

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

2

2020



© 2020 ÚPV Praha

Vychází 22. 4. 2020



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

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 15 Kč, roční předplatné včetně poštovného 169,80 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 Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, 678 01 Blansko. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

| | |
|--|-----------|
| Jana Pantoflíčková: Práva průmyslového vlastnictví ve Spojeném království po „brexitu“: Jak dál? | 37 |
| Emil Jenerál: Systém jednotného patentu a Jednotného patentového soudu bez účasti Velké Británie (GB) | 48 |
| EVROPSKÉ PRÁVO | 50 |
| Emil Jenerál: Německý zákon ratifikující Dohodu o jednotném patentovém soudu je neplatný | 50 |
| Evropský patentový úřad (EPÚ) přestal zasílat upozornění o zahájení věcného průzkumu | 51 |
| K revizi Instrukcí k provádění průzkumu v EPÚ, která nabyla účinnosti 1. listopadu 2019..... | 51 |
| Stížnostní senát postoupil v kauze T 0831/17 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky..... | 54 |
| Stížnostní senát postoupil v kauze T 0318/14 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky..... | 55 |
| K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu v kauze T 1003/19, týkající se možnosti opravy evropského patentového spisu | 56 |
| JUDIKATURA..... | 58 |
| Jiří Macek: K výkonu práv vlastníka ochranné známky osobou s dominantním postavením na trhu | 58 |
| AKTUALITY..... | 70 |
| Obsah časopisu Duševné vlastnictvo č. 1/2020..... | 70 |

CONTENTS

| | |
|---|-----------|
| Jana Pantoflíčková: Industrial Property rights in the United Kingdom after “Brexit”. What next? | 37 |
| Emil Jenerál: The unitary patent system and the Unified Patent Court without Great Britain (GB)..... | 48 |
| EUROPEAN LEGISLATION | 50 |
| Emil Jenerál: German Act ratifying the Agreement on the Unified Patent Court is invalid | 50 |
| The European Patent Office (EPO) ceased to send the notice of initiation of substantive examination | 51 |
| Revision of the instructions for carrying out examination in EPO, which entered into force on 1 November 2019..... | 51 |
| The Board of Appeal has referred in decision T0831/17 to the Enlarged Board of Appeal the following questions..... | 54 |
| The Board of Appeal has referred in decision T0318/14 to the Enlarged Board of Appeal the following questions..... | 55 |
| Decision of the Enlarged Board of Appeal in case T1003/19, concerning the correction of the European patent specification | 56 |
| JUDICATURE | 58 |
| Jiří Macek: To the execution of rights of a trademark owner by a person, who has a dominant position in the market..... | 58 |
| ACTUAL INFORMATION..... | 70 |
| The content of the magazine Duševné vlastnictvo č. 1/2020 | 70 |

Mgr. Jana PANTOFLÍČKOVÁ

PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ PO „BREXITU“: JAK DÁL?

OBECNĚ

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království (UK) na základě Dohody o vystoupení z Evropské unie a začalo tzv. „přechodné období“, během něhož má být dojednána nová podoba vztahu mezi UK a EU.

Když 29. března 2017 předalo UK Evropské radě v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii¹ oznámení o svém záměru vystoupit z Evropské unie na základě referenda o vystoupení z EU z června 2016, v němž se občané UK rozhodli EU opustit, bylo nutné v této souvislosti mj. vyřešit otázky, zda a jak bude v UK pokračovat ochrana práv průmyslového vlastnictví, která byla až dosud chráněna na území celé EU, jak se bude zacházet s přihláškami těchto práv a jak to bude s vyčerpáním práv vyplývajících z těchto práv v období po vystoupení UK z EU (tzv. brexitu).

Výše uvedené otázky jsou pro „přechodné období“ od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020 upraveny Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii². Během tohoto období je v oblasti průmyslového vlastnictví zachován status quo a právo EU zůstává, až na výjimky, vůči UK a v něm nadále účinné. Přechodné období je možné prodloužit jednou o jeden až dva roky na základě společného rozhodnutí EU a UK, které musí být přijato do 1. července 2020. Toto období má tedy sloužit jako přechod mezi dosavadním postavením UK jakožto členského státu EU a novým vztahem mezi UK a EU, který by měl být v tomto období dojednan. Během přechodného období bude UK také jako doposud vázáno me-

zinárodními dohodami/smlouvami EU (včetně obchodních) a bude participovat na unijních programech, které jsou financované z rozpočtu EU. Jako tzv. třetí země se však již nebude podílet na rozhodovacích procesech EU a nebude ani zastoupeno v orgánech (např. v Evropském parlamentu či Radě EU), institucích, agenturách, úřadech nebo jiných subjektech EU.

V současné době probíhají mezi EU a UK jednání o budoucí podobě jejich partnerství. Budoucí vztah mezi UK a EU bude definován smlouvou, v jejímž rámci budou upravena rovněž práva průmyslového vlastnictví. Dohodu o budoucích vztazích mezi EU a UK lze přitom uzavřít až poté, co se UK stane třetí zemí. Představitelé členských států EU si přejí, aby UK v budoucnu bylo blízkým partnerem EU. Opakovaně však zdůrazňují, že jakákoli dohoda musí být založena na rovnováze práv a povinností a bude muset pro obě strany zajistit rovné podmínky. Země, která není členem EU a neplní stejné povinnosti jako členský stát, nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako tyto státy.

Kromě právních předpisů EU týkajících se vystoupení vydala vláda UK několik zákonných předpisů, které upravují právní předpisy UK v oblasti duševního vlastnictví tak, aby zohledňovaly brexit změnou odkazů a zároveň upravily různá nahrazení práv nebo uznání stávajících práv po skončení brexitu. Tyto právní předpisy vstoupí v platnost spolu s dalšími právními předpisy týkajícími se brexitu na konci přechodného období.

Podle Dohody o vystoupení a právních předpisů UK by měl být po uplynutí přechodného období na základě nové dohody stav

týkající se práv průmyslového vlastnictví následující.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Vláda UK zveřejnila nařízení „Ochrana ochranné známky EU a srovnatelné ochranné známky Spojeného království od 1. ledna 2021 (30. ledna 2020)“³.

Stávající ochranné známky EU

Převedení: Na konci přechodného období budou ochranné známky EU zapsané v rejstříku ochranných známek EU v UK nahrazeny rovnocennými zapsanými ochrannými známkami UK - „**srovnatelnými ochrannými známkami UK**“ a bude s nimi zacházeno jako s ochrannými známkami, které byly přihlášeny a zapsány v UK. Pro tato práva bude platit stejný datum podání jako pro příslušné ochranné známky EU, což je důležité, protože nový zápis nebude zveřejněn a nebude k němu ani vydáno žádné osvědčení. Za zachování ochrany nebude účtován žádný poplatek. Pro identifikaci srovnatelných ochranných známek UK a jejich odlišení od stávajících ochranných známek UK bude Úřadem duševního vlastnictví UK (UKIPO) při zápisu přiřazeno srovnatelné ochranné známce UK k posledním osmi číslicím ochranné známky EU předčíslí UK009 (např.: EUTM:000000977 → UK:UK00900000977). Zároveň se tím minimalizuje náročnost administrativního procesu. Ochranné známky EU zůstanou ve zbývajících členských státech EU platné.

Vlastnictví: Vlastnictví ochranné známky EU v UK se po automatickém převedení na srovnatelnou ochrannou známku UK nezmění.

Vzdání se („Opt-out“): Vlastníci stávající ochranné známky EU, kteří se rozhodnou, že si nepřejí vlastnit srovnatelnou ochrannou známku UK, mohou kdykoli po skončení přechodného období podat za tímto účelem UKIPO oznámení o svém rozhodnutí. Bez

tohoto oznámení budou jejich práva v UK automaticky převedena na srovnatelnou ochrannou známku UK. Aby bylo možné se po uplynutí přechodného období vzdát srovnatelné známky UK, musí být dodrženy následující podmínky:

- srovnatelná ochranná známka UK nesmí být v UK království použita vlastníkem nebo s jeho souhlasem;
- srovnatelná ochranná známka UK (nebo jakékoli právo s ní související) nesmí být předmětem převodu, licence, zástavního práva nebo jakékoli jiné dohody nebo dokumentu; a
- srovnatelná ochranná známka UK nesmí být předmětem řízení zahájeného majitelem nebo s jeho souhlasem.

Oznámení o vzdání se musí identifikovat ochrannou známku EU a obsahovat údaje o všech osobách, které mají zájem na této známce, která vstoupila v platnost před ukončením přechodného období a která byla zapsána do rejstříku ochranných známek EU. Toto oznámení však nebude účinné, pokud její vlastník neprokáže, že takové osobě byl úmysl vlastníka vzdát se srovnatelné známky oznámen nejméně s tříměsíčním předstihem, nebo že tato osoba není vůbec dotčena (nebo pokud dotčena je, že se vzdáním se souhlasí). Vzor oznámení bude UKIPO zveřejněn 1. ledna 2021. Jakmile bude doručeno oznámení o vzdání se, přestane v UK srovnatelná ochranná známka UK platit od konce přechodného období a veškeré podrobnosti o srovnatelné ochranné známce UK budou z rejstříku v UK vymazány.

Obnova ochranných známek

Obnova srovnatelné ochranné známky UK: Po vytvoření srovnatelné ochranné známky v UK se bude platit poplatek za obnovu zápisu zvlášť, UKIPO za srovnatelnou ochrannou známku UK a Úřadu duševního vlastnictví EU (EUIPO) za stávající ochrannou známku EU. Podle Dohody o vystoupení si srovnatelná ochranná známka UK zachová stávající datum

obnovy odpovídající ochranné známky EU. Stávající předpisy stanoví, že všichni vlastníci ochranných známek v UK, jejichž doba ochrany má skončit, obdrží od UKIPO upozornění na nutnost obnovy šest měsíců před datem uplynutí doby platnosti. Tento postup bude zachován i pro všechny srovnatelné ochranné známky UK, u nichž bude doba ochrany končit více než šest měsíců po skončení přechodného období. V případech, kdy bude doba ochrany srovnatelné ochranné známky UK končit v rámci šesti měsíců po skončení přechodného období nebo bude doba ochrany ochranné známky EU končit v rámci šesti měsíců před koncem přechodného období a stále jim běží dodatečná lhůta pro obnovu zápisu, bude postup jiný.

Ochranné známky, jejichž doba ochrany skončí během šesti měsíců po skončení přechodného období: Pokud srovnatelné ochranné známce UK skončí doba ochrany během šesti po skončení přechodného období, nebude mít UKIPO dostatek času na to, zaslat standardní upozornění na nutnost obnovy před datem skončení doby ochrany a zašle jej ke skutečnému datu skončení doby ochrany nebo co nejdříve po tomto datu. Oznámení bude informovat o skončení doby ochrany a možnosti obnovy zápisu během šesti měsíců od obdržení upozornění. Za tuto „pozdní“ obnovu zápisu srovnatelných ochranných známek UK se nebude platit žádný dodatečný poplatek za obnovu zápisu, pouze řádný poplatek za obnovu v UK vypočtený podle počtu tříd. Nebude-li zápis srovnatelné ochranné známky UK obnoven, bude tato známka vymazána z rejstříku, ale v souladu se stávajícími právními předpisy UK mohou být práva k této ochranné známce později navrácena. Pokud bude datum obnovy ochranné známky EU spadat do doby po skončení přechodného období, nebude mít předčasná platba poplatku za obnovu zápisu u EUIPO před koncem přechodného období žádný účinek ve vztahu ke srovnatelné ochranné známce UK.

