třídách 35 a 36.

3.2.2.3 Řízení se zastavuje

Druhým nefrekventovanějším řešením žaloby je, že Městský soud v Praze usnesením řízení zastaví.

Příklad: ID případu 60100: O-504156 „*BULLDOG Energy Drink*“. Žaloba se zastavuje, protože žalobce vzal dne 11. června 2016 žalobu zpět.

3.2.2.4 Žaloba se odmítá

Nejčastějším důvodem pro odmítnutí žaloby je nevyčerpání všech řádných opravných prostředků nebo vady podání.

Příklad: ID případu 33743 O-449770 „*Česká golfová asociace*“ Číslo jednací 8 A 70/2011 ze dne 11. 08. 2011. V inkriminované věci podaná žaloba nesplňovala předepsané náležitosti dle § 71 odst. 1 soudního řádu správního, žalobce byl vyzván k nápravě, nicméně na tuto výzvu soudu nijak nereagoval.

4. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu

I před nejvyšším správním soudem řízení probíhá podle ustanovení SŘS, proto se zde neopakují shodné podrobnosti, ale uvá-

dějí jen odlišná specifika. Rozhodnutí Městského soudu v Praze končí poučením, že proti jeho usnesení je přípustná kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení a to Nejvyššímu správnímu soudu. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 SŘS, tj. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené

- a) nezákonnosti, která spočívá v nesprávném posouzení právní otázky Městským soudem v Praze v předcházejícím řízení,
- b) vady řízení, spočívající v tom, že skutková podstata, z níž ÚPV v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před ÚPV takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytkanou vadu Městský soud v Praze napadené rozhodnutí ÚPV měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí ÚPV pro nesrozumitelnost,
- c) zmatečnosti řízení před Městským soudem v Praze spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce,
- d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před Městským soudem v Praze, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé,
- e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o důvody, které stěžovatel neuplatnil

v řízení před Městským soudem v Praze, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.

Kasační stížnost, která směřuje jen proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřipustná. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Patentový zástupce tedy v tomto řízení není oprávněn svého klienta zastupovat. Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Ročně dochází Nejvyššímu správnímu soudu asi 3 000 kasačních stížností, průměrná délka správního řízení je v posledních třech letech asi 500 dnů (*Pramen: poznámka č. 10*).

Řízení před Nejvyšším správním soudem upravuje ustanovení § 109 SŘS. Vykazuje-li kasační stížnost odstranitelné vady a není podána opožděně nebo neoprávněnou osobou, soud vady odstraní, doručí kasační stížnost ostatním účastníkům řízení, poskytne jim možnost se vyjádřit, vyžádá si na Městském soudu v Praze spisy k případu a popřípadě si opatří další podklady. Pak rozhoduje zpravidla bez jednání. V rozhodování je - až na výjimky uvedené v § 109 odst. 3 a 4 SŘS - vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodne rozsudkem podle ustanovení § 110 SŘS:

- 4.1 Zamítne žalobu, není-li důvodná. To je nejčastější osud kasační stížnosti z naší oblasti.
- 4.2 Zruší rozhodnutí Městského soudu v Praze a věc vrátí k dalšímu řízení. Za těch okolností je Městský soud v Praze vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.

4.3 Zruší rozhodnutí Městského soudu v Praze a zruší rozhodnutí předsedy ÚPV nebo vysloví jeho nicotnost. V takovém případě se řízení vrátí na ÚPV. Za těch okolností je předseda ÚPV vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí. Nejvyšší správní soud nemůže vést ÚPV např. k zamítnutí nebo potvrzení zápisu ochranné známky, ale stanoví mantinely po nové posouzení věci, například posouzení zaměnitelnosti apod. Řízení tedy proběhne znovu - s přihlédnutím k obsahu zrušovacího rozhodnutí a může dopadnout i shodně, jako v původním rozhodnutí ÚPV, potvrzením Městským soudem v Praze - jen s oporou o doplněné argumenty.

Příklad ID případu 30723 O-453460 „LIDL MUSIC“. Číslo spisu 7 As 902014-60 ze dne 21. srpna 2014. Nejprve Městský soud v Praze napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí předsedy ÚPV o zamítnutí námitek proti zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku. Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze podala žalobkyně kasační stížnost, kterou mj. odůvodnila tím, že ve správním řízení nebyla prokázána návaznost přihlašovatele napadané ochranné známky na společnost Josef Lídl,¹² což v rozhodování o přihlášce na ÚPV a na Městském soudu v Praze hrálo roli z hlediska průkazu rozlišovací způsobilosti. Nejvyšší správní soud přisvědčil žalobkyni a zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a předsedy ÚPV. V současné době není o přihlášce napadané ochranné známky rozhodnuto, je ve zveřejnění, protože je zahrnuta do konkurzní podstaty - přihlašovatel je od září 2014 v konkurzu.

5. Stížnost Ústavnímu soudu

Posledním - mimořádným - opravným prostředkem vůči rozhodnutí ÚPV, jeho potvrze-

ní Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem je **ústavní stížnost**.¹³ Jen asi tři desetiny procenta ústavních stížností jsou spojena s průmyslovými právy - z nich asi dvacet směřovalo proti přímému rozhodnutí předsedy ÚPV a jen jednu ústavní stížnost Ústavní soud rozhodl tak, že zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze a předsedy ÚPV. O ústavních stížnostech na rozhodnutí předsedy ÚPV podrobněji pojednala stať v Průmyslovém vlastnictví č. 2 z roku 2016¹⁴.

6. Zdroje informací o správních rozhodnutích ÚPV

Hlavním zdrojem informací o správních rozhodnutích ÚPV a o opravných prostředcích vůči těmto rozhodnutím - tj. o soudních rozhodnutích Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu ve věcech průmyslových práv - je **Databáze správních a soudních rozhodnutí**¹⁵, kterou Úřad průmyslového vlastnictví průběžně doplňuje o nová rozhodnutí. Dalším zdrojem (spíše po statistické stránce) je speciální oddíl **Výročních zpráv ÚPV**. Obdobně jsou jednotlivá rozhodnutí o věcech průmyslového vlastnictví k dispozici i na portálu Městského soudu v Praze nebo Nejvyššího správního soudu¹⁶. Rozhodnutí Ústavního soudu o našich věcech jsou dostupná v databázi NALUS.¹⁷

6.1. Databáze správních a soudních rozhodnutí

V databázi ÚPV je více než devět tisíc rozhodnutí ve věcech vynálezů, dodatkových osvědčení, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu, která projednaly od počátku vzniku databáze¹⁸ ÚPV nebo správní soudy. Z tohoto počtu případů skoro osm tisíc rozhodnutí na ÚPV a více než 1 300 rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. Tak např. v rozhodnutí předsedy ÚPV se ochranných známek týkají 6 853 případy¹⁹, což odpovídá 88,2 procentům. Dále se 454 rozhodnutí ÚPV, tj. 5,85 % vztahovalo k vyná-

lezům, 344 (tj. 4,43 %) k užitným vzorům, 109 (tj. 1,4 %) k průmyslovým vzorům.

Obdobně databáze shromažďuje k datu 30. června 2017 z 1 305 rozhodnutí správních soudů celkem 1 135, tj. 87 % rozhodnutí o ochranných známkách, dále o vynálezech je to 4,8 %, o užitných vzorech - 5,9 % a o průmyslových vzorech - 1,8 % z celkového počtu rozhodnutí.

6.2. Výroční zprávy ÚPV

Jsou dalším významným a přehledným zdrojem informací o soudních řízeních proti předsedovi ÚPV. Samostatná tabulka o soudních řízeních prodělala vývoj, v současné době zahrnuje různé aspekty řízení o všech druzích průmyslových práv vždy za poslední tři roky (Tabulka č. 1).²⁰

Tabulka č. 1 - Soudní řízení 2007—2016

Soudní řízení

	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Patenty Patents			Užitné vzory Utility models			Průmyslové vzory Industrial designs			Ochranné známky Trademarks			Celkem Total		
Žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚPV / Legal actions against decisions of the President of the Office	3	4	0	1	2	4	0	0	0	46	45	34	50	51	38
Kasační stížnosti / Cassational complaints	3	2	0	1	0	1	0	0	0	21	17	12	25	19	13
z toho - podané úřadem / thereof filed by the Office	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	3	5	1
z toho - podané druhým účastníkem řízení / thereof filed by other party to legal proceeding	2	1	0	0	0	1	0	0	0	20	13	11	22	14	12
Rozhodnutí Městského soudu / Decisions of the Municipal Court	2	4	4	4	4	2	1	9	1	67	62	47	74	79	54
Rozsudek / Dicsion:	2	3	1	3	3	2	1	4	1	54	56	38	60	66	42
z toho žaloba se zamítá / thereof actions dismissed	2	2	1	1	3	2	1	3	0	43	49	36	47	57	39
z toho rozhodnutí předsedy ÚPV se zrušuje / thereof decision of the President of Office declared void	0	1	0	2	0	0	0	1	1	11	7	2	13	9	3
z toho rozhodnutí Městského soudu se zrušuje / thereof decision of Municipal Court declared void	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho rozhodnutí předsedy a l. instance se ruší / thereof decisions of the President of the Office and dispute declared void	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usnesení / Resolution	0	1	3	1	1	0	0	5	0	13	6	9	14	13	12
z toho žaloba se zamítá / thereof actions dismissed	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
z toho řízení se zastavuje / thereof proceedings stopped	0	0	3	1	0	0	0	5	0	13	6	7	14	11	10
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu / Decisions of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic	1	4	0	0	3	1	0	0	0	27	20	9	28	27	10
z toho kasační stížnost se zamítá / thereof cassational complaint dismissed	1	1	0	0	1	1	0	0	0	16	16	4	17	18	5
z toho žaloba se zamítá / thereof actions dismissed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho rozsudek Městského soudu se ruší / thereof decisions of the Municipal Court declared void	0	2	0	0	1	0	0	0	0	8	2	2	8	5	2
z toho rozhodnutí předsedy se ruší / thereof decision of the President of Office declared void	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0
z toho řízení se zastavuje / thereof proceedings stopped	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	2	3
z toho žaloba se odmítá / thereof actions refusing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rozhodnutí / Other decisions	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	4	2	1

6.3 Analýza opravných prostředků ve vztahu k rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

V dalším se tato práce zabývá analýzou opravných prostředků ve vztahu k rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví o ochranných známkách za posledních deset let. Zdrojem jsou zejména informace ze statistické části výročních zpráv za toto období, zpracované do přílohy č. 2.