Ochranné známky, jejichž doba ochrany skončí před koncem přechodného období:

UKIPO vytvoří srovnatelné ochranné známky UK i z ochranných známek EU, u nichž doba ochrany skončila během šesti měsíců před koncem přechodného období a běží u nich dodatečná šestiměsíční lhůta pro obnovu zápisu. Tyto srovnatelné ochranné známky UK budou mít status „expirovaná“ a pokračování jejich ochrany území UK bude záviset na obnově zápisu stávající ochranné známky EU u EUIPO. Srovnatelná ochranná známka UK tak bude automaticky obnovena v důsledku dodatečné obnovy ochranné známky EU. V takovém případě se za první obnovu srovnatelné ochranné známky UK nebude muset platit žádný poplatek za obnovu zápisu. Pokud ochranná známka EU, jejíž doba ochrany skončila, nebude u EUIPO obnovena v dodatečné lhůtě, bude srovnatelná ochranná známka UK (která byla vytvořena ke dni následujícímu po konci přechodného období) odstraněna po uplynutí dodatečné lhůty z rejstříku UK s účinností ode dne, kdy byla vytvořena.

Navrácení práv k ochranné známce EU nebo přihlaše ochranné známky EU

Podle nařízení o ochranné známce EU může být právo, které bylo z rejstříku EU vymazáno z důvodu nedodržení lhůty ze strany přihlašovatele nebo vlastníka, později navráceno a bude se s ním zacházet, jako by mělo soustavný právní účinek. Srovnatelné ochranné známky UK budou vytvořeny pouze z ochranných známek EU, které jsou aktivně zapsány těsně před koncem přechodného období. Pokud je ochranná známka EU před koncem přechodného období vymazána z rejstříku EU a po skončení přechodného období jsou k ní navrácena práva a je opět zapsána v rejstříku ochranných známek EU, může vlastník ochranné známky EU do šesti měsíců od data navrácení práv podat u UKIPO žádost, aby se s ochrannou známkou EU na konci přechodného období zacházelo jako s existující ochrannou známkou EU a aby k ní byla vytvořena srovnatelná ochranná známka UK.

Pokud byla přihláška ochranné známky EU zamítnuta před koncem přechodného období a ke konci přechodného období nebo po něm byla práva k ní navracena, může přihlašovatel (nebo jeho právní nástupce) požádat o zápis ochranné známky UK pro některé nebo všechny výrobky nebo služby. S přihláškou se pak nakládá, jako by přihláška ochranné známky EU byla na konci přechodného období v řízení (a může se tak domáhat stejného práva na prioritu nebo senioritu jako ochranná známka EU), ale devítiměsíční lhůta pro podání přihlášky v UK se počítá od data navrácení práv.

Přihlášky ochranných známek EU

Jestliže si přihlašovatel před koncem přechodného období podal přihlášku ochranné známky EU, která nebyla před koncem přechodného období zapsána nebo zamítnuta, pak pokud si přihlašovatel (nebo jeho právní nástupce) podá žádost o shodnou ochrannou známku UK pro některé nebo všechny výrobky nebo služby během devíti měsíců od konce přechodného období, bude mít známka UK shodné datum podání nebo datum priority (podle čl. 32 nařízení o ochranné známce EU) s datem odpovídající ochranné známky EU. Pokud se v přihlášce ochranné známky EU nárokuje seniorita ze zápisu ochranné známky v UK, může se v přihlášce v UK, která je založena na přihlášce ochranné známky EU, též nárokovat tato seniorita, pokud je přihláška ochranné známky UK podána do devíti měsíců od konce přechodného období. Přihlašovatel bude muset za přihlášku ochranné známky UK zaplatit přihlašovací poplatek.

Srovnatelné ochranné známky UK

Relativní důvody v námitkovém řízení v případě neužívání: V námitkovém řízení v UK se může namítající dovolávat zápisu starší ochranné známky. Tato starší ochranná známka však musí být v UK řádně užívána pod dobu pěti let přede dnem zveřejnění námítky. Pokud je starší ochranná známka srovnatelnou ochrannou známkou UK, lze se

v případě, že pětileté období uplyne před koncem přechodného období, dovolávat užívání odpovídající ochranné známky EU v UK nebo EU. Pokud však konec přechodného období spadá do pětiletého období, lze se dovolávat užívání odpovídající ochranné známky EU v UK nebo EU v části období, které předchází dni ukončení přechodného období.

Neužívání jako obhajoba v řízení pro porušení práva: Vlastník ochranné známky UK starší pěti let může zabránit porušování své ochranné známky pouze v rozsahu, v jakém ochranná známka nemůže být zrušena z důvodu neužívání k datu, kdy je zahájeno řízení pro porušení práva. Žalovaný může požádat, aby vlastník ochranné známky poskytl důkaz, že během pětiletého období před datem zahájení řízení pro porušení práva vlastník ochranné známky v UK skutečně svoji ochrannou známku užíval. Pokud jde o údajné porušení práva ke srovnatelné ochranné známky UK, pak pokud pětileté období uplyne před koncem přechodného období, může se vlastník dovolávat užívání odpovídající ochranné známky EU v UK nebo EU. Pokud však konec přechodného období spadá do pětiletého období, může se vlastník dovolávat užívání odpovídající ochranné známky EU v UK nebo EU v části období před koncem přechodného období.

Neužívání při zrušení srovnatelné ochranné známky: Zápis ochranné známky v UK lze zrušit, pokud není skutečně užívána do pěti let ode dne zápisu nebo bylo užívání pozastaveno na nepřetržitě období pěti let. Zápis však nebude zrušen, pokud je užívání zahájeno nebo obnoveno po uplynutí příslušného pětiletého období, ale před podáním návrhu na o zrušení (přičemž se nebere zřetel na jakéhokoli užití provedené během tří měsíců před podáním návrhu na zrušení).

Pokud v případě žaloby na zrušení proti srovnatelné ochranné známce UK uplyne pětileté období před posledním dnem přechodného období, může se vlastník dovolávat užívání odpovídající ochranné známky EU

v UK nebo EU. Pokud však konec přechodného období spadá do pětiletého období, může se vlastník dovolávat užívání odpovídající ochranné známky EU v UK nebo EU v části období před koncem přechodného období. Obdobně bude možné se dovolávat užívání ochranných známek EU v EU, pokud se při návrhu na prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky v UK bude dovolávat existence starší srovnatelné ochranné známky UK.

Dobré jméno srovnatelné ochranné známky UK: Dobrého jméno ochranné známky v UK se lze dovolat v případě námitek proti ochranné známce z relativních důvodů nebo při uplatnění porušení ochranné známky, která má dobré jméno v UK. Pokud se má dobré jméno srovnatelné ochranné známky UK posuzovat v souvislosti s jakoukoli dobou před koncem přechodného období, je třeba vzít v úvahu i dobré jméno odpovídající ochranné známky EU v EU.

Datum priority a seniority: Rozhodným dnem pro stanovení data priority srovnatelné ochranné známky UK je den, od kterého je požadována priorita pro odpovídající ochrannou známku EU. Senioritu lze uplatňovat u ochranné známky UK, u níž si senioritu nárokovala odpovídající ochranná známka EU. Pokud by tedy platnost starší ochranné známky mohla zaniknout, měla by srovnatelná ochranná známka UK nadále stejná práva, jaká by vlastník měl, kdyby byla starší ochranná známka UK nadále zapsána.

Práva související s ochrannou známkou EU

Převod stávající ochranné známky EU, který nebyl zapsán na konci přechodného období: V případě kdy převod ochranné známky EU (nebo práva k ní) nebyl u EUIPO před koncem přechodného období zapsán, mohou pak nabyvatel odpovídající ochranné známky EU (nebo práva k ní) nebo vlastník srovnatelné ochranné známky UK požádat UKIPO o zápis převodu vůči srovnatelné ochranné známce UK. Na účinky nezapsání převodu se

vztahují obvyklá pravidla, tj. převod je neúčinný vůči třetím osobám a náklady v řízení pro porušení práva nejsou přiznány, pokud nebyl převod zapsán během šesti měsíců od data převodu.

Licence ke stávající ochranné známce EU: Pokud je stávající ochranná známka EU před koncem přechodného období předmětem licence, která licencuje užívání ochranné známky EU na území UK a na konci přechodného období nezanikne, pak se licence (kromě dohody mezi poskytovatelem licence a držitelem licence) i nadále vztahuje na srovnatelnou ochrannou známku UK (s výhradou podmínek licence, které mohou být upraveny tak, aby byly použitelné v UK).

Bez ohledu na to, zda již byla licence k ochranné známce EU zapsána, může přihlašovatel nebo vlastník srovnatelné ochranné známky UK požádat o zápis licence k srovnatelné ochranné známce UK do rejstříku UK. Pokud nebyla licence k ochranné známce EU zapsána před koncem přechodného období, pak se na účinky nezapsání vztahují obvyklá pravidla, tj. licence není účinná vůči třetím osobám, nabyvatel licence nemá zákonná práva nabyvatele licence ve vztahu k řízením o porušení práv; a náklady v řízení pro porušení práva nejsou přiznány, pokud nebyla licence zapsána během šesti měsíců od data licence. Pokud byla licence k ochranné známce EU zapsána před koncem přechodného období, účinky nezapsání se nepoužijí až po dobu jednoho roku po skončení přechodného období.

Zástavní právo ke stávající ochranné známce EU: Pokud je stávající ochranná známka EU (nebo jakékoli s ní související právo) předmětem zástavního práva před koncem přechodného období a zástavní právo na konci přechodného období nekončí, pak odkaz na ochrannou známku EU v dokumentu, který tváří zástavu vůči ochranné známce EU je třeba chápat tak, že zahrnuje odkaz na srovnatelnou ochrannou známku UK. Bez ohledu na to, zda bylo zástavní právo zapsáno vůči ochranné známce EU, mohou držitel zástavního práva ke srovnatelné ochranné

známce UK nebo vlastník srovnatelné ochranné známky UK podat žádost o zápis zástavního práva.

Pokud zástavní právo k ochranné známce EU před koncem přechodného období zapsáno nebylo, platí obvyklá pravidla pro účinky nezapsání, tj. zástavní právo je neúčinné vůči třetím osobám. Kromě toho, pokud bylo zástavní právo k ochranné známce EU zapsáno před koncem přechodného období, pak se účinky nezapsání uplatní až po dobu jednoho roku po skončení přechodného období.

Kontinuita práv: Odkazy na stávající ochrannou známku EU v jakémkoli dokumentu vydaném před koncem přechodného období je třeba na konci přechodného období a po něm chápat tak, že pokud neexistuje důkaz, že tento dokument nemá být účinný v UK, obsahuje odkazy na srovnatelnou ochrannou známku UK. S výhradou jakékoli dohody o opaku, pokud vlastník ochranné známky EU před koncem přechodného období souhlasil s užitím nebo jiným konáním týkajícím se ochranné známky EU, které by na konci přechodného období nebo po něm porušilo srovnatelnou ochrannou známku UK, bude se s vlastníkem zacházet tak, jako by dal souhlas s tímto užíváním nebo konáním v UK na konci přechodného období nebo po něm.

Spory o ochranné známky

Pokud na konci přechodného období probíhají před britskými soudy řízení týkající se ochranné známky EU, budou se i nadále uplatňovat ustanovení nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce EU⁴, jako by UK bylo stále členským státem (s výjimkou čl. 128 odst. 2. 4, 6 a 7 nebo čl. 132, které se týkají protinávrhů na zrušení nebo neplatnost ochranné známky EU).

V řízení o porušení práva může soud UK vydat soudní příkaz k zabránění užívání srovnatelné ochranné známky UK na území UK. V řízeních týkajících se protinávrhu na zrušení / prohlášení neplatnosti může soud UK srovnatelnou ochrannou známku UK zrušit

nebo prohlásit neplatnou. Pokud je před koncem přechodného období vydán soudní příkaz, který zakazuje užívání ochranné známky EU v UK, zůstává soudní příkaz v UK nadále platný, s výhradou jakéhokoli jiného soudního příkazu.