Statistické poznatky mají jedno **významné omezení**, resp. spíše vlastnost: shromažďují data o jednotlivých jevech v jednotlivých letech, ale nepracují ani zdaleka se stejnými množinami případů. Vždy dochází k časovému posunu nejméně o rok, ale častěji i o něko-

lik let. Tak například řízení o přihlášce ochranné známky podle O-83936 „**POLÁRKA**“ započalo dne 3. listopadu 1993 podáním přihlášky, sporné řízení začalo dnem 31. října 1995 návrhem na výmaz a věc dosud není pravomocně ukončena, jak o tom svědčí 245 položek spisu.

6.4 Přehledná tabulka o řízení ve věcech ochranných známek za roky 2007 - 2016 a její výklad

Tato tabulka č. 2 je zpracována z různých pramenů, nejčastěji přejatých z výročních zpráv ÚPV a databáze NALUS, tabulka shromažďuje data o podaných přihláškách ochranných známek a o jejich osudech ve správním řízení za posledních deset let.²¹

Tabulka č. 2 - Ochranné známky 2007—2016

Přehled řízení o ochranných známkách v letech 2007 - 2016, zejména opravné prostředky

Ochranné známky (OZ)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Národní OZ										
Podané národní přihlášky OZ	10162	9083	7892	8444	8870	8876	8975	8270	8434	8225
Negativně ukončená řízení o národních přihláškách	1004	1018	1003	754	708	671	477	561	667	629
Námítkové řízení u národních OZ	737	625	495	484	450	472	444	509	468	439
- z toho ukončeno zamítnutím přihlášky	848	870	887	620	562	513	380	431	514	465
Návrhy na zrušení včetně částečného	95	85	56	73	111	82	94	90	70	84
Návrhy na neplatnost včetně částečné	153	132	103	103	98	84	90	68	69	76
Mezinárodní OZ										
Podané mezinárodní ochranné známky s vyznačením ČR	4553	4033	3246	2595	2446	2298	2385	1838	1960	1414
Námítkové řízení u mezinárodních OZ	84	77	61	51	46	57	54	43	47	40
Návrhy na zrušení včetně částečného	42	29	11	16	28	24	16	16	15	11
Návrhy na neplatnost včetně částečné	6	7	7	6	3	4	6	4	0	1

Vyřízené rozklady k OZ	405	507	744	462	325	282	275	278	281	297
Žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚPV	51	66	47	97	77	42	40	46	45	34
Kasační stížnosti	29	22	18	22	13	18	18	21	17	12
- z toho podané Úřadem	4	7	7	7	3	3	5	1	4	1
- z toho podané druhým účastníkem	25	15	11	15	10	15	13	20	13	11
Rozhodnutí Městského soudu v Praze	61	48	48	44	56	74	77	67	62	47
Rozsudek				40	29	66	70	54	56	38
- z toho žaloba se zamítá	42	27	29	30	23	49	53	43	49	36
- z toho rozhodnutí předsedy ÚPV se zrušuje	19	21	19	14	6	17	17	11	7	2
- z toho rozhodnutí Městského soudu se zrušuje	9	17	10	5	0	0	0	0	0	0
- z toho rozhodnutí předsedy ÚPV a I. instance se ruší					0	0	0	0	0	0
Usnesení				6	27	8	7	13	6	9
- z toho žaloba se zamítá				1	4	3	1	0	0	2
- z toho řízení se zastavuje				5	23	5	6	13	6	7
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu	10	7	25	15	20	13	16	27	20	9
- z toho kasační stížnost se zamítá	16	25	13	8	9	7	13	16	16	4
- z toho žaloba se zamítá	5	4	0		0	0	0	0	0	0
- z toho rozsudek Městského soudu se ruší	9	17	10	5	10	4	3	8	2	2
- z toho rozhodnutí předsedy ÚPV se ruší	5	3	1		0	1	0	2	1	0
- z toho řízení se zastavuje					1	1	0	1	1	3
- z toho žaloba se odmítá							0	0	0	0
Ostatní rozhodnutí					2	1	5	3	1	1
Rozhodnutí Ústavního soudu o stížnosti	0	7	2	3	0	0	3	1	4	1
- z toho odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost	0	7	0	1	0	0	2	1	4	1
- z toho odmítnuto pro nepříspustnost/nepříslušnost	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
- z toho VYHOVĚNO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

6.4.1 Vývoj rozhodování soudů

Z desetileté časové řady informací o rozsudcích Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu o žalobách na předsedu ÚPV ve věcech ochranných známek lze vysledovat určitý vývoj rozsudků o těchto žalobách. Tak například v letech 2007 až 2009 byly podány 164 žaloby na předsedu ÚPV a Městský soud zrušil 59 rozhodnutí předsedy ÚPV (to odpovídá 36 %), ale v letech 2014 až 2016 bylo podáno o čtvrtinu méně žalob na předsedu ÚPV - 125 a ve stejném období Městský soud v Praze zrušil 21 rozhodnutí předsedy ÚPV (což odpovídá 16,8 %). Obdobně v letech 2007 až 2009 bylo podáno 69 kasačních stížností (včetně 18 podaných z ÚPV) na rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyšší správní soud zamítl 54 kasační stížnosti, což odpovídá téměř čtyřem pětinám. V letech 2014 až 2016 bylo podáno 50 kasačních stížností (včetně šesti podaných z ÚPV) a Nejvyšší správní soud za stejné období zamítl 36 kasačních stížností, což je 72 %. Počet kasačních stížností se mírně snížil. Uváděný rozbor pracuje s poměrně nízkými čísly a je zatížen značným časovým posunem v rozhodování jednotlivých případů (čísla se netýkají shodných množin případů), nicméně i tak lze pozorovat, že se při srovnání let 2007 až 2009 s roky 2014 až 2016 zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu žaloby na předsedu ÚPV i kasační stížnosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze z hlediska žalobce - tj. vlastníka zamítnuté přihlášky ochranné známky či toho, kdo soudně napadá zapsanou ochrannou známku.²²

6.4.2 Rekapitulace

V letech 2007 až 2016 přijal ÚPV 113 999 přihlášek národních a mezinárodních ochranných známek, v tomtéž roce bylo 9 kasačních stížností. Za stejnou dobu předseda ÚPV vyřídil 3 856 rozkladů ve věcech ochranných známek, což odpovídá 3,382 % (vztaženo na počet podaných přihlášek). Za stejnou dobu nespokojení přihlašovatelé nebo namítate-

lé podali 545 žalob na rozhodnutí předsedy ÚPV Městskému soudu v Praze. Ve 14,13 % případů tedy řízení o ochranných známkách neskončilo rozhodnutím předsedy ÚPV, ale pokračovalo správní žalobou k Městskému soudu v Praze.

Ve stejném období Městský soud v Praze zamítl 381 žalobu na rozhodnutí předsedy ÚPV ve věcech ochranných známek, což odpovídá 69,91 % ve vztahu k podaným.

Za sledované období Nejvyšší správní soud rozhodl ve 162 kasačních stížnostech vůči rozhodnutí Městského soudu v Praze, přičemž 127 kasačních stížností (což odpovídá 78,39 %) zamítl.

Pokud srovnáme počty rozhodnutí předsedy ÚPV s počty úspěšných kasačních stížností za období let 2007 až 2016, je to jen 2,152 %.²³ Ze srovnání začátku a konce sledované desetileté periody též vyplývá, že se u obou soudů zvyšuje počet rozhodnutí ve prospěch ÚPV a snižuje úspěšnost žalobců.

7. Závěr

Z přílohy č. 2 a srovnání uváděných v části 6.4.1 a 6.4.2 vyplývá, že úspěšnost žalob na rozhodnutí předsedy ÚPV a kasačních stížností vůči rozhodnutí Městského soudu v Praze je velmi nízká. Většina druhoinstančních rozhodnutí ÚPV potvrzuje rozhodnutí první instance beze změny. Při pokračování v řízení formou žaloby na předsedu ÚPV naprostá většina žalob nemá úspěch a Městský soud v Praze potvrdí rozhodnutí předsedy ÚPV. Pokud stěžovatel pokračuje ve své věci kasační stížností Nejvyššímu správnímu soudu, naprostá většina těchto stížností skončí jejich zamítnutím pro nedůvodnost. Úspěšnost kasačních stížností vztažená na počet rozhodnutí druhé instance ÚPV ve stejném období je jen něco přes dvě procenta.

1. Zástupce žaloby by měl před podáním žaloby nebo kasační stížnosti pečlivě zvážit, zda má k dispozici tak

silné argumenty, jimiž by uměl zvrátit napadané rozhodnutí předsedy ÚPV.

2. Klient ve sporu zúčastněný by si měl při hodnocení práce zástupce povšimnout, zda jeho případ nespá-

dá do té množiny, kdy žaloba nebo stížnost neuspěje jen proto, že žaloba byla podána marně: opožděně, předčasně nebo s neodstranitelnými vadami, což nespovídá o dobré práci patentového zástupce či advokáta.

- 1 Jiří Effmert je patentovým zástupcem a externím přednášejícím na Metropolitní univerzitě Praha.
- 2 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., ve znění změn, o podpisu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednané v Římě dne 4. listopadu 1950
- 3 Popisované např. ve stati BISKUPOVÁ, Eva (2005). Průmyslové vlastnictví a soudní rozhodování. *Průmyslové vlastnictví 15 (9 - 10)*, str. 137 - 152. SSN 0862-8726.
- 4 MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení: (podle správního řádu a stavebního zákona). Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-100-7.
- 5 <https://isdv.upv.cz/webapp/rozhodnuti.prochazet>.
- 6 V ustanovení § 2 písmeno a) je do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví stanoven zákon č. 14/0993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
- 7 S výjimkami, které pro naši oblast stanoví zákon č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu.
- 8 <http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv.html>
- 9 § 91 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 sb.: „*Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat...*“
- 10 Podrobnosti ve zprávě Ministerstva spravedlnosti „*České soudnictví 2016 - Výroční statistická zpráva.*“ Dostupné z internetové adresy <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=355020>.
- 11 Pod tímto číslem je možno plné znění případu nalézt v Databázi správních a soudních rozhodnutí ÚPV na internetové adrese <https://isdv.upv.cz/webapp/rozhodnuti>.
- 12 Josef Líd, později Josef Líd Brno, byla firma, vyrábějící hudební nástroje od roku 1892.
- 13 Této problematice se podrobně věnuje stať v publikaci MUP z konference v roce 2015: EFFMERT, J. (2006). Ústavní stížnosti ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů. IN: JAKL, L. a kol. Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství. Praha, Metropolitan University Prague Press, ISBN 978-80-87956-17-5.
- 14 EFFMERT, J.: Stížnosti na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví u ústavního soudu. IN: *Průmyslové vlastnictví 26*, 2016, č. 2, s. 41 - 49, ISSN 0862-78726 (Print) a ISSN 2336-7199 (Online).
- 15 Dostupné z adresy <https://isdv.upv.cz/webapp/rozhodnuti.SeznamRozhodnuti>.
- 16 Dostupné z adresy <http://www.nssoud.cz/Sbirka-rozhodnuti-Nejvyšsiho-spravniho-soudu/art/12396?menu=166>.
- 17 Dostupná z adresy <http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx>.
- 18 Od konce února 2001.
- 19 Stav k polovině července 2017.
- 20 Pramen: Výroční zpráva 2016, s. 79.
- 21 Pro srovnání uvádím z Výročné správy Úřadu priemyselného vlastníctva SR (dostupné z adresy <https://www.indprop.gov.sk/?vyrocne-spravy>), že Krajský soud v Banské Bystrici řešil v roce 2016 devět žalob na Úřad ve věcech ochranných známek a bylo pět odvolání k Nejvyššímu soudu SR. Dále pro srovnání uvádím z Výroční zprávy České obchodní inspekce za rok 2016 (dostupné na adrese <http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocní-zpravy.html>), že rozhodnutí vydaných orgánem druhého stupně v tomto roce bylo 246, k tomu bylo podáno 24 žalob na tato rozhodnutí a 19 kasačních stížností, z toho 7 podala ČOI.
- 22 Jen pro zajímavost uvádím, že podle Výroční zprávy 2016 Úřadu pro hospodářskou soutěž (dostupné na internetové adrese <http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocní-zpravy>).

html) řešil tento Úřad 20 rozkladů, padlo na něj 19 žalob ke krajskému soudu a 9 kasačních stížností na rozhodnutí v jeho věcech.

23 Raději ještě jednou připomínám, že nejde o stejné množiny případů ale z hlediska statistického se s věcí nějak musím vyrovnat.

Ing. Marek KRUTOŠÍK

COOPERATIVE PATENT CLASSIFICATION (CPC) - SOUČASNÝ VÝVOJ PATENTOVÉHO TŘÍDĚNÍ

Právní povinnost třídit patentové dokumenty podle mezinárodního patentového třídění vychází ze Štrasburské dohody o mezinárodním patentovém třídění (1971). V rámci mezinárodní spolupráce spolu s nezadržitelným technickým vývojem, a tedy rostoucím počtem patentových přihlášek, tak dospěly snahy vyspělých patentových úřadů, především pak dvou významných institucí EPO (European Patent Office) a USPTO (United States Patent and Trademark Office) v roce 2010 k dohodě o sjednocení svých rozdílných a stále se vylepšujících nástrojů používaných pro mezinárodní patentové třídění. Tato dohoda v roce 2013 vyústila spuštěním CPC. Cooperative patent classification tak de facto zdokonaluje a spojuje třídící systém USPC používaný USPTO s třídícími systémy používanými WIPO (World Intellectual Property Organization), JPO (Japan Patent Office) a EPO, jejíž základ tvoří třídící systém ECLA, potažmo IPC (International Patent Classification). Účelem CPC je tak poskytnout mezinárodně univerzální a uživatelsky přehledný nástroj, který umožňuje jednoduchým způsobem třídit současný stav techniky a který lze neustále doplňovat s ohledem na technický pokrok.

Při provádění rešerší je tento systém třídění velice výhodný, protože zlepšuje efektivitu a přesnost. CPC oproti původnímu třídícímu systému IPC „rozjemňuje“ dané třídy a tím lépe definuje daný technický problém. V současné době obsahuje cca 260 000 podtříd. Také zlepšuje kvalitu vyhledávání, protože uživatelé jsou méně závislí na slovech, resp. na neobvyklých termínech, např.: zařízení pro otevírání a zavírání otvoru vs. ventil. Velkým přínosem tohoto systému třídění je také jeho globální rozsah, který umožňuje přístup ke všem dokumentům těch úřadů, které používají CPC, případně k němu přistoupí. Ke dni 19. 5. 2017 se jed-

nalo o 47,4 milionů patentových dokumentů zahrnujících i patentové rodiny. V případě, že dojde ke změně v CPC schématech, dochází následně k přetřídování daných patentových rodin.

Údaje o zařídování do CPC jsou v současné době dostupné v úřadech EPO, USPTO, AT, BR, CN, ES, FI, GB, GR, KR, MX, NO, RU a SE. Další státy jako CH, CZ, DK, EE, HU a PT se rozhodly (a/nebo začaly) klasifikovat pomocí CPC, ale údaje dosud nejsou veřejnosti k dispozici. Jiné patentové úřady vyjádřily svůj zájem zahájit klasifikaci svých patentových sbírek do CPC.

I. STRUKTURA CPC SCHÉMATU

Samotná struktura CPC schématu vychází ze systému třídění ECLA v úzké shodě s IPC. CPC si tak zachovává **stejné hierarchické uspořádání jako IPC** (tj. „rozjemňování“ tříd podle počtu teček) a také, stejně jako v IPC, se zde rozlišují informace o vynálezu na tzv. „invention information“ vs. „additional information“. CPC obsahuje sekci Y určenou zejména pro označování nových technologií a rozšiřuje třídu G06Q (obchodní metody) tak, aby zahrnovala většinu bývalých USPC subdivisions 705. Také obsahuje celkem 627 definic pro objasnění schématu a upřesnění položky klasifikace.

Strukturu CPC schématu je v podstatě možno rozdělit na tři části:

- Na sekce A-H, které obsahují jednotlivé třídící symboly, tzv. „**main trunk**“
- Na tzv. „**2000 series**“ nebo-li „Indexing Codes“, které rozšiřují a doplňují sekce A-H
- Na **sekci Y**

Sections A-H	Section Y
<p style="text-align: center;">Main trunk</p> <ul style="list-style-type: none"> • 647 subclasses • For invention or additional information • {...} and green colour used to distinguish CPC-specific text from IPC one • "Further Breakdown" indexing codes <ul style="list-style-type: none"> • for additional information only <p style="text-align: center;">About 162.000 symbols</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tagging of emerging cross-sectional technologies <ul style="list-style-type: none"> • Y02B, C, E, P, T, W • Y04S • USPC-related <ul style="list-style-type: none"> • Y10S, Y10T • For additional information only <p style="text-align: center;">About 17.600 symbols</p>
<p style="text-align: center;">"2000 series"</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPC-based indexing codes (numbering 2100+) • "Orthogonal" indexing codes (numbering: 2200+) • For additional information only <p style="text-align: center;">About 80.500 symbols</p>	
<p>About 260.000 entries in total</p>	

Obr. 1 - Základní rozdělení CPC schématu

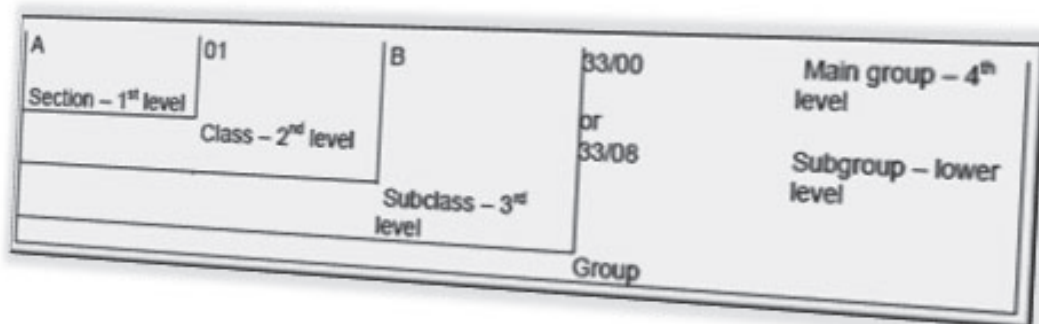
Hlavní maska CPC schématu

Symbol	Classification and description		
<input type="checkbox"/> A	HUMAN NECESSITIES [2013-01]	S	
<input type="checkbox"/> B	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING [2016-05]	S	I
<input type="checkbox"/> C	CHEMISTRY; METALLURGY [2013-01]	S	I
<input type="checkbox"/> D	TEXTILES; PAPER [2013-01]	S	
<input type="checkbox"/> E	FIXED CONSTRUCTIONS [2013-01]	S	
<input type="checkbox"/> F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING [2017-05]	S	I
<input type="checkbox"/> G	PHYSICS [2017-05]	S	I
<input type="checkbox"/> H	ELECTRICITY [2013-01]	S	I
<input type="checkbox"/> Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS [2013-01]	S	I

Obr 2. - Webové rozhraní nástroje CPC je dostupné na adrese:
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP

„Main Trunk“

CPC symboly v tzv. „Main Trunk“ odpovídají známému schématu z IPC, rozšiřují však úroveň některých konkrétních detailů, tedy „rozjemňují“ příslušné třídy, skupiny. CPC symboly jsou stejně jako IPC symboly řetězcem alfanumerických znaků.



Obr. 3 - Základní členění sekcí na tzv. „Main Trunk“
 je shodné jako v IPC

“2000 series”

Symbole CPC v tzv. „2000 series“ se používají pouze pro přidělování „doplňujících informací“. V případě však, že vynález nelze zařadit do příslušného políčka v „Main Trunk“ odpovídá tento symbol „inovativní informaci“, např. třída B 60 W. Tyto symboly vypadají podobně jako znaky v „Main Trunk“, ale za symbolem podtřídy následuje čtyřmístné číslo začínající číslicí „2“. Například: **E04D 2003/285**, **E04F 2201/00**.

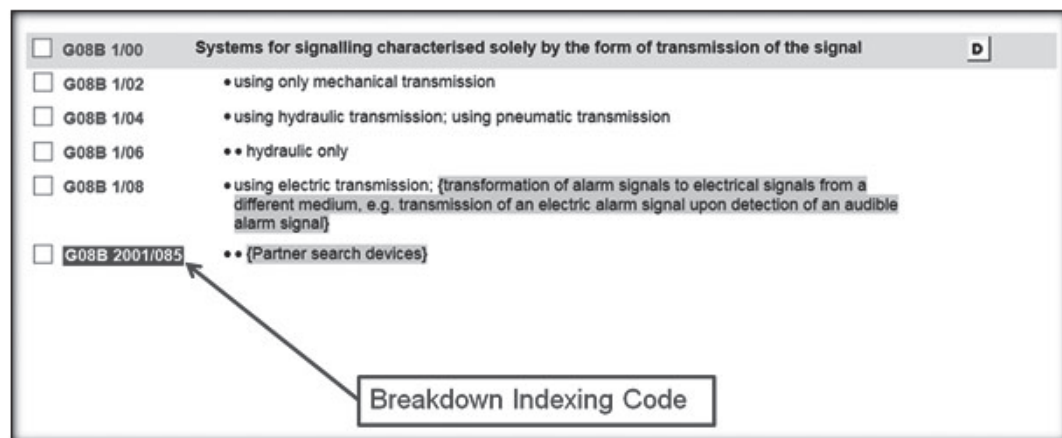
Existují 3 typy symbolů (kódů) v CPC, které se používají v „2000 series“:

1. **“Breakdown” indexing codes**
2. **“Orthogonal” indexing codes**
3. **IPC indexing codes-** pocházející z indexačních kódů IPC

Všechny tyto tři typy klasifikačních symbolů slouží jako doplňující informace (ADD) k inovativním informacím (INV).