Kolektivní a certifikační známky

Pokud je kolektivní známka nebo certifikační známka přihlášená u EUIPO nebo u UKIPO, musí být rovněž předložena příslušná pravidla pro užívání této kolektivní nebo certifikační značky. S kolektivní ochrannou známkou EU nebo certifikační známkou EU, která se stane srovnatelnou ochrannou známkou UK, se bude zacházet jako s kolektivní ochrannou známkou UK nebo případně s certifikační známkou UK. Vlastník takové srovnatelné ochranné známky UK musí po oznámení UKIPO tomuto úřadu předložit pravidla užívání, která byla předložena EUIPO před koncem přechodného období (případně s překladem do angličtiny). Pokud nebudou pravidla užívání předložena, bude srovnatelná ochranná známka UK vymazána z rejstříku.

Mezinárodní ochranné známky chráněné v EU

Na mezinárodní ochrannou známku, která je v EU chráněna (čl. 189 odst. 2 nařízení o ochranné známce EU), se vztahují obdobná ustanovení jako na ochrannou známku EU. Podle Nařízení o průmyslových vzorech a mezinárodních ochranných známkách (změna atd.) (EU Exit) 2019⁵ se toto právo na území UK po ukončení přechodného období **nazývá srovnatelnou ochrannou známkou (IR)**. Srovnatelná ochranná známka (IR) se považuje za zapsanou v UK ode dne zápisu mezinárodního zápisu u EUIPO, pokud v původní mezinárodní přihlášce podané u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) byla vyznačena EU nebo, byla-li následně u WIPO podána žádost o rozšíření mezinárodního zápisu do EU, ode dne záznamu této žádosti.

(PRŮMYSLOVÉ) VZORY

Co se týče (průmyslových) vzorů, bude situace velmi obdobná jako u ochranných známek a převážně se uplatní stejná pravidla. Vláda UK vydala pokyn ke změnám týkajícím se ochrany mezinárodních vzorů a ochranných známek⁶, který se zároveň věnuje i zapsaným a nezapsaným (průmyslovým) vzorům Společenství.

Zapsané (průmyslové) vzory Společenství (RCD)

Pokud je (průmyslový) vzor před koncem přechodného období zapsán v rejstříku zapsaných průmyslových vzorů Společenství a zveřejněn ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství, bude se s ním zacházet stejně jako v případě průmyslového vzoru zapsaného v UK. Bude automaticky zapsán do rejstříku UK bez jakýchkoli nákladů a bude označen jako „**znovu zapsaný (průmyslový) vzor**“. Datum podání a datum priority zůstanou zachována. Pro identifikaci těchto práv a k jejich odlišení od stávajících (průmyslových) vzorů registrovaných v UK bude znovu zapsanému vzoru přiděleno číslo sestávající z celého čísla zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství a předčíslí 9 (např. RCD 004048098-0004 → UK: 90040480980004).

Totéž platí pro (průmyslový) vzor zapsaný pro EU v Haagském systému, ten bude označen jako „znovu zapsaný mezinárodní (průmyslový) vzor“. Haagský systém pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů zůstane pro britské podniky otevřený, protože UK tuto dohodu již ratifikovalo samo.

Tak jako u ochranných známek se vlastníci (průmyslového) vzoru mohou za stejných podmínek kdykoli od konce přechodného období vzdát automatické přeměny svých práv. Pokud však je přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství ke konci přechodného období stále v řízení, vlastníci práv bude muset do devíti měsíců od konce přechodného období znovu podat svou při-

hlášku u UKIPO jako přihlášku UK, přestože má datum podání u EUIPO. Tato nová přihláška bude mít stejné datum podání jako původní přihláška zapsaného vzoru Společenství. To samé platí, pokud je zveřejnění přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství odloženo.

Nezapsané (průmyslové) vzory Společenství (UCD)

Stejně jako zapsané (průmyslové) vzory Společenství, převedou se automaticky na odpovídající právo UK nezapsané (průmyslové) vzory Společenství vytvořené před koncem přechodného období. Tato nová rovnocenná práva se budou nazývat „**pokračující nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství**“. Doba platnosti těchto práv uplyne ve stejný den jako v členských státech EU, což znamená, že doba platnosti posledních takto vzniklých práv uplyne za tři roky od konce přechodného období.

V UK bude zavedeno nové právo, „**dodatkový nezapsaný (průmyslový) vzor**“, které zaplní mezeru vzniklou po nezapsaných (průmyslových) vzorech Společenství. Je důležité si uvědomit, že samostatné nezapsané právo na (průmyslový) vzor v UK není úplně stejné, a proto je potřeba zavedení tohoto nového práva. Doplňkové nezapsané právo k (průmyslovému) vzoru bude chránit (průmyslové) vzory, pokud jsou zveřejněny v UK nebo v zemích nebo územích, které jsou určeny statutárním právem.

Po ukončení přechodného období bude důležité, kde budou (průmyslové) vzory poprvé zveřejněny. Nezapsané (průmyslové) vzory Společenství vznikají, když je (průmyslový) vzor poprvé zpřístupněn veřejnosti v EU. Vznik nového práva UK, dodatkového nezapsaného (průmyslového) vzoru, bude záviset na prvním zveřejnění v UK nebo v jiné způsobilé zemi, ale první zveřejnění v EU právo zakládat nebude a může zničit novost (průmyslového vzoru), pokud by šlo o následnou snahu získat zapsaná práva.

PATENTY

Odchod UK z EU nemá vliv na současný evropský patentový systém, který se řídí Evropskou patentovou úmluvou (EPC). Ta není součástí práva EU a jejími smluvními stranami jsou i státy mimo EU.

Dopad brexitu na systém tzv. jednotného patentu (evropský patent s jednotným účinkem ve všech zúčastněných členských státech EU) a Jednotný patentový soud (UPC) (jednotný soudní systém s výlučnou jurisdikcí pro soudní spory týkající se jednotných patentů a evropských patentů) zůstává zatím nejistý. I když UK vyjádřilo svoji vůli být zapojeno do systému jednotné patentové ochrany ratifikací Dohody o jednotném patentovém soudu v dubnu 2018, nyní se jasně vyjádřilo, že, o zapojení do systému usilovat nebude. Účast na soudu, který uplatňuje právo EU a je vázán rozsudky SDEU, je v rozporu s cíli UK stát se nezávislým samosprávným národem⁷.

Celoevropské vymáhání práva po brexitu

I když UK nebude v EU (a v systému UPC, začne-li systém fungovat), budou podniky v UK s evropskými patenty s určenými zúčastněnými členskými státy EU stále moci používat UPC k vymáhání patentů nebo podání určovací žaloby, pokud se nerozhodnou tyto patenty vyjmout z výlučné pravomoci UPC. Subjekty UK si samozřejmě budou moci přihlašovat jednotné patenty, ty se však nebudou vztahovat na nezúčastněné členské státy (Španělsko, Chorvatsko a Polsko) a ani na žádné evropské státy EPC, které nejsou členy EU (např. Turecko, Švýcarsko, Norsko), pro které budou stále k dispozici evropské patenty. Ty budou muset být všechny projednávány na vnitrostátní úrovni, protože budou mimo pravomoc UPC.

UPC má výhody (centrální vymáhání) a nevýhody (centrální zrušení) jak pro majitele patentů, tak pro jejich konkurenty. Za předpokladu, že UPC zahájí svoji činnost, budou podniky UK s jednotnými a evropskými paten-

ty stále moci používat UPC k vymáhání práv ke svým patentům v dalších zúčastněných zemích EU, ať už je UK v EU nebo mimo ni. Nicméně vzhledem k obavám o to, jak bude UPC v počátcích fungovat a jaká bude kvalita jeho rozhodnutí vydaných v tomto období, se někteří majitelé patentů rozhodnou vyjmout své evropské patenty ze systému UPC. V důsledku toho je pravděpodobné, že podniky budou pokračovat v soudních sporech ve více jurisdikcích po celé Evropě (včetně UK) mimo systém UPC.

Celoevropské strategie vymáhání práva zůstanou po přechodném období a po zavedení UPC i nadále důležité. Současná nebo budoucí strategie celoevropských patentových sporů budou ve skutečnosti stále zahrnovat několik soudů a nadnárodní vedení sporů, ať už bude UPC pokračovat nebo ne, s účastí UK nebo bez něj, protože španělské, polské a chorvatské evropské patenty budou mimo pravomoc UPC a jednotné patenty nebudou mít v těchto jurisdikcích žádný účinek. Kromě toho spory ohledně vnitrostátních patentů budou nadále vedeny místně.

Dodatková ochranná osvědčení

Dodatková ochranná osvědčení (SPC) jsou vnitrostátními právy UK udělovanými UKIPO podle pravidel stanovených nařízením EU⁸. Vláda UK vydala pokyn k SPC a patentům⁹.

Dohoda o vystoupení zajišťuje, že žádosti o SPC, které nebudou na konci přechodného období vyřízeny, budou posuzovány podle současného právního rámce. SPC udělená po skončení přechodného období na základě žádostí podaných před skončením přechodného období budou požívat stejné úrovně ochrany jako SPC udělená před skončením přechodného období. SPC, která již vstoupila v platnost, zůstanou platná i po skončení přechodného období. SPC, která již byla udělená, ale dosud nebudou neplatná, vstoupí v platnost jako obvykle po uplynutí doby platnosti základního patentu. Stávající právní předpisy EU stanoví, že SPC lze udělit pouze

v případě, že je výrobek chráněn patentem a je registrován jako léčivý prostředek v členském státě, ve kterém se žádá o SPC. Tak tomu je rovněž v přechodném období a zůstane to stejné i po jeho skončení.

Aby bylo možné získat SPC v UK, budou požadovány patent platný v UK a registrace, která umožňuje, aby byl výrobek prodáván na trhu v UK v době, kdy je o SPC žádáno. Registrace již vydané před skončením přechodného období se na konci přechodného období automaticky převedou na registrace UK. Po skončení přechodného období budou nové registrace pro UK udělovány Regulační agenturou pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky (MHRA). Nepůjde však o reciproční proces a registrace UK udělené MHRA po skončení přechodného období se automaticky nestanou registracemi EU – o ty bude muset být požádáno samostatně u Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA). SPC, o které bylo požádáno po skončení přechodného období, budou mít stejnou dobu ochrany, jako ta, o něž bylo požádáno dříve. Při výpočtu doby ochrany se bude nadále vycházet z prvního povolení k uvedení produktu na trh v UK nebo v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

V červenci 2019 byla nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/933 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky¹⁰ zavedena výrobní výjimka. Vláda UK v současné době zvažuje, jakou formou právního předpisu má výrobní výjimku zavést.

Dohoda o vystoupení upravuje zacházení s nevyřízenými žádostmi o SPC v UK, přičemž stanoví, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 a nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 469/2009 a Rady se vztahují na žádosti o SPC pro přípravky na ochranu rostlin, léčivé přípravky nebo žádosti o prodloužení doby platnosti těchto osvědčení, předložené orgánu UK před koncem přechodného období, pokud správní řízení pro udělení příslušného osvědčení nebo prodlou-

žení doby jeho platnosti probíhalo na konci přechodného období a že tato osvědčení „poskytují stejnou úroveň ochrany, jako je poskytována podle nařízení (ES) č. 1610/96 nebo nařízení (ES) č. 469/2009“.

Pediatrická prodloužení

Pokud jde o šestiměsíční pediatrická prodloužení udělená podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006¹¹, pokyny uvádějí, že pokud již bylo uděleno pediatrické prodloužení SPC na konci přechodného období nebo byla podána žádost, která je projednávána UKIPO, stávající požadavky budou stále platit. To znamená, že před udělením prodloužení bude stále zapotřebí prokázat registraci ve všech státech EHP a stávající prodloužení může být na základě toho napadeno.