1. “Breakdown” indexing codes

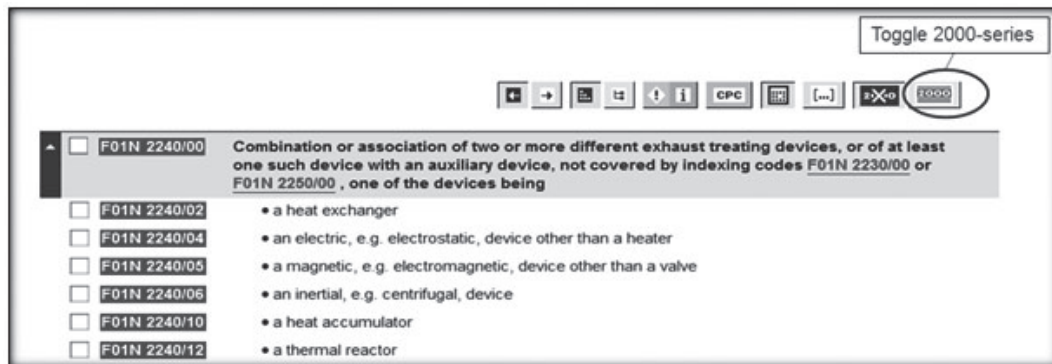
Jsou hierarchicky závislé na symbolech z tzv. „Main Trunk“, které rozšiřují celkové členění a zohledňují vylepšené technické aspekty daných skupin (tj. poskytují další-doplňující informace). Jsou obsaženy napříč celým schématem CPC a jsou uzavřeny ve složených závorkách {...}.



Obr. 4 - Označení symbolu tzv. “Breakdown indexing codes“ používaného pro tzv. „2000 series“

2. “Orthogonal” indexing codes

Ortogonalní symboly jsou nezávislé na hierarchickém uspořádání CPC symbolů v „Main Trunk“. Nabízejí tak možnost pro další rozšiřování klasifikace. Je možné si je představit jako „třetí rozměr“, jako kolmé uspořádání ke „dvourozměrné rovině“ klasifikační hierarchii tzv. „main trunk“. Většinou rozšiřují položky v jemnějších odkazech, jako např. v podtřídách nebo hlavních skupinách, a obvykle se vztahují k více skupinám příslušné podtřídy. Jejich označení je obvykle větší než symbol 2200 a jsou vždy uvedeny jako poslední položky podtřídy. Složené závorky {...} se nepoužívají.



Obr. 5 - Označení symbolů tzv. "Orthogonal indexing codes" používaného pro tzv. „2000 series“

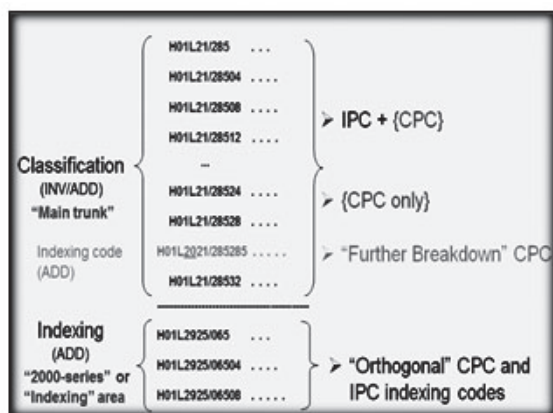
3. IPC indexing codes- pocházející z kódů IPC

IPC kódy (symboly), pokud je to vhodné, jsou přítomny v "2000 series" CPC schématu pouze ve spojení s nejméně jedním primárním symbolem CPC. Soulad mezi CPC- IPC je rovněž zachován, například: **IPC: F21W 101/00 vs. CPC: F21W 2101/00**

Sekce Y

CPC schéma je doplněno o specifickou sekci Y, která slouží pro přidělování „dodatečných informací“ (ADD). Tato sekce zahrnuje podtřídy Y10S a Y10T, které odpovídají podtřídám v bývalém USPC třídění používaném USPTO, a také obsahuje podtřídy pro označování nových technologických trendů, které jsou samozřejmě klasifikovány i do jiných částí CPC schématu v souvislosti s již existujícími principy (např. Y02- technologie ke zmírňování změn klimatického prostředí pro budovy, dopravu, odpadní vody, apod.).

Souhnný přehled zobrazující označení a význam všech používaných symbolů v CPC schématu:



Obr. 6 - Celkový přehled všech používaných symbolů v CPC

CPC symbol	Terminology	Allocation value	Usage
G02F 1/011	Main trunk	Invention information	to classify a contribution over the prior art
G02F 1/011	Main trunk	Additional information	to classify an aspect that brings no contribution over the prior art, but is useful for search
G02F 2001/0113	Further breakdown code (Main trunk)	Additional information	to classify a refinement or a detail that is specific (contextual) to the Group in consideration
G02F 2201/00	Orthogonal code (Indexing area)	Additional information	to classify a refinement or a detail that is not specific to any one Group, i.e. a refinement that applies to (going orthogonal to) more than one main Group

Obr. 7 - Význam symbolů používaných v CPC

II. CPC DEFINICE

Schéma CPC je podporováno doplňujícími informacemi ve formě souboru pokynů pro vyhledávání a správnou klasifikaci v každé konkrétní technické oblasti. Tento soubor doplňujících informací se označuje jako CPC definice. Byly navrženy v souladu s definicemi IPC. Schéma CPC obsahuje 627 definic zahrnující: všechny podtřídy, s výjimkou symbolů v „2000 series“, ve všech hlavních skupinách a v některých podskupinách.

CPC definice:

- upřesňují položky klasifikace
- nemění rozsah položek klasifikace
- vysvětlují zvláštní pravidla, která ovlivňují místo klasifikace
- definují pojmy používané pro danou klasifikaci pro danou technickou oblast

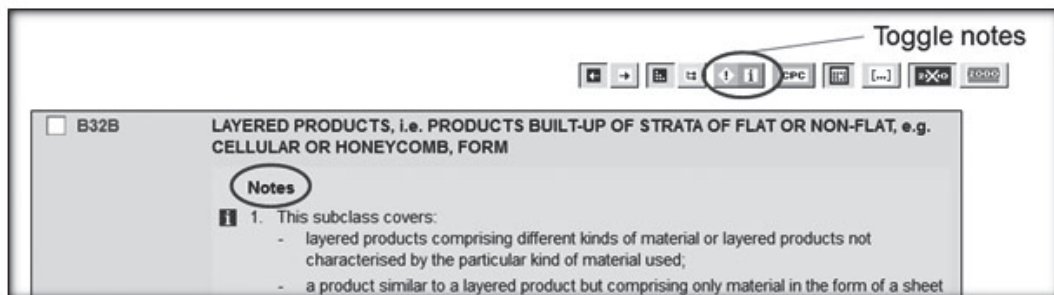
The screenshot shows a web-based interface for CPC classification. It features a tree structure of classification levels. The top level is 'Separating; Mixing'. Below it is 'B01 PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL (furnaces, kilns, ovens, retorts in general F27)'. Under 'B01' is 'B01D SEPARATION (separating solids from solids by wet methods B03B, B03D; by pneumatic jigs or tables B03B; by other dry methods B07; magnetic or solid materials or fluids, separation by high-voltage electric fields B04; presses per se for squeezing-out liquid from liquid B04; presses per se for squeezing-out liquid from liquid water C02F, e.g. softening by ion-exchange C02F 1/4; turbine plants F02C 7/05); arrangements or mounting ventilation F24F 13/28)'. Under 'B01D' is 'B01D 1/00 Evaporating ((evaporation in general, e.g. of liquids for gas phase reactions B01B 1/005); removal of incrustation B08B, preparation of starch C08B 30/00; sugar industry C13; prevention of incrustation C23F; drying solid materials or objects by evaporating liquids therefrom F26)'. A callout box with the text 'click on "D" to see the definitions' points to a small 'D' icon in a circle located at the bottom right of the 'B01D 1/00' entry. Other icons like 'PDF' and 'Embedded' are also visible.

Obr. 8 - Označení odkazu pro zobrazení příslušné definice

CPC také obsahuje doplňující informace, tzv. Notes a Warnings

Poznámky (Notes):

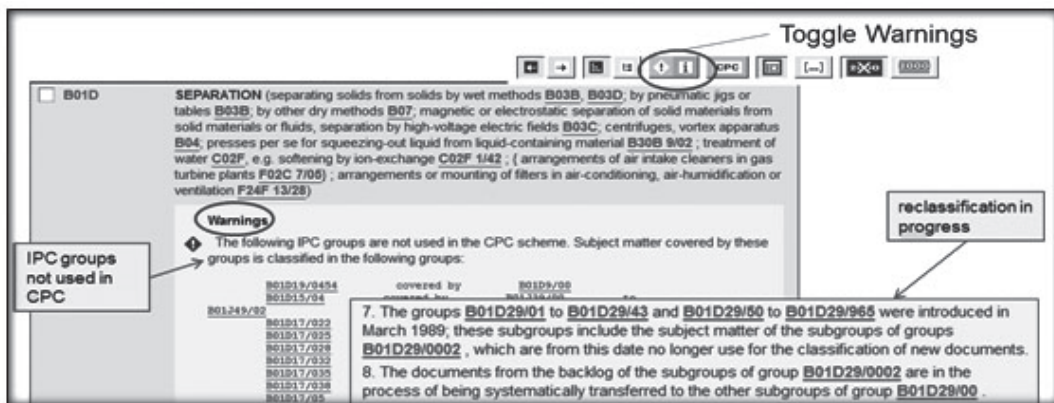
- informují uživatele o pravidlech klasifikace CPC, která se vztahují na konkrétní části schématu.