Od 1. ledna 2021 bude dostupnost pediatrického prodloužení stanovena na základě rovnocenných ustanovení britských předpisů pro humánní léčiva z roku 2012¹². Postup žádosti o prodloužení zůstane stejný. Stále bude možné podat žádost společně s žádostí o SPC, nebo kdykoli do dvou let před uplynutím doby platnosti SPC. Požadavek na prodloužení rozšíření bude stejný, ale již nebude zapotřebí registrace výrobku ve všech zemích EHP.

V nařízení (EU) o jednotné patentové ochraně č. 1257/2012 ani v Dohodě o Jednotném patentovém soudu není žádná ustanovení týkající se SPC. Zdá se tedy, že SPC pro jednotné patenty by bylo proto nutné získat prostřednictvím samostatných žádostí v každé zemi, pro které je požadována ochrana (jako v současnosti pro EP).

Platnost SPC (ať již k evropskému patentu nebo k jednotnému patentu) by však posuzoval UPC, pokud by nebyl dotčený evropský patent vyňat z jeho výlučné pravomoci. Je možné, že v budoucnu bude k dispozici i nějaký druh jednotného SPC, to by však vyžadovalo centrální správní orgán a další právní předpisy, a proto je jisté, že k jeho zavedení

před aktuálně předpokládaným koncem přechodného období nedojde.

ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU

Osoby oprávněné užívat zeměpisná označení, označení původu, zaručenou tradiční specialitu nebo tradiční výraz pro víno, které jsou v EU chráněny k poslednímu dni přechodného období, budou oprávněny užívat je v UK bez jakéhokoli přezkoumání a bude jim poskytnuta přinejmenším stejná úroveň ochrany, kterou mají podle práva EU. V případě, že zanikne ochrana v EU, zanikne rovněž i v UK. Tato ochrana bude poskytována, dokud nevstoupí v platnost dohoda upravující budoucí vztah mezi EU a UK.

VYČERPÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Práva týkající se duševního vlastnictví, která byla na území EU a UK vyčerpána před koncem přechodného období za podmínek práva EU, zůstanou vyčerpána na obou územích.

Po skončení přechodného období již nebude UK součástí EHP a vyčerpání práv v rámci EHP se automaticky nebude vztahovat na zboží uvedené na trh v UK a rovněž práva ke zboží uváděnému na trh v EHP se nebudou považovat za vyčerpaná v UK. Vznikne tak prostor pro vymáhání práv na hranici (v obou směrech), čímž se omezí pohyb zboží mezi EHP a UK.

Zboží přecházející z EHP do UK po přechodném období: Jako částečné řešení možného problému omezení pohybu zboží na základě uplatnění práv duševního vlastnictví připravila vláda UK nařízení k vyčerpání práv, které vstoupí v platnost na konci přechodného období¹³. Tato nařízení stanoví, že práva duševního vlastnictví ke zboží, které je na trhu v EHP po přechodném období, budou v UK vyčerpána. Subjekty mohou nadále dovážet do UK zboží, které bylo poprvé uvedeno na trh v EHP, aniž by riskovaly, že by majitel práva

dovolávající se svých práv duševního vlastnictví tomuto dovozu zabránil. Tudíž by mělo být možné pokračovat v paralelních dovozech z EHP, jestliže bylo zboží poprvé uvedeno na trh majitelem práv nebo s jeho souhlasem v EHP.

Zboží přecházející z UK do EHP: V pokynu vlády UK k vyčerpání práv duševního vlastnictví a paralelnímu obchodu od 1. ledna 2021¹⁴ je odkaz na skutečnost, že práva ke zboží uvedenému na trh v UK majitelem práv nebo s jeho souhlasem po přechodném období „již nelze považovat za vyčerpaná v EHP“ a doporučení majitelům práv duševního vlastnictví UK, aby zvážili, zda chtějí využít svých práv k zabránění vývozu do EHP, a vývozcům, aby ověřili, zda vývoz zboží nemůže po uplynutí přechodného období vyžadovat povolení od majitele práv. Smlouva o vystoupení stanoví, že zboží v distribučním řetězci bude na konci přechodného období umožněno pokračovat ke koncovým uživatelům bez zásahu, a tudíž budou práva ke zboží, která byla vyčerpána před koncem přechodného období, i nadále vyčerpána - to se však týká zboží, které již bylo uvedeno na trh, nikoli pokračujícího vyčerpání práv ke stejnému zboží, které bude uvedeno na trh později. U zboží nově uváděného na trh v UK tak budou majitelé práv v EHP po přechodném období moci zabránit jejich pohybu do EHP a v jeho rámci s využitím práv EHP nebo EU nebo vnitrostátních práv.

LICENCOVÁNÍ

Ačkoli v Dohodě o vystoupení je ustanovení, že EU bude během přechodného období při výkladu práva EU „chápána“ včetně UK, totéž se nevztahuje přímo na individuální smluvní a jiná ujednání a zatím není dohodnuto, jaký přístup k této problematice bude po ukončení přechodného období. Záležitost smluvní interpretace tak bude i účinek toho, když bude jako licenční území určena „EU“, nebo zda licence práva v rámci celé EU zahrnuje nahrazené právo v UK po přechodném období.

Z důvodu jasnosti by ti, kdo uzavírají dohodu o licenci k právům duševního vlastnictví v rámci celé EU nebo mají EU jako vyznačené území v jakékoli dohodě, kde je UK klíčovými územím, měli využít každé příležitosti k zajištění toho, aby se všechny smluvní strany shodly na tom, co to znamená během přechodného období a, co je důležitější, po něm. Nové dohody by měly konkrétně stanovit účinek brexitu.

SPORY

Je vysoce pravděpodobné, že na konci přechodného období budou u Soudního dvora EU (SDEU) stále nevyřešené případy, včetně podání od soudů UK, které by mohly ovlivnit práva EU, která se stanou právy UK. Rozhodnutí, která vydá SDEU v konkrétních případech, budou pro projednávanou věc závazná. Obecně platí, že před ukončením přechodného období bude právo EU pravděpodobně používáno soudy UK, pokud to bude relevantní pro zachované právo EU nebo případně pro rozsah práv UK zrcadlících práva EU v UK, ačkoli Odvolací soud a Nejvyšší soud bude mít možnost se od precedentu EU odchýlit.

Kromě toho Dohoda o vystoupení je v UK přímo účinná, pokud vytváří nebo

vede k právům, pravomocem, povinnostem, závazkům a omezením. V tomto rozsahu budou články týkající se práv duševního vlastnictví, která UK přislíbilo poskytovat, závazné pro soudy UK. Zákon o výběru soudu a výkonu soudních rozhodnutí se změní, rozhodčí pravidla však zůstávají nedotčena.

Ustanovení v obchodních dohodách mezi EU a třetími zeměmi týkající se duševního vlastnictví přestala být pro příslušné třetí země ve vztahu k UK právně závazná dne 31. ledna 2020, i když se očekává, že většina třetích zemí bude i nadále zacházet s UK, jako by bylo členským státem EU až do konce přechodného období. UK se snaží tyto dohody „převrátit“ do přímých dohod s třetími zeměmi, které mají dohody o volném obchodu s EU, čímž by se zachoval současný stav.

Některé tyto otázky bude možná třeba zvážit v případě, že dojde ke sporu o licenci. Spory týkající se platnosti nebo užití práv duševního vlastnictví budou nadále řešeny především před vnitrostátním nebo evropským orgánem odpovědným za udělení práva a soudy příslušné země, kde se toto právo vykonává, nebo SDEU.

Zdroje:

www.brexitinfo.cz

Herbert Smith Freehills LLP. Intellectual Property and Brexit [online] Lexology, 2020 [cit.24.2.2020]. Dostupné z: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9efc31e5-047c-405d-afd7-684b55b79479>

- 1 Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&qid=1583340783372&from=CS>
- 2 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii <https://eur-lex.europa.eu/>

[legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2019:066:FULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2019:066:FULL)

- 3 https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks?utm_source=8ad6859c-5985-445e-af1a-ca668427c067&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
- 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583326678051&uri=CELEX:32017R1001>
- 5 The Designs and International Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

- <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/638/made/data.pdf>
- 6 Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1 January 2021 <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period>
 - 7 <https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc>
 - 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583335117318&uri=CELEX:31996R1610> a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583335172759&uri=CELEX:32009R0469>
 - 9 Changes to SPC and patent law from 1 January 2021 https://www.gov.uk/guidance/changes-to-spc-and-patent-law-after-the-transition-period?utm_source=cdc15098-6e2f-4ea1-aa19-6fcd95e1823f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
 - 10 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583335445552&uri=CELEX:32019R0933>
 - 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583335674605&uri=CELEX:32006R1901>
 - 12 The Human Medicines Regulations 2012 <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/contents/made>
 - 13 The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019 <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/265/contents/made>
 - 14 Exhaustion of IP rights and parallel trade from 1 January 2021 https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after-the-transition-period?utm_source=02d9294b-dc48-4343-9c71-2825641f126a&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Ing. Emil JENERÁL

SYSTÉM JEDNOTNÉHO PATENTU A JEDNOTNÉHO PATENTOVÉHO SOUDU BEZ ÚČASTI VELKÉ BRITÁNIE (GB)

Britská vláda oznámila, že Velká Británie se již nebude nadále podílet na projektu jednotného patentu a Jednotného patentového soudu (UPC). Účast na soudu, který aplikuje právo Evropské unie a je vázán Soudním dvorem EU (CJEU) se podle ní neslučuje

s cíli stát se nezávislým, samosprávným národem.

Ačkoliv předchozí vláda, vedená Terezou Mayovou, zavázala GB k členství v UPC, nová vláda pod Borisem Johnsonem znovu jasně ukázala, že po Brexitu předpokládá

dá daleko volnější vztahy s EU. V důsledku toho zaujala mnohem tvrdší postoj, pokud jde o jurisdikci CJEU. Krátce řečeno, podřizovat právní systém GB rozhodnutím CJEU v žádném případě nehodlá.

Soudní dvůr Evropské unie přitom hraje v dohodě UPC důležitou roli jako konečný arbitér práva EU, neboť článek 20 dohody výslovně stanoví, že UPC „použije právo Unie v celém rozsahu a respektuje jeho nadřazenost“. To, že by GB byla součástí systému, by znamenalo, že ve věcech týkajících se UPC by GB akceptovala přednost práva EU před právem národním.

Jedním z praktických dopadů této nové situace je to, že část ústřední komory soudu, odpovědná za projednání případů týkajících se sekci Mazinerodního patentového třídění A a C, tj. lidské potřeby, chemie a hutnictví, která měla mít sídlo v Londýně, bude muset být přesunuta. A co víc, britští advokáti, kteří nemají právo vystupovat v některém členském státě EU, nebudou moci zastupovat klienty u soudu a v UPC by nemohli zasedat ani britští soudci. Nejvýznamnějším dopadem však bude to, že celý systém bude pro uživatele méně atraktivní, neboť nebude zahrnovat GB, tj. šedesátipětimilionovou vyspělou ekonomiku.

A s přihlédnutím k napjatě očekávanému rozhodnutí německého Ústavního soudu o zákonnosti přistoupení Německa k UPC se stává životaschopnost projektu velmi diskutabilní. Již nyní se ozývají hlasy, že by projekt měl být opuštěn nebo přinejmenším zcela přepracován. Pokud by rozhodnutí německého Ústavního soudu vyznělo ve prospěch přístupu Německa k UPC, a to skutečně dohodu ratifikovalo, pak by zřejmě stejně muselo dojít k otevření dohody, zejména kvůli stanovení nového sídla sekce

Ústřední komory soudu, namísto Londýna. Zájemců je již nyní více, Itálie, Nizozemsko, ale i Dánsko. V této samotné věci by tak nebyl takový problém. Otevření dohody však může znamenat i otevření pověstné „pandořiny skříňky“ s již z minulosti známými nekonečnými dohady, apod.