Obr. 9 - Označení odkazu pro zobrazení příslušných poznámek

Upozornění (Warnings):

- informují uživatele o odchylkách od IPC nebo o neúplnosti schématu, např.:
 - skupinách IPC nepoužívaných v CPC
 - smazaných nebo přenesených skupinách CPC
 - probíhajících reklasifikacích



Obr. 10 - Označení odkazu pro zobrazení příslušných upozornění

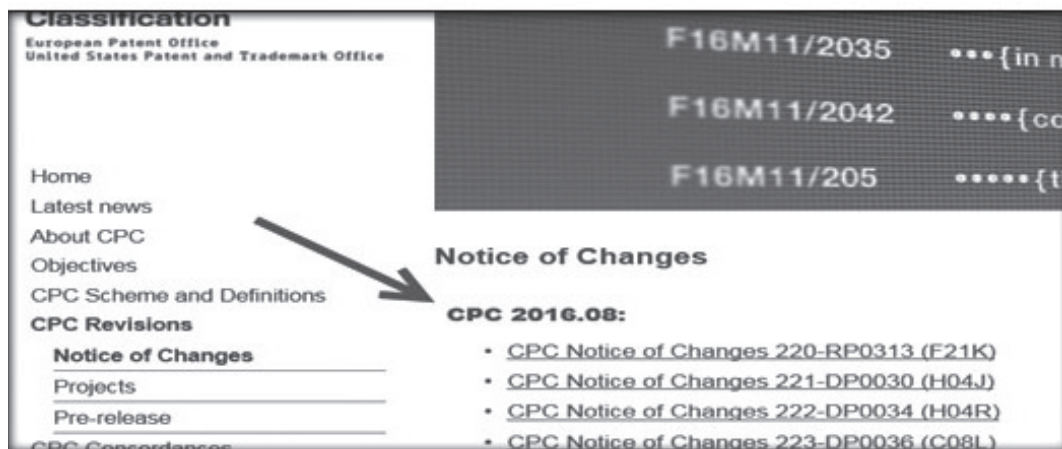
III. ZMĚNY A REVIZE V CPC

Projekty revize (RP), údržby (MP) a definicí (DP) jsou diskutovány na e-fóru CPC (CEF). Veškeré dostupné změny a aktualizace lze pak nalézt na adrese: www.cpcinfo.org (v sekci „CPC Revisions“).

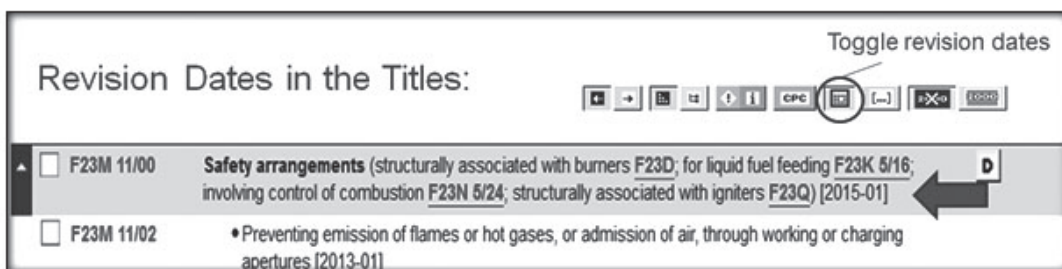
Oznámení o změnách (NoC) v CPC

Podrobné změny provedené v systému CPC jsou vydávány jeden měsíc před zveřejněním nové verze CPC. Tyto předzveřejněné informace jsou k nalezení v odkazu „Pre-release“, který obsahuje také seznam shod s revizemi (RCL), tzv. mapování mezi „zdrojovými symboly“ a „cílovými symboly“. Od roku 2017 je RCL k dispozici také ve formátu (XML). Seznam harmonizace mezi CPC-IPC (CICL) je nyní také k dispozici ve formátu (XML).

Konečné změny provedené v systému po revizi CPC se zveřejňují každoročně k určenému datu. V letošním roce byly (NoC) naplánovány ve dnech: 1. ledna 2017, 1. února 2017, 1. května 2017, **1. srpna 2017**.



Obr. 11 - Oznámení o příslušných změnách jsou dostupné na adrese: <http://www.cooperativepatentclassification.org/CPCRevisions/NoticeOfChanges.html>



Obr. 12 - Oznámení o příslušných změnách v CPC v Espacenetu

IV. PRINCIPY ZATŘÍDOVÁNÍ DO CPC

Obecné principy zařídování jsou stanoveny v zásadách uvedených v „Guide CPC“, dostupné na www.cpcinfo.org (v sekci „Publications“), které vycházejí z návodů pro IPC.

Nejdůležitějšími zásadami při zařídování technického řešení je určení, zda-li se jedná o:

- funkci vs. použití
- zařízení vs. způsob
- vícestupňové procesy vs. průmyslové zóny
- inovativní informace vs. dodatečné informace

funkce vs. použití

Při zařídování je potřeba zjistit, co je důležité, zda-li se jedná o:

- věc jako takovou (funkci)
- úpravu pro konkrétní použití
- začlenění do většího systému (použití)

Technické řešení může být klasifikováno výhradně pro použití, pokud:

- funkce jasně odkazuje na dané použití, a předmět je možno efektivně vyhledat

Příklad:

Funkce: kontaktní čočky obecně - třída G02B3/00 vs. Použití: brýle nebo kontaktní čočky
- třída G02C

zařízení vs. způsob

Pokud takové místo existuje, tak zařídovat buď jako zařízení nebo způsob, pokud to nelze, tak:

- se zařídí způsob do třídy pro zařízení (a naopak), pokud ani to nelze, pak se zařídí do třídy podle druhu výrobku.

vícestupňové procesy vs. průmyslové zóny

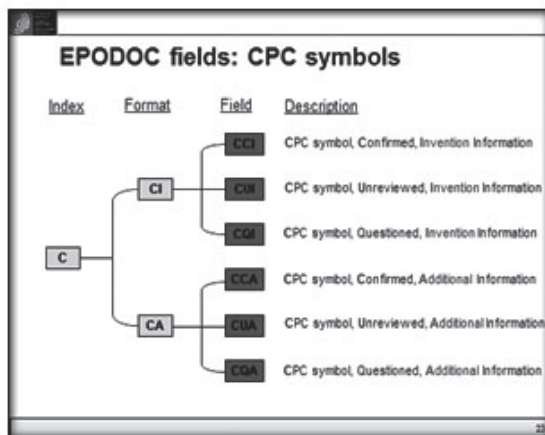
Přednostně se zařídí jako celek pro celý proces/průmyslovou zónu, jinak společně s produktem. Jednotlivé kroky/jednotky se také zařídí, pokud jsou inovativní jako takové, tzn. nové a vynálezecky činné.

inovativní informace vs. dodatečné informace

Inovativní informace (Invention Information <----> format /ci) představují jakoukoliv informaci (znak), která posouvá technické řešení nad rámec dosavadního stavu techniky (**nové a vynálezecky činné**), a která je jasně popsána v patentovém dokumentu. **Zatřídění** takové informace je **povinné**.

Dodatečné informace (Additional Information <----> format /ca) představují takové znaky, které nejsou samy o sobě relevantní ve vztahu k inovaci, ale **jsou užitečné** pro průzkum, pokud jsou chápány společně s inovativními informacemi. **Zatřídění** takové informace **není povinné**, protože doplňuje informace o vynálezu.

*Rozdělení indexů pro inovativní a dodatečné informace používané
v databázi Epoque, kterou spravuje EPO:*



Obr 13 - Formát indexů používaných v databázi Epoque Net V5.20

Základní pravidla pro správné zařazení

1. Pokud technická řešení pokrývají pouze jednu (pod)skupinu, zařadí se pouze v této skupině.
2. Technická řešení, která se vztahují k více než jedné (pod)skupině, se zařadí podle tzv. **obecného pravidla**, které je univerzální pro všechny druhy oblastí techniky.

Obecné pravidlo se řídí těmito hlavními principy:

- stejný předmět by měl být klasifikován na jednom místě
- je třeba vyhnout se zbytečnému vícenásobnému zařazení
- klasifikace by měla být užitečná pro vyhledávání

Základní přístupy, jak najít odpovídající třídu:

1. **Systematický:** identifikuje se příslušná sekce, pak třída, podtřída atd. ... až do příslušné skupiny
2. **Pragmatický:** zjistí se (např. vyhledáváním), kde jsou podobné dokumenty klasifikovány a následně se porovnají.
3. **Použití definice CPC:** Definice CPC jsou velice užitečné, protože obsahují spoustu informací o rozsahu (obsahu) klasifikačních míst, o souvisejících třídách (omezující odkazy, informativní odkazy), a o významu jednotlivých termínů v technickém kontextu.
4. **Statistický:** Jedná se o přezkoumání klasifikačních symbolů patentových dokumentů, které se nejvíce dotýkají daného předmětu, například statistickou analýzou nalezených dokumentů. Tzn. nejprve se identifikují některé potenciálně relevantní skupiny podle analýzy statistických údajů a následně se zkontroluje správnost rozsahu, poznámek, odkazů, apod.

The screenshot shows the Espacenet Patent search interface. At the top, there is a navigation bar with the Espacenet logo and search options. The main content area displays the results for the query "tennis racket". The results are organized into a table with columns for "Classification and description" and "Symbol". The table lists several CPC classes, including A63B 59/00, A63B 49/00, A63B 2209/00, A63B 69/00, A63B 71/00, A63B 2220/00, A63B 51/00, A63B 2061/00, A63B 2048/00, and A63B 2069/00. Each class is accompanied by a description and a star rating.

Classification and description	Symbol
Bats, rackets, or the like, for other games (...) (Hand-held throwing or catching aids; Details or accessories of bats, rackets or the like, not limited to one of the groups A63B 49/00 to A63B 67/00 , or not otherwise provided for) ; [2013-01]	A63B 59/00
Tennis, badminton, or like rackets [2013-01]	A63B 49/00
Characteristics of used materials [2013-01]	A63B 2209/00
Training appliances or apparatus for special sports (...) [2013-01]	A63B 69/00
Games or sports accessories not covered in groups A63B 1/00 to A63B 69/00 (...) [2013-01]	A63B 71/00
Measuring of physical parameters relating to sporting activity [2013-01]	A63B 2220/00
Stringing tennis rackets (...) [2013-01]	A63B 51/00
Stringing tennis rackets (...) [2013-01]	A63B 2061/00
Tennis, badminton, or like rackets [2013-01]	A63B 2048/00
Bats, rackets, or the like, for other games (...) (Hand-held throwing or catching aids; Details or accessories of bats, rackets or the like, not limited to one of the groups A63B 49/00 to A63B 67/00 , or not otherwise provided for) ; [2013-01]	A63B 2069/00

Obr. 14 - Názorná ukázka seznamu tříd v CPC při zadání dotazu „tennis racket“

Závěrem je potřeba zmínit že systém třídění podle CPC představuje významný globální projekt. Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že vzájemná spolupráce mezi velkými patentovými institucemi jako jsou např. EPO (Evropa), USPTO (USA), KIPO (Jižní Korea), SIPO (Čína), EAPO (Euroasie), INPI (Brazílie), MPI (Mexiko) se bude nadále prohlubovat. Evropský patentový úřad, který je lídrem v tomto projektu, vyvíjí velké snahy o neustálý posun ve vylepšování systému zařizování a vybízí k úzké spolupráci v rámci všech patentových institucí ať už na regionální či globální úrovni. Tyto sna-

hy jsou pochopitelné, protože velice úzce souvisí nejen se samotnou existencí těchto institucí, ale především s neustálým progresivním technickým vývojem. V současné době technický pokrok začíná stále více rezonovat s nastupující vlnou ICT, v oblasti kyberneticko- fyzických systémů, nových materiálů a biotechnologií, a v mnoha dalších přírodovědeckých oborech, které se neustále dynamicky rozvíjí. Pro patentový systém je výzvou reflektovat všechny tyto nové trendy a zahrnout je pod svou legislativu. Proto kvalitní nástroj zařizování představuje základní pilíř pro udržení a rozvoj patentového systému ochrany.

Použitá literatura:

EPA., *Cooperative Patent Classification*.
(přednáška) Haag: EPO, 30. 05. 2017.

EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami 8 a 9 z předběžné zkoušky z roku 2016.

OTÁZKA 8

Firma Q vyvinula způsob výroby známého produktu P efektivnějším a ekologičtějším postupem, zahrnujícím kroky A, B a C. Za účelem ochrany vynálezu firma Q podala v lednu 2014 evropskou patentovou přihlášku EP-Q. EP-Q má dva nároky: první nárok nárokuje postup výroby produktu P, zahrnujícího kroky A, B a C; druhý nárok nárokuje produkt P získatelný postupem podle prvního nároku.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 8.1–8.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 8.1 Předmět druhého nároku postrádá novost.
- 8.2 Pokud je patent udělen na předmět prvního nároku, pak je podle ustanovení EPC rovněž chráněn i produkt přímo získaný postupem podle prvního nároku.
- 8.3 Pokud je předmět nároku, týkajícího se výrobního postupu nový a vynálezecský, pak musí být nový a vynálezecský i předmět nároku, který nárokuje produkt přímo získatelný tímto výrobním postupem.
- 8.4 Při řízení před EPÚ by předmět druhého nároku byl nový, pokud by byl v dru-

hém nároku nárokován produkt P přímo získatelný postupem podle prvního nároku.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 54 EPC

Novost

(1) *Vynález se považuje za nový, není-li součástí stavu techniky.*

(2) *Stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způsobem přede dnem podání evropské patentové přihlášky.*

(3) *Za součást stavu techniky se považuje rovněž obsah evropských patentových přihlášek v původně podaném znění, jejichž datum podání předchází den uvedený v odstavci 2 a které byly v tento den nebo po tomto dni zveřejněny.*

(4) *Odstavce 2 a 3 nevylučují patentovatelnost látky nebo směsi, která je součástí stavu techniky, pro použití při způsobu uvedeném v článku 53 (c), pokud její použití při takovém způsobu nepatří ke stavu techniky.*

(5) *Odstavce 2 a 3 rovněž nevylučují patentovatelnost jakékoli látky nebo směsi uvedené v odstavci (4) pro jakékoli zvlášť-*

ní použití při způsobu uvedeném v článku 53 (c), pokud takové užití nepatří ke stavu techniky.

Instrukce, F-IV, 4.12

Nárok typu „product by process“

Nároky na produkty, které jsou definovány způsobem jejich výroby, jsou přípustné pouze v případě, že takové produkty jsou samy o sobě patentovatelné, tj. že jsou mj. nové a vynálezecké. Produkt nelze považovat za nový pouze na základě skutečnosti, že je vyráběn novým výrobním postupem (viz T 150/82, OJ 7/1984,309). Nárok, který definuje produkt postupem výroby musí být vykládán jako nárok na produkt jako takový. Nárok může mít například formu „Produkt X, získatelný postupem Y“. Bez ohledu na to, zda je v nároku použit výraz „získatelný“, „získaný“, „přímo získaný“ nebo jsou v nároku použity pro produkt charakterizovaný výrobním postupem ekvivalentní výrazy, jde stále o nárok na produkt jako takový, který propůjčuje produktu jako takovému i absolutní ochranu (viz T 20/94, nepublikováno v OJ).

Pokud jde o novost, pak v případě, že je produkt definován způsobem jeho výroby, musí být zodpovězena otázka, zda tento produkt je shodný s produkty známými. Důkazní břemeno pokud jde o údajně odlišující „product-by-process“ znak leží na přihlašovatel, který musí prokázat, že modifikace procesních parametrů vede k jinému produktu, např. že existují jasné odlišnosti ve vlastnostech těchto produktů (viz T 205/83). Examinátor však musí na podporu tvrzené nenovosti product-by-process nároku předložit jasné argumenty, zejména za situace, kdy tuto námitku přihlašovatel rozporuje (viz G 1/98, T 828/08).

Podobně i průzkum patentovatelnosti nároků na produkt nebo product-by-process podle EPC není ovlivněn rozsahem ochrany vyplývajícím z patentu nebo patentové přihlášky (viz G 2/12 a G 2/13).

Pokud je předmětem evropského patentu výrobní postup, vztahuje se patentová ochrana v souladu s čl. 64(2) i na produkt, přímo získaný takovým postupem. Ustanovení tohoto článku je třeba chápat tak, že se vztahují na výrobní postupy, jejichž produkty se zcela liší od vstupních materiálů, jakož i na postupy, jejichž výsledkem jsou jen drobné změny (např. barvení, leštění). Čl. 64(2) však nemá vliv na průzkum nároků z hlediska patentovatelnosti podle EPC a není tak brán průzkumovou divizí v úvahu (viz T 103/00).

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 8. OTÁZKU

Předmět druhého nároku postrádá novost, protože produkt P je známý ze stavu techniky, čl. 54(2) EPC. Postup je označen za efektivnější a ekologičtější, není označen za poskytující produktu odlišné znaky, Instrukce, F-IV, 4.12. Podle čl. 64(2) EPC, pokud je předmětem evropského patentu postup, vztahuje se ochrana vyplývající z patentu i na produkt přímo získaný takovým postupem. I když je nárok na způsob výroby vynálezecký, nelze z toho dovodit, že je takovým i produkt získaný stejným postupem: produkt nemusí být do-

konce ani nový, jak je tomu v daném případě. Pojmy „získatelný“, „získaný“ nebo „přímozískaný“ jsou v nároku typu product-by-process používány k definování produktu per se, Instrukce, F-IV, 4.12. V řízení před EPÚ se tak při interpretaci druhého nároku nečiní rozdíl mezi tím, zda je v něm použito pojmu „získatelný“ nebo „přímo získaný“.

8.1 – Správný

8.2 – Správný

6.3 – Chybný

6.4 – Chybný

OTÁZKA 9

Evropská patentová přihláška EP-N byla podána dne 30. července 2013. Přihlašovatel dnes, 29. února 2016 zjistil, že nebyl zaplacen udržovací poplatek za třetí rok. Přihlašovatel je přesvědčen, že k nezaplacení poplatku došlo v důsledku zcela výjimečné situace v jeho firmě. Přihlašovatel proto zamýšlí u EP-N podat žádost o navrácení práv. (poznámka: 31. února 2016 byla neděle).

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 9.1 – 9.4, zda je výrok správný nebo chybný:

9.1 Platně zaplatit udržovací poplatek s příplatkem bylo možno 1. února 2016

9.2 Před podáním žádosti o navrácení práv u EP-N musí být podána žádost o pokračování řízení.

9.3 Úkonem, který musí být učiněn spolu u žádosti o navrácení práv je zaplacení udržovacího poplatku na třetí rok.

9.4 Úkonem, který musí být učiněn u žádosti o navrácení práv je prokázání vynaložení požadované veškeré, řádné, okolnostem přiměřené péče.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 51 EPC

Placení udržovacích poplatků

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

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

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

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

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

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

(b) *kteří již byl k datu kdy ke ztrátě práva došlo byl již splatný, ale lhůta uvedená v odstavci 2 dosud neuplynula, může být ještě zaplacen během šesti měsíců*

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

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

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

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

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

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

Pravidlo 131 EPC

Počítání lhůt

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

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

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

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

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

Pravidlo 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 odstavce 2.

(3) Odstavce 1 a 2 platí přiměřeně i u lhůt, kde jsou úkony provedeny u příslušného 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 odstavce 1 nebo z podobných důvodů. Pokud se takové okolnosti Evropskému patentovému úřadu uspokojivě prokáží, bude pozdě obdržena písemnost považována za písemnost obdrženou 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 odstavce 1 se žádá zaplacením předepsaného poplatku ve lhůtě dvou měsíců

od doručení sdělení o nedodržení lhůty nebo o ztrátě práv. V této lhůtě musí být učiněn i zmeškaný úkon.

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

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

Článek 122 EPC **Navrácení práv** **(Restitutio in integrum)**

(1) Přihlašovatel nebo majitel evropského patentu, který přes veškerou, okolnostem přiměřenou péči nemohl dodržet lhůtu vůči Evropskému patentovému úřadu, jsou na jeho žádost navrácena práva, je-li přímým důsledkem zmeškání této lhůty zamítnutí evropské patentové přihlášky nebo žádosti, skutečnost, že přihláška se považuje za vzatou zpět, zrušení evropského patentu nebo ztráta jiného práva či opravného prostředku.

(2) Evropský patentový úřad žádosti vyhoví, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 a případné další požadavky uvedené v prováděcím předpisu. Jinak žádost zamítne.

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

(4) Navrácení práv je vyloučeno pro lhůtu pro podání žádosti o navrácení práv. Prováděcí předpis může vyloučit navrácení práv pro další lhůty.

(5) Každý, kdo v dobré víře začal v určitém smluvním státě v období od ztráty práv uvedené v odstavci 1 do zveřejnění oznáme-

ní o navrácení těchto práv využívat vynález, který je předmětem zveřejněné evropské patentové přihlášky nebo evropského patentu, nebo k takovému využívání provedl účinné a vážné přípravy, může bezplatně v tomto využívání ve svém podniku nebo pro jeho potřeby pokračovat.

(6) Tímto článkem není dotčeno právo smluvního státu upravit navrácení práv i pro lhůty, které jsou stanoveny touto úmluvou a které mají být dodrženy vůči orgánům tohoto státu.