Řada odborníků se proto již nyní domnívá, že by projekt měl být opuštěn, neboť se stejně na něm nepodílejí všechny státy EU, a veškerá energie měla věnovat modernizaci Evropské patentové úmluvy samotné. Jedním z navrhovaných modernizačních kroků by mělo být zrušení devítiměsíční lhůty pro podání odporu (čl. 99 EPC), což by umožnilo soutěžitelům podávat odpor po celou dobu platnosti evropského patentu. Vznikl by tak systém podobný německému, ale i našemu s odděleným řízením o zrušení patentu a řízením o jeho porušení. Tímto opatřením by se mj. zajistilo v zásadě jednotné case law pro všechny členské státy EPC v otázkách neplatnosti patentu.

Zda bude k takovým krokům přistoupeno je ovšem ve hvězdách, neboť jak EU, tak i Evropa mají řadu naléhavějších problémů k řešení. Doufejme jen, že v případě, že projekt jednotného patentu a Jednotného patentového soudu realizován nebude, nedojde k úplnému zmaření mnohaletého úsilí mnoha odborníků, a že řada otázek - vyřešených pro účely UPC - bude využita v jiných projektech, obdobně jako před lety v případě již připravené Smlouvy o harmonizaci patentového práva, jejíž některé návrhy se staly světovými standardy (např. obligatorní zveřejnění patentových přihlášek po uplynutí 18 měsíců od priority, apod.) a dále podkladem pro mnohem méně ambiciózní Smlouvu o patentovém právu (PLT) omezující se patentové právo procesní.

EVROPSKÉ PRÁVO

Německý zákon ratifikující Dohodu o jednotném patentovém soudu je neplatný

Německý federální ústavní soud (FCC) dne 20. 3. 2020 prohlásil německý zákon ratifikující Dohodu o jednotném patentovém soudu (UPC) za protiústavní a neplatný.

Dne 31. března 2017 soukromá osoba podala u FCC ústavní stížnost proti německému zákonu o schválení dohody UPC. Stížnost byla založena mj. na argumentu, že schválení dohody UPC bylo změnou německé ústavy, takzvaného „základního zákona“, k jejímuž schválení je nezbytná dvoutřetinová většina v parlamentu. V případě projednávání návrhu zákona o dohodě UPC však tento požadavek nebyl splněn. Ve skutečnosti bylo při hlasování ve druhé komoře parlamentu, přítomno pouze 35 poslanců. Vzhledem k probíhající ústavní stížnosti spolkový prezident na žádost FCC zákon nepodepsal a tudíž ani neoznámil ratifikaci Evropské komisi podle čl. 84 odst. 3 dohody UPC. Během řízení před FCC spolková vláda, parlament, řada právních komor a sdružení, Evropský patentový úřad, Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR eV), Asociace evropských patentových právníků a Evropská asociace pro patentové spory, podaly tzv. „amicus curiae“, ve kterých se všichni vyjádřily ve prospěch ústavnosti německého tohoto zákona.

Rozhodnutí FCC ústavní stížnost potvrdilo. Rozhodnutí je ve své podstatě založeno na čl. 23 odst. 1 základního zákona, který mimo jiné stanoví, že „*zřízení Evropské*

unie, jakož i změny jejich smluvních základů a srovnatelných právních předpisů, kterými se tento základní zákon mění nebo doplňuje nebo takové změny a doplňky má umožnit“ vyžadují schválení dvoutřetinovou většinou v obou komorách parlamentu, tj. ve Spolkové sněmovně a ve Spolkové radě. FCC považuje akt ratifikující dohodu UPC za ekvivalent změny smluv o založení Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Spolková rada nepřijala zákon požadovanou většinou, nespĺňovala ustanovení čl. 23 odst. 1 základního zákona, a proto je schválený zákon neplatný.

FCC ve svém rozhodnutí neuvádí, že dohoda UPC jako taková je protiústavní. Německý zákonodárce by proto mohl teoreticky přijmout nový akt ratifikující dohodu UPC, tentokrát v souladu s požadavkem dvoutřetinové většiny podle čl. 23 odst. 1 základního zákona. Avšak vzhledem k tomu, že vláda Spojeného království v souvislosti s Brexitem vyjádřila úmysl na UPC se již neúčastnit, vyžadovala by dohoda UPC nové úvahy a revize. Vzhledem k tomu a novým a zejména problémům způsobeným coronavirusovou pandemií je velmi nepravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude dohoda UPC nejvyšší prioritou německého parlamentu.

Evropský patentový úřad (EPÚ) přestal zasílat upozornění o zahájení věcného průzkumu

Ve sdělení ze dne 8. listopadu 2019 (OJ 2019, A104) informoval EPÚ o rozhodnutí, kterým od 1. února 2020 končí s dřívější praxí, upozorňující jednotlivé přihlašovatele na datum zahájení věcného průzkumu (EPO Form 2919), aby tak mohli případně evropskou patentovou přihlášku před zahájením průzkumu vzít zpět a požadovat tak plnou refundaci průzkumového poplatku. K tomuto kroku přistoupil z důvodu minimálního zájmu o tuto možnost. Datum zahájení průzkumu tak od shora uvedeného data

bude uváděno jen v evropském patentovém rejstříku. Aby se přihlašovatelé nedostali do situace, kdy sice vezmou přihlášku zpět, ale průzkum již mezitím byl zahájen a nárok na refundaci tak již zanikl, mají možnost podat tzv. podmíněné vzetí zpět, tj. výslovné sdělení, že přihlášku berou zpět pouze za předpokladu, že ještě trvá nárok na plnou refundaci průzkumového poplatku. Pokud již nárok na refundaci mezitím zanikl, zůstane přihláška v řízení a zpětvzetí nemá účinky.

K revizi Instrukcí k provádění průzkumu v EPÚ, která nabyla účinnosti 1. listopadu 2019

Poslední revize Instrukcí přinesla celou řadu změn, z nichž k nejdůležitějším patří následující

Odůvodnění námitek (C-III, 4.1.1)

Tato změna výslovně uvádí, že při vznášení námítky proti patentovatelnosti předmětu přihlášky leží břemeno důkazu na průzkumové divizi. Ta tak musí poskytnout důkazy a fakta k podpoře svých námitek (T 655/13). Musí uvést dokumenty stavu techniky, aby se vyslovené závěry daly bez obtíží ověřit. Tato změna by měla zajistit, že examínaři nebudou vznášet neopodstatněné námítky.

Vyloučené přihlášky (C-IX, 1.1)

Z pozměněné Instrukce jasně vyplývá, že udělovací řízení vyloučených přihlášek

je samostatné a nezávislé na řízení o mateřské přihlášce. Odložení průzkumu vyloučené přihlášky, ať již z podnětu EPÚ nebo na žádost, až do ukončení odporového/stížnostního jednání, týkajícího se mateřské či jiné přihlášky patřící do patentové rodiny, tak není možné. Uznatelné důvody pro zastavení či přerušení řízení jsou uvedeny v E-VII,1 až E-VII,3.

Mezinárodní přihlášky v regionální fázi řízení (E-IX)

Další podrobnosti byly zařazeny do Instrukcí týkajících se projednávání mezinárodních přihlášek během evropské regionální fáze

řízení a úkonů, které musí být provedeny při vstupu do evropské regionální fáze. Jedná se o postupy, které byly z velké míry převzaty z článků a Pravidel PCT. Tyto informace jsou pro přihlašovatele užitečné zejména v situacích, jako jsou např. obnova priority či překzum a náprava chyb přijímacím úřadem či Mezinárodním úřadem, apod.

Uvádění parametrů v nárocích (F-IV, 4.11)

Pokud jde o používání parametrů/vlastností, Instrukce uvádějí, že vlastnosti v nárocích mohou být určeny parametry týkajícími se struktury produktu. Tyto parametry musí být jasně a spolehlivě stanovitelné objektivními, ve stavu techniky obvyklými postupy. Pro naplnění požadavků čl. 84 EPC při charakteristice produktu pomocí parametrů:

- Musí být nároky odborníku jasné samy o sobě (bez informací odvozených z popisu);
- Postup měření parametru (nebo alespoň odkaz na něj) musí být plně zjištělný ze samotného nároku; a
- Odborník musí být schopen snadno a jednoznačně ověřit, zda jsou funkční v rámci i mimo rozsah nároku.

Instrukce dále konstatují, že pokud popis měření parametru je natolik rozsáhlý, že by tím došlo k ohrožení jasnosti nároku, pak lze do nároku zařadit odkaz na popis. Alternativně, pokud existuje pouze jeden postup měření parametru nebo všechny metody poskytují týž výsledek, nemusí být nároku uvedeny.

Nároky produktu se znaky postupu (F-IV, 4.12.1)

Aktualizované Instrukce nyní zahrnují oddíl (F-IV, 4.12.1) věnovaný specificky nárokům produktu zahrnujícím znaky postupu. Nárok definující produkt, zahrnující znaky produktu a znaky postupu tak není v rozporu s čl. 84 EPC. Hodnocení novosti je stejné jako u nároků typu „product-by-proces claims“. Procesní znaky přitom přispívají k novosti

pouze tehdy, pokud jsou v příčinném vztahu s odlišnými vlastnostmi, které odlišují produkt o produktů již známých. Důkazní břemeno v tomto ohledu spočívá na přihlašovatelem.

Interpretace „means-plus-function“ znaků (F-IV, 4.13.2)

Do Instrukcí byl nově zařazen oddíl věnovaný specificky interpretací „means-plus-function“ znaků (prostředek pro...). Podle Instrukcí se jedná o funkční znaky a proto nejsou v rozporu v čl. 84 EPC. Proti patentovatelnosti těchto znaků v nárocích lze namítat jakékoliv znaky stavu techniky, které jsou vhodné pro uskutečnění funkce znaku „means-plus-function“.

Instrukce ale zdůrazňují výjimku z tohoto pravidla, kdy je funkce takového funkčního znaku prováděna počítačem. V takovém případě jsou znaky „means-plus-function“ interpretovány spíše jako prostředky uzpůsobené k provedení příslušných kroků/funkcí než jako pouze prostředky vhodné k provedení těchto kroků. K napadení nároku tak dokument stavu techniky musí popisovat zařízení, které nárokované kroky provádějí, nikoli jen zařízení, které jsou pro jejich provedení vhodné. To bude mít zřejmě vliv na posuzování patentovatelnosti vynálezů prováděných počítačem, které jsou často nárokovány jako postupy k provádění určitého účelu.

Matematické metody – technická implementace (G-II,3.3)

Do revidovaných Instrukcí byl přidán do-
datečný komentář týkající se technického účinku matematických metod. Pokud matematická metoda aplikovaná v určité technické oblasti a/nebo adaptovaná pro specifickou technickou implementaci poskytuje technický účinek, pak se počítačová účinnost kroků ovlivňujících zjištěný technický účinek bere v úvahu při hodnocení vynálezecké činnosti. Efektivita algoritmu tak bude při hodnocení vynálezecké činnosti přispívat. To pak může usnadňovat argumentaci při obhajování patentovatelnosti vynálezů v této oblasti.

Matematické metody – umělá inteligence (AI) a strojové učení (G-II, 3.3.1)

Do oddílu matematických metod, týkajícího se AI byly zařazeny další vysvětlivky. V dosavadních byly použité výrazy „support vector machine“, „reasoning engine“ či „neural network“ popisovány jako odkazující na abstraktní modely, postrádající technický charakter. Aktualizované Instrukce nyní uvádějí, že tyto výrazy mohou, v závislosti na kontextu, pouze odkazovat na abstraktní modely či algoritmy, což samo o sobě nemusí nutně znamenat použití technických prostředků. Instrukce tak konstatují, že to musí být bráno v úvahu při průzkumu, zda nárokováný předmět má jako celek technický charakter. Zdá se tak, že EPÚ uznává, že v této oblasti existuje potenciál patentovatelných vynálezů.

Počítačové programy (G-II, 3.6)

Stejně jako u oddílu (G-II,3.3) se i zde konstatuje, že pokud byl již zjištěn technický účinek počítačového programu, počítačová efektivita algoritmu ovlivňující zjištěný technický účinek přispívá k technickému charakteru vynálezu, a tak k vynálezecké činnosti. Jako příklad se uvádí situace, kde design algoritmu je motivován technickými úvahami, týkajícími se vlastního fungování počítače (například efektivního fungování počítače). Stejně jako změny v oddílu matematických metod, i tyto změny mohou usnadnit přihlašovatelům argumentaci ve věci patentovatelnosti vynálezů v této oblasti.

Odrůdy rostlin a plemena zvířat (G-II, 5.4)

Další informace byla přidána do Instrukcí, týkajících se patentovatelnosti odrůd rostlin a plemen zvířat. Instrukce konkrétně uvádějí, že pro patentovatelnost biologických materiálů je nezbytné, aby byly reprodukovatelné tak, že mají přesně stejné technické znaky. Reprodukovatelnost lze zajistit:

- Uložením biologického materiálu (uložení musí být veřejně dostupné a odborníku umožňovat takový materiál reprodukovat).
- Zveřejněním v přihlášce genové sekvence zodpovědné za nárokovanou vlastnost a instrukcí k zavedení změněné sekvence do cílového organismu.

Další informace se týkají výluk z patentovatelnosti. Kontrolované hybridy s inbredními rodiči jsou vyloučeny z patentovatelnosti, neboť definují buď semeno či rostlinu, které nezbytně patří ke konkrétnímu souboru rostlin ve smyslu odrůdy rostlin podle Pr. 26(4) EPC. Odrůdy rostlin jsou vyloučeny podle čl. 53(b) EPC a tuto výluku nelze obejít nárokem, týkajícím se velkého počtu odrůd. Pokud nárok obsahuje alespoň jedno provedení, které ne tvoří odrůdu, je podle čl. 53(b) EPC povolitelný.

Selektivní vynálezy (G-VI,8)

Dosud byl sub-rozsah spadající do širšího numerického rozsahu považován za nový, pokud byla splněna tři následující kritéria:

- nárokováný sub-rozsah je ve srovnání se známým rozsahem užší;
- nárokováný sub-rozsah je dostatečně daleko od kteréhokoliv konkrétních příkladů zveřejněných ve stavu techniky a od hranic známého rozsahu; a
- nárokováný rozsah není náhodným vzorkem stavu techniky, tj. pouhým provedením stavu techniky, ale dalším vynálezem (účelový výběr, nový návod k technickému jednání).

Z aktualizovaných Instrukcí bylo třetí kritérium vypuštěno. Test novosti tak byl u sub-rozsahů zjednodušen. Důvodem zjevně byla skutečnost, že hodnocení třetího kritéria spíše připomínalo hodnocení vynálezecké činnosti, než novosti. Prokázání novosti se tak stane jednodušším, zejména v oblasti chemie a léčiv.

Vynálezcká činnost v biotechnologii (G-VII, 13)

Biotechnologický vynález se považuje za zřejmý, pokud výsledek je předvídatelný a pokud úspěch lze důvodně (rozumně) očekávat. Postačuje tak, aby examinátor doložil, že odborník by při řešení problému postupoval podle ze stavu techniky známého návodu k technickému jednání s rozumným očekávaním úspěchu.

Instrukce také konstatují, že „důvodné očekávání úspěchu“ není totéž co „naděje na úspěch“. Pokud jsou si výzkumníci při zahájení svého výzkumu vědomi toho, že k dosažení technického řešení je nezbytná nejen technická odbornost, ale také schopnost během výzkumu činit správná, nikoli triviální rozhodnutí, pak lze konstatovat, že to nelze považovat za „důvodné očekávání úspěchu“. V tomto smyslu Instrukce vyjasňují použití „*could-would*“ přístupu.

Vypuštění nárokovaného předmětu (H-V, 3)

Původní Instrukce definují třístupňový test přípustnosti změn vypuštěním či nahrazením znaků. Jednotlivé stupně byly definovány takto:

- nahrazovaný či vypouštěný znak nebyl v původně podaném popisu vysvětlován jako podstatný;
- odborník by přímo a jednoznačně rozpoznal, že znak, jako takový, není

ve světle technického problému, který vynález řeší, pro funkci vynálezu nezbytný;

- odborník by přímo a jednoznačně rozpoznal, že nahrazení či vypuštění znaku nevyžaduje žádnou modifikaci jednoho či více znaků, kompenzující tuto změnu.

V aktualizovaných Instrukcích bylo z třetího kroku vypuštěno „přímo a jednoznačně“. Tento krok tak nyní zní „odborník by rozpoznal, že nahrazení či vypuštění znaku nevyžaduje žádnou modifikaci jednoho či více znaků, kompenzující tuto změnu“. To by mohlo usnadnit nahrazování a vypouštění znaků z nároků.

Aktualizované Instrukce také nově upravují vypouštění alternativ z více jak jednoho seznamu. Taková změna je nyní přípustná pouze tehdy, pokud nevede k vytvoření nové technické informace, která není přímo a jednoznačně odvoditelná z přihlášky, jak byla podána. Pokud pak omezení nevedlo k výběru konkrétní kombinace znaků, ale ponechání zbývajících předmětů jako generické skupiny, která se liší od původní skupiny pouze o svoji menší velikost, pak zpravidla půjde o přípustnou změnu. Kombinace specifických znaků může být přípustná, pokud přihláška, jak byla podána, poskytuje vodítko k takové konkrétní kombinaci, například odkaz na výhodná provedení. Tyto principy platí stejně pro kombinaci znaků vzniklé ze závislých nároků.

Stížnostní senát postoupil v kauze T 0831/17 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky

1. Je právo na ústní jednání ve stížnostním řízení omezeno, když byla podána stížnost evidentně nepřipustná?
2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, je stížnost proti rozhodnutí o udělení evidentně nepřipustná, která byla podána třetí

osobou ve smyslu čl. 115 EPC a byla odůvodněna tím, že EPC neupravuje alternativní prostředek nápravy proti rozhodnutí průzkumové divize, která nevzala v úvahu připomínky třetí osoby o nedodržení čl. 84 EPC?

3. Pokud je odpověď na předchozí otázku záporná, je stížnostní senát oprávněn svolat ústní jednání v Haaru, když stěžovatel namítá, že toto místo není v souladu s EPC a požaduje, aby se ústní jednání konalo v Mnichově?

Senát v řízení o stížnosti stěžovateli sdělil, že lze očekávat zamítnutí stížnosti, protože třetí osoba, která vznesla připomínky podle čl. 115 EPC není účastníkem řízení a není tak oprávněna ke stížnosti.

Otázka, zda je umístění stížnostních senátů v Haaru v souladu s EPC relevantní pro rozhodnutí senátu o stížnosti, pokud zde je právo na ústní jednání i v případě, kdy je stížnost evidentně nepřijatelná. Stěžovatel se domnívá, že musí mít právo na ústní jednání. Jinak by se jednalo o odepření výkonu spravedlnosti proti ignorování jeho připomínek, týkajících se čl. 84 EPC, a omezených důvodů odporu.

Stěžovatel se domnívá, že se jedná o neúnosnou mezeru v dostupných prostředcích nápravy a požaduje, aby tato zásadní otázka byla vyjasněna rozhodnutím. Požádal tak o ústní jednání týkající se přípustnosti stížnosti. Senát tak vydal předvolání k ústnímu jednání v Haaru, tj. v současném sídle stížnostních senátů, s čímž stěžovatel vyjádřil nesouhlas a požádal, aby bylo ústní jednání přesunuto do Mnichova, protože to je sídlo EPÚ, zatímco Haar není místem, kde by se měla konat jednání, na rozdíl od např. Haagu.

V rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/97 zaujal senát velmi restriktivní přístup ve věci možnosti stížnosti, nepředvídané přímo v EPC, neboť to je podle jeho názoru věc k rozhodnutí formou legislativní úpravy. Na druhé straně od Velkého stížnostního senátu lze očekávat, že přihlédne ke case law k čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 47(2) Charty EU o lidských právech, které garantují právo na veřejné ústní jednání. V tomto ohledu lze předpokládat, že ústní jednání může naplnit účel vyjasnění právních otázek, týkajících se přípustnosti právních prostředků nápravy, zejména pak tehdy, kdy je v sázce vývoj práva v sázce, jak argumentuje stěžovatel.

Stížnostní senát postoupil v kauze T 0318/14 Velkému stížnostnímu senátu právní otázky týkající se dvojího patentování

O dvojím patentování se v EPC systému hovoří tehdy, pokud přihlašovatel podá dvě evropské patentové přihlášky s obdobnými či identickými nároky a stejným datem podání/priority. K takové situaci dochází často tehdy, pokud se nároky vyloučené přihlášky překrývají s nároky přihlášky mateřské. V EPC přitom není otázka nepřijatelnosti dvojího patentování výslovně upravena. V Instruk-

cích pro průzkum v EPÚ se nicméně uvádí „ve většině patentových systémů platí zásada, že témuž přihlašovatel nelze udělit dva patenty na stejný vynález (G, IV, 5.4)“.

V rozhodnutích Velkého stížnostního senátu G 1/05 a G 1/06 senát uvedl (*obiter dicta*), že dvojí patentování by mělo být odepřeno, protože přihlašovatel „nemá legitimní zájem na řízení, které vede k udělení druhého

patentu pro stejný předmět, pro který patent již udělen byl (G 1/05, 13.4)“. Rozdílná stanoviska k uvedené otázce pak zaujaly stížnostní senáty v kauzách T 1423/07 a T 307/03.

V dané kauze jsou nároky podle hlavní žádosti identické s již udělenými nároky evropské patentové přihlášky, jejíž (interní) prioritu nárokuje. Přihlašovatel přitom obhájí dvojí patentování legitimním zájem, neboť druhý patent, nárokuující prioritu mateřské přihlášky, uplyne později (*maximálně o rok*) než první/prioritní patent.

Stížnostní senát proto postoupil Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

1. Může být evropská patentová přihláška zamítnuta podle čl. 97(2) EPC, pokud nárokuje stejný předmět jako evropský patent udělený těmž přihlašovatel, který netvoří stav techniky podle čl. 54(2) a (3) EPC?

2.1 Pokud je odpověď na první otázku kladná, jaké jsou podmínky pro ta-

kové zamítnutí, a mají být aplikovány odlišné podmínky, když je průzkumu podrobovaná evropská patentová přihláška podána

- a) ke stejnému datu, nebo
- b) jako evropská vyloučená přihláška (čl. 76(1) EPC) nebo
- c) nárokuje prioritu (čl. 88 EPC) evropské patentové přihlášky, na základě které byl těmž přihlašovatel udělen evropský patent?

2.2 A zejména pak zda má přihlašovatel, v posledně uvedeném případě, legitimní zájem na udělení (následujícího) evropského patentu s ohledem na skutečnost, že relevantním datem pro počítání doby platnosti evropského patentu podle čl. 63(1) EPC není datum priority, ale datum podání.