Pravidlo 136 EPC **Navrácení práv** **(Restitutio in integrum)**

(1) Žádost o navrácení práv podle článku 122 odstavec 1 musí být podána písemně do dvou měsíců po odpadnutí překážky, nejpozději však do jednoho roku od uplynutí zmeškané lhůty. Týká-li se však žádost o navrácení práv lhůty uvedené v článku 87 odstavec 1 a v článku 112a odstavec 4 musí být podána do dvou měsíců od uplynutí této lhůty. Žádost o navrácení práv se považuje za podanou až po zaplacení předepsaného poplatku.

(2) Žádost musí být odůvodněna a musí dokládat skutečnosti, o něž se opírá. Zmeškaný úkon musí být učiněn ve lhůtě příslušné pro podání žádosti v souladu s odstavcem 1.

(3) Navrácení práv je vyloučeno u lhůt, kde lze využít pokračování v řízení podle článku 121 a dále u lhůty pro podání žádosti o navrácení práv.

(4) O žádosti rozhoduje útvar, který je příslušný k rozhodnutí o zmeškaném úkonu.

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.

ODPOVĚDI NA 9. OTÁZKU

S příplatkem lze platně zaplatit udržovací poplatek za EP-N i 1. února 2016 (31. července + 6 měsíců (Pr. 51(2) EPC a Pr. 131(4) EPC) = 31. ledna 2016, prodlouženo do pondělí, neboť 31. červenec byla neděle (Pr. 134(1) EPC)). Použití institutu pokračování v řízení je u lhůty z Pr. 51(2) podle Pr. 135(2) EPC vyloučeno. V daném případě chybějící úkon, který musí být učiněn (čl. 122(1) EPC a Pr. 136(2) EPC) zahrnuje platbu udržovacího poplatku za třetí rok (čl. 86(1) EPC, Pr. 51(1) a (2) EPC). Přihlašovatel musí prokázat, že vynaložil požadovanou veškerou řádnou, okolnostem přiměřenou péči, čl. 122(1) EPC a Pr. 136(2) EPC.

9.1 – Správný

9.2 – Chybný

9.3 – Správný

9.4 – Správný

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Soudní dvůr EU: Nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU pouze v jedné části Evropské unie

Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
(druhého senátu)

ze dne 22. září 2016

ve věci C-223/15

combit Software GmbH v. Commit Business
Solutions Ltd

Právní rámec:

čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unieⁱⁱ

Právní věta:

Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Evropské unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Evropské unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny.

Základní informace o posuzovaném případě:

Combit Software GmbH, společnost podle německého práva, je majitelkou německé slovní ochranné známky a slovní ochranné známky Evropské unie ‚combit‘ pro výrobky a služby v oblasti výpočetní techniky. Činnosti této společnosti spočívají zejména ve vývoji a prodeji softwaru.

Společnost Commit Business Solutions, Ltd, je společností podle izraelského práva, která prodává software opatřený slovním označením „Commit“ v řadě zemí prostřednictvím své internetové stránky www.commitcrm.com. V době rozhodné z hlediska skutečností původního sporu mohly být její nabídky k prodeji konzultovány v německém jazyce, a jakmile byl software, který prodávala, zakoupen, mohl být dodán přímo do Německa.

Jako majitelka ochranných známek combit podala společnost combit Software podle čl. 97 odst. 2 nařízení 207/2009 u Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) žalobu proti společnosti Commit Business Solutions. V rámci hlavního žalobního důvodu se domáhala prostřednictvím uplatnění ochranné známky Evropské unie, jejíž je majitelkou, aby byl společnosti Commit Business Solutions uložen zákaz užívání slovního označení „Commit“ v Unii pro software, který posledně uvedená společnost prodává. V rámci podpůrného žalobního důvodu se domáhala prostřednictvím uplatnění německé ochranné známky, jejíž je majitelkou, aby byl

stejně společnosti uložen zákaz užívání tohoto slovního označení v Německu.

Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) hlavní návrh společnosti Combit Software zamítl, avšak vyhověl jejímu podpůrnému návrhu.

Vzhledem k tomu, že se společnost combit Software domnívala, že Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) měl uložit společnosti Commit Business Solutions zákaz používání slovního označení „Commit“ na celém území Unie, podala prvně uvedená společnost odvolání u Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo).

Posledně uvedený soud má za to, že používáním slovního označení „Commit“ společností Business Solutions může hrozit u průměrného německy mluvícího spotřebitele nebezpečí záměny s ochrannou známkou combit.

Podle výše uvedeného soudu naproti tomu nehrozí nebezpečí záměny u průměrného anglicky mluvícího spotřebitele. Tento spotřebitel si totiž podle posledně uvedeného soudu uvědomuje pojmový rozdíl mezi anglickým slovesem „to commit“ a pojmem „combit“, který je složen z písmen „com“ odvozených od slova „computer“ a z písmen „bit“ představujících zkratku „binary digit“. Fonetická podobnost slova „Commit“ se slovem „combit“ je tak u uvedeného anglicky mluvícího spotřebitele podle uvedeného soudu neutralizována uvedeným pojmovým rozdílem.

Uvedený soud dospěl k závěru, že v německy mluvících členských státech existuje riziko záměny a v anglicky mluvících členských státech nikoli.

Stejný soud se zabývá otázkou, jak má za takové situace uplatňovat zásadu jednotné povahy ochranné známky Evropské unie, která je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, zejména pokud jde o posouzení rizika záměny a uložení zákazu příkazem podle čl. 102 odst. 1 nařízení.

Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Jaké důsledky má pro posouzení nebezpečí záměny mezi slovní ochrannou známkou Evropské unie a označením, o němž se tvrdí, že porušuje uvedenou ochrannou známkou, je-li z hlediska průměrného spotřebitele určité části členských států fonetická podobnost mezi ochrannou známkou a označením neutralizována pojmovým rozdílem, avšak z hlediska průměrného spotřebitele jiných členských států nikoli:

- a) Je pro posouzení nebezpečí záměny relevantní hledisko jedné či druhé části nebo hledisko fiktivního průměrného spotřebitele všech členských států?
- b) Je třeba mít za to, že k porušení ochranné známky Evropské unie dochází, či nedochází na celém území Evropské unie, existuje-li nebezpečí záměny jen v určité části tohoto území, nebo je nutno [rozlišovat] mezi jednotlivými členskými státy?“

Z odůvodnění rozsudku:

Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda mají být ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Unie, přičemž toto nebezpečí v jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud rozhodnout o tom, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Unie.

V této souvislosti je třeba nejprve uvést, že v takové věci, o jakou se jedná v původním řízení, v níž soud rozhoduje jakožto soud pro ochranné známky Evropské unie o žalobách a protinávrzích podaných podle čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení 207/2009, má tento soud podle čl. 98 odst. 1 uvedeného nařízení příslušnost ve věcech porušení práv z duševního vlast-

nictví, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu.

Pokud, jak je tomu v projednávané věci, soud pro ochranné známky Evropské unie projednávající daný případ rozhodne v rámci uplatnění této příslušnosti o tom, že užíváním označení vzniká v určité části Unie nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, zatímco v jiné části Unie z důvodu stejného používání toto nebezpečí nevzniká, nemůže dojít k závěru, že nedošlo k porušení výlučného práva z titulu této ochranné známky. Naopak mu přísluší, aby konstatoval, že existuje zásah do funkce označení původu uvedené ochranné známky, a tudíž že došlo k porušení výlučného práva, které je přiznáno uvedenou ochrannou známkou.

V této souvislosti již Soudní dvůr ve věci, která se týkala práva majitele ochranné známky podat námitku podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 proti zápisu podobné ochranné známky Evropské unie, u které existovalo nebezpečí záměny, konstatoval, že takové námitce je třeba vyhovět, pakliže je existence nebezpečí záměny prokázána na části území Unie, přičemž tato část může být například územím určitého členského státu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. září 2008, *Armacell v. OHIM*, C-514/06 P, body 56 a 57, usnesení ze dne 16. září 2010, *Dominio de la Vega v. OHIM*, C-459/09 P, body 30 a 31).

Obdobné řešení je třeba použít ve věcech, které se týkají práva majitele ochranné známky Evropské unie, jež spočívá v zákazu užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny. Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 chrání majitele ochranné známky Evropské unie proti veškerému užívání, které zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkce původu ochranné známky [pokud jde o čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, jehož znění odpovídá znění čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, viz rozsudek ze dne 3. března 2016, *Daimler*, C-179/15, bod 27 a ci-

tovaná judikatura]. Tento majitel má tudíž právo zakázat takové užívání, i pokud zasahuje do uvedené funkce jen na části území Unie.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že takové nebezpečí záměny v německy mluvící části Unie, jaké zjistil v projednávané věci předkládající soud, musí vést soud pro ochranné známky Evropské unie, který uvedenou věc projednává, k tomu, aby došel k závěru o existenci porušení výlučného práva přiznaného dotčenou ochrannou známkou.

Podle čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí soud, který k tomuto závěru dospěje, vydat příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie. Třebaže je podle tohoto ustanovení možné ze „zvláštních důvodů“ tento příkaz nevydat, musí být tato výjimka, jak již uvedl Soudní dvůr, vykládána restriktivně, a týká se pouze výjimečných situací, které ve věci dotčené v původním řízení nenastaly (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. prosince 2006, *Nokia*, C-316/05, bod 30, a rozsudek ze dne 22. června 2016, *Nikolajeva*, C-280/15, bod 33).

S cílem zajistit jednotnou ochranu, které požívá ochranná známka Evropské unie na veškerém unijním území, se zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie, musí v zásadě vztahovat na celé toto území [pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, které bylo zrušeno a nahrazeno nařízením č. 207/2009, viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, *DHL Express France*, C-235/09, body 39 až 44].

Nicméně, jak vyplývá z bodu 48 rozsudku ze dne 12. dubna 2011, *DHL Express France* (C-235/09), pokud v takovém případě, o jaký se jedná v původním řízení, soud pro ochranné známky Evropské unie konstatoje, že užívání obdobného dotčeného označení pro výroby totožné s těmi, pro něž je dotčená ochranná známka Evropské unie zapsána, nevyvolává zejména z jazykových důvodů žádné nebezpečí záměny v určité části Unie, a není

tudíž schopno zasáhnout do funkce původu této ochranné známky, musí tento soud omezit územní působnost uvedeného zákazu.

Pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodl na základě **důkazů, které musí být v zásadě předloženy odpůrcem, o tom, že v určité části Unie neexistuje nebezpečí záměny**, nemůže být totiž v takové části Unie zakázáno oprávněné uvádění na trh z důvodu užívání dotčeného označení. Jak uvedl generální advokát v bodech 25 a 27 stanoviska, takový zákaz by totiž zacházel nad rámec výlučného práva poskytovaného ochrannou známkou Evropské unie, neboť toto právo majiteli pouze umožňuje, aby mohl chránit své specifické zájmy jako takové, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, body 46 a 47).