K rozhodnutí stížnostního senátu v kauze T 1003/19, týkajícímu se možnosti opravy evropského patentového spisu

Jak známo, přihlašovatel evropské přihlášky musí před udělením evropského patentu odsouhlasit text, ve kterém průzkumová divize zamýšlí udělit patent. Jde o tzv. *druckexemplar*, který přihlašovatel obdrží jako přílohu ke zprávě průzkumové divize podle Pr. 71(3) EPC.

V dané kauze evropská patentová přihláška, jak byla zveřejněna obsahovala 7 stran obrázků, přičemž během věcného průzkumu nedošlo ze strany přihlašovatele v tomto ohledu k žádné změně. *Druckexemplar*, připojený ke zprávě průzkumové divize podle Pr. 71(3) EPC však obsahoval pouze první stranu obrázků, zobrazujících stav techniky. Přihlašovatel provedl požadovaný překlad

nároků a zaplatil poplatek za zveřejnění patentového spisu. Po obdržení patentového spisu zjistil, že tento neobsahuje obrázky zobrazující předmět vynálezu, a proto podal proti rozhodnutí o udělení patentu stížnost.

Z Pr. 71(5) EPC vyplývá, že předložením požadovaných překladů nároků a uhrazením příslušného poplatku se považuje text za ze strany přihlašovatele odsouhlasený. Senát však v dané kauze rozhodl, že Pr. 71(5) EPC platí pouze za předpokladu, že text připojený ke zprávě podle Pr. 71(3) EPC odpovídá textu, ve kterém průzkumová divize zamýšlí udělit patent. Tomu tak v dané kauze evidentně není.

Podle senátu je EPÚ povinen přijmout rozhodnutí na základě textu předloženého či odsouhlaseného přihlašovatelem. Obrázky v patentovém spisu neodpovídají obrázkům podaným přihlašovatelem. EPÚ samozřejmě může navrhnout drobné změny, u kterých lze rozumně předpokládat souhlas přihlašovatele, ale tomu tak jasně nemůže být v případě vypuštění všech obrázků zobrazujících předmět vynálezu. Praxe je navíc taková, že EPÚ ve zprávě průzkumovou divizí navržené změny vysvětlí. Z uvedeného vyplývá, že ke zprávě podle Pr. 71(3) EPC připojený text nemohl v dané kauze být textem průzkumovou divizí k udělení patentu zamýšleným.

Protože text patentu není textem předloženým či odsouhlaseným přihlašovatelem, je stěžovatel rozhodnutím o udělení patentu nepřiznivě dotčen a jeho stížnost je tak přípustná. Je rovněž dobře odůvodněná, protože rozhodnutí opírající se o text, který nebyl přihlašovatelem předložen ani odsouhlasen, nevyhovuje článku 113(2) EPC.

Stížnostní senát přitom zdůraznil, že jeho rozhodnutí není v rozporu s rozhodnutím Velkého stížnostního senátu G 1/10.

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/10

V mezitímním rozhodnutí T 1145/09 postoupil technický stížnostní senát Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

- 1. Je žádost majitele patentu o opravu rozhodnutí o udělení patentu podle Pr. 140 EPC, podaná po zahájení odporového řízení přípustná? A zejména pak, zda má být absence lhůty v Pr. 140 EPC interpretována tak, že opravu chyb v rozhodnutí podle Pr. 140 EPC lze provést kdykoliv.*
- 2. Pokud je taková žádost přípustná, musí o této žádosti s konečnou platností rozhodnout průzkumová divize v ex parte řízení, takže odporová divize již nemůže*

přezkoumat, zda oprava rozhodnutí vedla k neakceptovatelné změně uděleného patentu?

Rozhodnutí:

- 1. Protože Pr. 140 EPC neumožňuje opravit text patentu, je žádost majitele patentu o takovou opravu nepřipustná, ať již je učiněna kdykoliv, tj. i po zahájení odporového řízení.*
- 2. Vzhledem k odpovědi na první otázku se druhá postoupená otázka stala bezpředmětnou.*

V odůvodnění uvedeného rozhodnutí Velký stížnostní senát totiž konstatuje, že „...za jakékoliv chyby, které mohou zůstat v textu po udělení patentu, odpovídá přihlašovatel, a to bez ohledu na to, zda je způsobil sám či průzkumová divize“, což však nemůže mít vliv na způsob jakým musí být Pr. 71 (5) EPC interpretován. Rozhodnutí G 1/10 je založeno na skutečnosti, že přihlašovatel je v souladu s Pr. 71(3) EPC informován o textu ve kterém zamýšlí průzkumová divize udělit patent, přičemž se vychází z možných reakcí přihlašovatele, např. implicitního odsouhlasení tohoto textu. V dané kauze se naopak rozhodnutí opírá o skutečnost, že text zamýšlený k udělení, podle ověřitelných faktů, nebyl přihlašovatelem sdělen a Pr. 71(5) se proto (zatím) neaplikovalo. Přihlašovatelem tak žádný text odsouhlasen nebyl. V tom se daná kauze zásadně liší od pokusů svalit vinu za chyby v pozměněných nárocích vnesených přihlašovatelem na průzkumovou divizi „tvrzením, že průzkumová divize nezamýšlela vydat rozhodnutí, které ve skutečnosti zahrnovalo přesně text odsouhlasený samotným přihlašovatelem – aby dosáhnout tak podřazení přihlašovatelovy vlastní chyby do rámce Pr. 140 EPC“.

Zatímco oprava textu patentového spisu pomocí Pr. 140 EPC je neprůchodná, mnohem nadějnější se tak v takových případech zdá být podání stížnosti proti udělenému patentu.

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

K výkonu práv vlastníka ochranné známky osobou s dominantním postavením na trhu

K označení konkurujících si výrobků soutěžitelů za výrobky starší a nové generace

- 1/ Výkon práva duševního vlastnictví osobou s dominantním postavením na trhu - a tedy i výkon práva k ochranné známce, je-li doprovázen výjimečnými okolnostmi, v jejichž důsledku dochází k potlačení soutěže na relevantním trhu, může být považován za zneužití dominantního postavení podle čl. 102 SFEU.
- 2/ Označení „nová generace“ je obecně spojeno s představou výrobku technicky či technologicky vylepšeného, inovovaného či zdokonaleného, a to ve vztahu k výrobkům vyráběným dříve, tj. výrobkům „starší“ generace. Označení výrobku jiného soutěžitele údajem „starší generace“ při srovnání se srovnatelným konkurenčním výrobkem označeným údajem „nová generace“ vyvolává u průměrného spotřebitele představu, že první z výrobků je technicky překonaný či zastalejší, proto je i takové označení způsobilé přivodit dotčenému soutěžiteli újmu.

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 23. 5. 2017,
sp. zn. 3 Cmo 132/2016

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 29. 5. 2019,
sp. zn. 23 Cdo 5955/2017

**Z odůvodnění rozsudku
Vrchního soudu v Praze
(výňatek):**

Soud prvního stupně rozsudkem ve výroku I. uložil žalovanému povinnost zdržet se na území Evropské unie nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami „Fiskars“ a nesoucích čárový výrobkový kód typu UPC - A obsahující 12 číslic, který počíná číslem „0“, po němž následuje trojčíslí „465“, ve výroku II. uložil žalovanému povinnost poskytnout žalobcům do 10 dnů od právní moci rozsudku v písemné formě úplné informace obsahující množství a cenu dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků uvedených ve výroku I. a jména a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo pobytu nebo sídlo skladovatele distributora, dodavatele nebo jiného předchozího držitele uvedených výrobků a dále údaje o dodaném skladovaném, přijatém nebo objednaném množství těchto výrobků a o ceně obdržené za jejich prodej, ve výroku III. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se uvádění, zveřejňování a šíření slovního spojení „starší generace“ ve spojení se sekerami značky Fiskars, a to při reklamě a propagaci svých obchodních aktivit ve vztahu ke spotřebitelům a jiným soutěžitelům, ve výroku IV. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se uvádění, zveřejňování a šíření údaje o záruční době v délce 7 let ve spojení se sekerami značky Fiskars při reklamě a propagaci svých obchodních aktivit ve

vztahu ke spotřebitelům a jiným soutěžitelům, ve výroku V. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému uhradit žalobci a) částku 350 000 Kč a žalobci b) částku 400 000 Kč jako přiměřené zadostiučinění v penězích a ve výroku VI. rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Vyšel z tvrzení žalobců o tom, že žalobce a) je výrobcem výrobků určených pro domácnost, údržbu domu a zahrady a je výlučným vlastníkem portfolia ochranných známek Společenství „Fiskars“. Žalobce b) patří do skupiny „Fiskars“ a zajišťuje pro žalobce a) výrobu, servis, dovoz a distribuci výrobků Fiskars na trh EU/EHP a je oprávněným uživatelem ochranných známek žalobce a). Žalovaný je provozovatelem jednoho z největších maloobchodních řetězců s výrobky a vybavením určeným mimo jiné pro dům a zahradu a současně provozuje na svých webových stránkách internetový obchod. Žalovaný inzeruje a nabízí k prodeji mimo jiné originální výrobky značky Fiskars, přičemž žalobci zjistili, že část výrobků Fiskars prodávaných žalovaným je ve skutečnosti určena pro trh mimo Evropský hospodářský prostor, a to konkrétně pro trh Severní Ameriky. Žalovaný není oficiálním distributorem žalobců v EU/EHP ani mimo tento prostor a nebyl mu ze strany žalobců udělen souhlas s uváděním výrobků Fiskars určených pro severoamerický trh na území České republiky, respektive EU/EHP. Žalovaný se tak dopouští paralelních dovozů a umístování na trh v České republice a na Slovensku originálních výrobků Fiskars označených ochrannými známkami žalobce a), přičemž takové paralelní dovozy je třeba považovat za zakázané, neboť v daném případě nedošlo k vyčerpání práv z ochranných známek žalobce a). Jednáním žalovaného tedy dochází k zásahu do práv k ochranným známkám ve smyslu § 8 zákona o ochranných známkách, proti němuž jsou žalobci oprávněni se bránit. Toto jednání žalovaného je současně nutné po-

važovat za jednání nekalé soutěže ve vztahu k oběma žalobcům, kteří jsou přímými konkurenty žalovaného. Dále žalobci tvrdili, že žalovaný nedodrží v případě seker Fiskars záruční podmínky nastavené žalobci, odkazoval klienty k vyřízení reklamace na žalobce, poskytoval kratší záruční dobu než žalobci a dopouštěl se i nedovolené srovnávací reklamy a zlehčování, když v reklamních sděleních porovnává konkurenční výrobky. Sekery Fiskars pak označuje jako *skvělé sekery starší generace* a sekery Patriot jako *špičkové sekery nové generace*. Tento text je doprovázen vyobrazením seker a doprovázen informací, že *sekery Fiskars jsou nejprodávanější v České republice a Patriot nejprodávanější v USA a v Kanadě*. Žalobci se proto domáhali toho, aby se žalovaný zdržel tvrzeného závadného jednání na území celé Evropské unie a poskytl jim přiměřené zadostiučinění v penězích a v souladu s § 3 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jim poskytl relevantní informace, které jim přes výzvu neposkytl dobrovolně.

Žalovaný se bránil tím, že práva žalobců neporušuje a žalobu považuje za snahu posílit dominantní postavení žalobců na trhu a udržet nepřiměřeně vysoké ceny na trhu EU a EHS. Podle žalovaného není žalobce b) věcně aktivně legitimován. S poukazem na judikaturu ESD (rozhodnutí 1T-198/98 ve věci Komise vs. Micro Leader Business) zdůraznil, že pokud sami žalobci porušují článek 102 o fungování EU, tedy pokud uměle udržují vysoké ceny v Evropě, nemají právo na ochranu proti paralelním dovozům. Navrhl, aby se Městský soud v Praze formou předběžné otázky dotázal Soudního dvora Evropské unie (dále jen SDEU), *zda má v daném případě použít článek 102 smlouvy o fungování EU, a to předběžnou otázkou, která konkrétně zní: zda má v daném případě článek 102 přednost před ochranou proti paralelním dovozům, tedy že žalobce uměle udržuje dle tvrzení žalovaného vysoké ceny v Evropě, což je takovým porušením prá-*

va, že by neměl mít oprávnění domáhat se ochrany vůči paralelním dovozům. Žalovaný se vymezoval také k dalším tvrzením žalobců, a to zejména ohledně tvrzení o záručních dobách a tvrzené nepovolené srovnávací reklamě a navrhl žalobu jako zcela nedůvodnou zamítnout.