Závěr o neexistenci nebezpečí záměny v určité části Unie musí podle ustálené judikatury Soudního dvora vycházet z posouzení veškerých relevantních faktorů dotčeného případu. Posouzení musí zahrnovat vizuální, fonetické nebo pojmové srovnání kolidujících označení, s přihlédnutím zvláště k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudek ze dne 25. června 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, bod 23 a citovaná judikatura).

Kromě toho je třeba, aby byla část území Unie, ve vztahu k níž dotčený soud pro ochranné známky Evropské unie konstatoval neexistenci zásahu nebo nebezpečí zásahu do funkcí ochranné známky, vymezena tímto soudem přesně, tak aby z příkazu vydaného podle článku 102 nařízení č. 207/2008

jednoznačně vyplývalo, na kterou část území Unie se zákaz užívání dotčeného označení nevztahuje. Pokud, jak tomu je v projednávané věci, hodlá tento soud vyloučit ze zákazu užívání určité jazykové oblasti Unie, jako jsou oblasti označené výrazem „anglicky mluvící“, musí úplným způsobem vymežit, na jaké oblasti se tento pojem vztahuje.

Výklad, podle kterého se zákaz užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, vztahuje na celé území Unie s výjimkou té části tohoto území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence takového nebezpečí, není zásahem do jednotné povahy ochranné známky, která je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, neboť zachovává právo majitele této ochranné známky zakázat veškeré užívání, které zasahuje do vlastních funkcí této ochranné známky.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

- i Rozhodnutí Soudního dvora jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny.
- ii Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie bylo

s účinností od 1. října 2017 zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie. Právnímu rámci tohoto případu, který tvoří čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009, korespondují v novém nařízení č. 2017/1001 ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 130 odst. 1.

AKTUALITY

Nové publikace

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vydal publikaci **"Přehled judikatury Tribunálu a Soudního dvora EU"** týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů za rok 2016 (OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2016), kterou lze stáhnout nebo vytisknout z odkazu https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2016.pdf

Nakladatelství C. H. Beck připravuje 3. vydání publikace **"Práva k průmyslovému vlastnictví"** (autoři Horáček, Čada a Hajn), viz <http://www.beck.cz/prava-k-prumyslovemu-vlastnictvi-3-vydani>

Časopis Duševné vlastnictvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 2/2017

Editoriál – 20. výročie časopisu DV
(Kyliánová, D.)

Vývoj časopisu Duševné vlastníctvo od roku 1997: členovia redakčnej rady a výkonní redaktori (Bobeková, E.)

20 rokov od vydania prvého čísla - prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

20 rokov v redakčnej rade - Ing. Štefan Holakovský

Ako sme sa usilovali, aby sa naše sny vždy stretli s našimi možnosťami - prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.

Anketa pri príležitosti 20. výročia 1. vydania časopisu Duševné vlastníctvo (Bobeková, E.)

Svetový deň duševného vlastníctva 2017 – „Inovácie zlepšujú život“ (Bobeková, E.)

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

Aktuálne z autorského práva (Bednárík, R.)
Z galérie tvorcov – Svoje myšlienky si treba chrániť! prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. (Bobeková, E.)

Spektrum dobrých nápadov a riešení
Zaujalo nás

Finančná správa Slovenskej Republiky

Z rozhodnutí ÚPV SR

Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Správy z ÚPV SR

Správy z WIPO

Správy z EPO

Správy z EUIPO

Správy z Európskej únie

Správy zo sveta

Nové publikácie

Z obsahov vybraných časopisov

Zoznam ťažiskových článkov časopisu Duševné vlastníctvo od roku 2007–2017

RESUME

Jiří Effmert: Administrative actions against the decisions of the IPO CZ

In the introductory part, the author summarizes the proceedings relating to actions against the decision of the Industrial Property Office under the Act No. 150/2002 Coll., The Administrative Procedure Act, at the Municipal Court in Prague, as well as the procedures relating to cassation complaints to the Supreme Administrative Court. The second part of the article contains an analysis of these actions and cassation complaints over the past ten years. In conclusion, the article notes that most of the actions and cassation complaints are rejected by the courts and confirmed by the original decision of the President of the Industrial Property Office.

Marek Krutošík: Cooperative patent classification (CPC) - current development of a patent classification

The article deals with the current most using patent classification tool - International Patent Classification (CPC). It describes the basic structure and principles of the CPC, and illustrates the relevant parts of the schema, the symbols, definitions and other useful links the user can encounter when searching for and classifying particular patent documents.

RESÜMEE

Jiří Effmert: Verwaltungsmaßnahmen gegen die Entscheidung des Tschechischen Amtes für Gewerbliches Eigentum

Im einleitenden Teil rekapituliert der Autor das Verfahren im Zusammenhang mit den Klagen gegen die Entscheidung des Amtes für gewerbliches Eigentum gemäß dem Gesetz Nr. 150/2002 Slg., die Prozeßordnung des Verwaltungsgericht, bei dem Stadtgericht in Prag sowie den Verfahren für Kassationsbeschwerden beim Obersten Verwaltungsgericht. Der zweite Teil des Artikels enthält eine Analyse dieser Klagen und Kassationsbeschwerden in den letzten zehn Jahren. Abschließend stellt er fest, dass die meisten Klagen und Kassationsbeschwerden von den Gerichten abgelehnt und die ursprüngliche Entscheidung des Präsidentes des Amtes für gewerbliches Eigentum bestätigt werden.

Marek Krutošík: Cooperative Patent Classification (CPC) - Aktuelle Entwicklung der Patentklassifikation

Der Artikel befasst sich mit dem aktuellen internationalen Instrument für Patentklassifizierung, sog. Cooperative Patent Classification (CPC). Es beschreibt die Grundstruktur und die Prinzipien der Patentklassifizierung nach der CPC und veranschaulicht die relevanten Teile des Schemas, die benutzen Symbole, Definitionen und andere nützliche Hinweise, die der Benutzer bei der Suche und Klassifizierung bestimmter Patentdokumente treffen kann.

RESUMÉ

Jiří Efmert: Les actions administratives contre la décision de l'Office de la propriété industrielle de la République tchèque

Dans la partie introductive, l'auteur résume les procédures relatives aux actions contre la décision de l'Office de la propriété industrielle conformément à la loi N° 150/2002 Coll., au Code administratif de procédure administrative, à la Cour municipale de Prague, ainsi qu'aux procédures relatives aux plaintes de cassation devant la Cour administrative suprême. La deuxième partie de l'article contient une analyse de ces actions et des plaintes de cassation au cours des dix dernières années. En conclusion, il note que la plupart des actions et des plaintes de cassation sont rejetées par les tribunaux et confirment la décision initiale du Président de l'Office de la propriété industrielle de la République tchèque.

Marek Krutošík: Cooperative patent classification (CPC) - Développement actuel de la classification des brevets

L'article traite de la Classification internationale sur les brevets (CPC) actuelle. Il décrit la structure et les principes de base de la classification CPC et illustre les parties pertinentes du schéma, les symboles utilisés, les définitions et d'autres liens utiles auxquels l'utilisateur peut rencontrer lors de la recherche et de la classification de documents de brevet particuliers.

РЕЗЮМЕ

Иржи Еффмерт: Административные жалобы против решений Ведомства по промышленной собственности

В вступительной части автор резюмирует процессы связанные с жалобами против решений Ведомства по промышленной собственности в соответствии с законом № 150/2002 Coll., судебный порядок административный на Муниципальный суд в Праге, как и процессы в связи с кассационными жалобами Высшему административному суду. Вторая часть статьи содержит пазбор данных жалоб и кассационных жалоб за последние десять лет. В заключение он отмечает, что большинство жалоб и кассационных жалоб отклоняются судами и подтверждаются первоначальных решений президента Ведомства по промышленной собственности.

Мареk Крутошик: Сотрудничество в области патентной классификации – настоящее развитие патентной классификации (ЦПЦ)

Статья занимается современным международным инструментом для патентной классификации (ЦПЦ). В ней описаны основная структура и принципы классификации согласно с ЦПЦ, и наглядно иллюстрированы соответствующие части схемы, применяемые символы, определения и другие полезные ссылки, с которыми пользователь может столкнуться при поиске и классификации конкретных патентных документов.

INHALT

Jiří E f f m e r t : Verwaltungsmaßnahmen gegen die Entscheidung des Tschechischen Amtes für gewerbliches Eigentum.....	149
Marek K r u t o š í k : Cooperative Patent Classification (CPC) - Aktuelle Entwicklung der Patentklassifikation	161
EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....	172
Emil J e n e r á l : Weitere Fragen aus einer Voruntersuchung für Kandidaten für einen europäischen Patentanwalt (8–9/2016)	172
JUDIKATUR	178
Miroslav Č e r n ý : Gerichtshof der Europäischen Union: Die Verwechslungsgefahr mit der EU-Marke in nur einem Teil der Europäischen Union	178
AKTUALITÄTEN.....	182
Neue Publikationen.....	182
Inhalt des Magazins „Duševné vlastníctvo“ Nr. 2/2017	182

SOMMAIRE

Jiří E f f m e r t : Les actions administratives contre la décision de l'Office de la propriété industrielle de la République tchèque.....	149
Marek K r u t o š í k : Cooperative patent classification (CPC) - Développement actuel de la classification des brevets	161

LE DROIT EUROPÉEN	172
Emil J e n e r á l : Les autres questions d'examen préliminaire pour les candidats à un avocat européen des brevets (8–9/2016).....	172
JURISPRUDENCE	178
Miroslav Č e r n ý : La Cour de justice: Le risque de la confusion avec la marque de l'UE seulement dans une partie de l'Union européenne.....	178
ACTUALITÉS.....	182
Les nouvelles publications.....	182
Le contenu du Magazine de la Propriété Intellectuelle de la Slovaquie no 2/2017.....	182

СОДЕРЖАНИЕ

Иржи Е ф ф м е р т : Административные жалобы против решений Ведомства по промышленной собственности	149
Мареk К р у т о ш и к : Сотрудничество в области патентной классификации – настоящее развитие патентной классификации (ЦПЦ).....	161
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	172
Emil E n e r a l : Дальнейшие вопросы предварительных испытаний для кандидатов в Европейских патентных поверенный (8–9/2016).....	172
ЮДИКАТУРА	178
Мирослав Ч е п н ы : Генеральный суд Европейского союза: Опасность замены с товарным знаком ЕС только в одной части Европейского союза.....	178
АКТУАЛЬНОСТИ	182
Новые издания.....	182
Содержание магазина Интеллектуальная собственность № 2/2017.....	182



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