Soud skutková zjištění, učiněná z nesporných tvrzení účastníků a z provedeného dokazování, posoudil podle § 8 a násl. zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPzPV“) a § 2976 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) a dospěl k závěru, že se žalovaný dopouštěl paralelních dovozů, což je jednání v rozporu s § 8, 10 a 11 ZOZ. Žalovaný tím, že dodával na trh Evropské unie předmětné zboží bez souhlasu žalobců, též klamal a poškozoval spotřebitele, protože na trh dodával zboží s právní vadou. Navíc zboží určené pro jiné trhy nemusí splňovat všechny parametry zboží určeného pro trh evropský, a tím může být výrazně poškozeno dobré jméno žalobce. Není podle soudu relevantní, zda v případě sekyr byly parametry pro všechny trhy shodné, neboť je výlučně na žalobcích, aby vyhodnotili, pro který trh je konkrétní výrobek určen a do tohoto rozhodnutí majitele ochranných známek nepřísluší žalovanému nikterak zasahovat. Podle názoru soudu nedošlo ve vztahu k předmětným výrobkům k vyčerpání práv z ochranné známky ve smyslu § 11 ZOZ, jde proto ilegální paralelní dovozy, neboť ke shora popsanému jednání nedal žalobce a) jako majitel ochranných známek žalovanému souhlas. V souladu s ustálenou judikaturou se pak uvedené protiprávní jednání – ilegální paralelní dovozy posuzuje jako neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám ve smyslu ust. § 8 ZOZ (viz též judikatura Evropského soudního dvora, např. Silhouette C-355/96). Popsané jednání žalovaného lze kvalifi-

kovat též jako jednání nekalosoutěžní ve vztahu k oběma žalobcům, neboť účastníci jsou soutěžiteli na relevantním trhu, jednání žalovaného naplňuje znaky generální klauzule podle ust. § 2976 o. z., neboť žalovaný jednal v hospodářské soutěži v rozporu s dobrými mravy soutěže, jeho jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům a spotřebitelům, přičemž podle soudu žalovaný i parazitoval na pověsti žalobce (§ 2982 o. z.). Soud neakceptoval návrh žalovaného, aby řízení přerušil podle § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř. a požádal SDEU o rozhodnutí o předběžné otázce, neboť nepřehlédl, že s obdobnou námitkou se již vypořádal Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č. j. 3 Cmo 12/2011-100 ze dne 12. 9. 2011. V tomto rozhodnutí Vrchní soud v Praze výslovně konstatoval, že *rozhodnutí ve věci Micro Leader Business není použitelné v případě rozhodnutí majitele ochranné známky uvést některé výrobky opatřené těmito ochrannými známkami na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a jiné výrobky na trh mimo tento prostor, nelze ani pojmově zahrnovat pod skutkové podstaty čl. 101 a čl. 102 Smlouvy o fungování EU, neboť každý z trhů má svá technická pravidla a může klást odlišné požadavky při uvádění výrobků na trh a již proto musí majitel ochranné známky mít možnost kontroly nad prvním uvedením výrobků opatřených těmito ochrannými známkami na konkrétní trh*. Dále soud uvedl, že je důvodný požadavek na uložení povinnosti žalovanému zdržet se vytýkaného jednání, s tím, že žalovaný od svého závadného jednání neupustil dobrovolně, ale až na základě nařízeného předběžného opatření. Důvodný je podle soudu i požadavek žalobců na poskytnutí relevantních informací ve smyslu § 3 ZVPzPV, neboť žalovaný informace dobrovolně neposkytl. K jinému závěru dospěl soud v té části, kde žalobci požadovali, aby bylo žalovanému uloženo zdržet se uvádění, zveřejňování a šíření

slovního spojení „starší generace“ ve spojení se sekerami značky Fiskars, a to při reklamě a propagaci svých obchodních aktivit ve vztahu ke spotřebitelům a jiným soutěžitelům. Soud se na rozdíl od žalobců nedomnívá, že by se užitím slovního spojení „starší generace“ ve vztahu k výrobkům žalobců (seker) žalovaný dopouštěl hodnocení a srovnávání zboží, které by bylo pejorativní a vzbuzovalo ve spotřebiteli dojem, že sekery žalobců starší generace jsou horší než sekery jiného výrobce novější generace. Podle soudu reklama žalovaného nevzbuzovala dojem, že výrobek žalovaného je oproti výrobkům žalobců progresivnější a vylepšený, naopak ve své reklamě poskytl stejný prostor sekerám obou výrobců a nelze z ní dovodit, že by některý z výrobků byl hodnocen lépe než druhý a že by byla srovnávána kvalita seker Patriot a Fiskars navzájem. Proto v této části (výrok III.) žalobu jako nedůvodnou zamítl. Stejně tak soud nedospěl k závěru, že je důvodný požadavek žalobců z titulu nekalé soutěže, aby se žalovaný zdržel uvádění, zveřejňování a šíření údajů o záruční době v délce 7 let ve spojení se sekerami značky Fiskars při reklamě a propagaci svých obchodních aktivit ve vztahu ke spotřebitelům a jiným soutěžitelům. V této souvislosti soud připomněl § 2165 odst. 1 o. z., s tím, že pokud je nabízena záruka delší než zákonná, výslovně uvedená počtem let, jedná se o nadstandard pro spotřebitele. Podle soudu je naopak klamáním spotřebitele, pokud je nabízena záruka doživotní, neboť životnost výrobků co do počtu let již výrobce neuvádí a důvěřivější spotřebitel by si mohl vztahovat svojí délku života k délce „života“ zakoupeného výrobku. Podle soudu ani nebylo v řízení prokázáno, že by žalovaný v době rozhodování soudu používal tvrzení o sedmileté záruce, naopak žalovaný prokázal, že jako prodávající povinnosti z vadného plnění (reklamací) poskytoval v takovém rozsahu, v jakém trvaly povinnosti z vadného plnění výrobce (ust. § 2166 odst. 1 o. z.).

Proto soud žalobu i v tomto rozsahu jako nedůvodnou zamítl (výrok IV.). Pokud jde o požadavek žalobců na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích, soud dospěl k závěru, že ani tento jejich požadavek není opodstatněný. Žalobci tvrdili, že jednání žalovaného (zejména nekalé reklamní praktiky a nesprávné vyřizování reklamací) přivedlo a bylo způsobilé přivodit jim nemajetkovou újmu značného rozsahu zejména ve znehodnocení dobrého jména ochranných známek a poškození či narušení dlouhodobě budované dobré pověsti výrobků Fiskars. Nic takového nebylo v průběhu dokazování zjištěno. Pokud jde o tvrzené nekalé reklamní praktiky a nesprávné vyřizování reklamací, které měly způsobit žalobcům nemajetkovou újmu, byla tato tvrzení důkazy předloženými žalovanou stranou vyvrácena. Pokud jde o nedovolené paralelní dovozy, jedná se sice o zakázanou praxi, která však podle soudu zásadní nemajetkovou újmu žalobcům nezpůsobila, když takovou újmu ani netvrdili a neprokazovali. Podle názoru soudu ve vztahu k tomuto skutku by byla přiměřená satisfakce ve formě omluvy, tu však žalobci nepožadovali. Proto žalobu i v rozsahu požadavku na poskytnutí zadostiučinění v penězích soud zamítl (výrok V.). Výrok o nákladech řízení odůvodnil soud odkazem na § 142 odst. 2 o. s. ř. a stejnou mírou úspěchu účastníků ve sporu.

Rozsudek napadli odvoláním oba žalobci i žalovaný. Žalobci se odvolali proti zamítavým výrokům III., IV., V. a souvisejícímu výroku o nákladech řízení VI. Setrvali na svém stanovisku, že se žalovaný dopouští nepřípustné srovnávací reklamy, neboť porovnává oba druhy seker tak, že sekery Fiskars označuje jako sekery „starší generace“ a sekery Patriot označuje jako „špičkové sekery nové generace“. Za podstatnou považují žalobci i skutečnost, že sekery Patriot produkuje, resp. jejich produkci zajišťuje sám žalovaný. Dle názoru žalobců jde o klamavou srovnávací reklamu a srov-

návací reklamu s prvky zlehčování, resp. parazitování na pověsti. ...

Žalovaný se odvolal proti vyhovujícím výrokům I. a II. a souvisejícímu výroku o nákladech řízení VI. Podle jeho názoru soud prvního stupně nesprávně právně věc posoudil, když aplikoval § 4 ZVPzPV a pochybil, když i přes rozsáhlou právní argumentaci podpořenou řadou navržených důkazů odmítl na věc aplikovat § 8 o. z., podle kterého zjevně zneužití práva nepoživá právní ochrany. Žalovaný trvá na své argumentaci o tom, že žalobci v tomto případě zneužívají svého práva na ochranu před porušováním práv ze svých ochranných známek s jediným cílem, a to z pozice dominantního dodavatele uměle udržovat na trhu EU, resp. EHP, nepřiměřeně vysoké ceny výrobků označených ochrannými známkami Fiskars. ...

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.) rozsudek soudu prvního stupně v odvolání napadeném rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné, odvolání žalobců shledal částečně důvodným.

Předně odvolací soud jako nedůvodný zamítl návrh žalovaného na přerušení řízení a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. Je třeba připomenout, že po přistoupení České republiky k Evropské unii vzniklo českým soudům oprávnění a za určitých okolností i povinnost, obracet se na SDEU s předběžnými otázkami. Na základě třetí alievy čl. 267 Smlouvy o fungování evropské Unie (dříve čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství) je soud členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, povinen předběžnou otázku položit SDEU. Odvolací soud jednak není soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky, nadto pro položení předběžné otázky ani nebyly spl-

něny podmínky, neboť rozhodnutí majitele ochranné známky uvést některé výrobky opatřené těmito ochrannými známkami na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a jiné výrobky na trh mimo tento prostor, nelze ani pojmově zahrnovat pod skutkové podstaty č. 101 a čl. 102 Smlouvy o fungování EU. Shodně se soudem prvního stupně tak má i odvolací soud za to, že žalovaným nabízená judikatura, rozhodnutí ve věci Komise v. Micro Leader Business, na projednávanou věc nepřiléhá.

Dále je třeba uvést, že soud prvního stupně měl k dispozici dostatek skutkových zjištění pro rozhodnutí ve sporu, z těchto zjištění vycházel i odvolací soud a pro stručnost na ně, jak jsou obsažena v odůvodnění napadeného rozsudku, odkazuje. I podle odvolacího soudu tak bylo v řízení bezpečně prokázáno (nadto skutkový stav ani nebyl mezi účastníky sporný), že žalobce a) produkuje výrobky určené pro domácnost, údržbu domu a zahrady a je vlastníkem portfolia ochranných známek Společenství „Fiskars“, žalobce b) pak jako člen skupiny „Fiskars“ zajišťuje pro žalobce a) výrobu, servis, dovoz a distribuci výrobků Fiskars na trh EU/EHP a je oprávněným uživatelem ochranných známek žalobce a). Prokázáno bylo rovněž, že žalovaný (jako provozovatel maloobchodního řetězce s výrobky a vybavením určeným mimo jiné pro dům a zahradu v postavení soutěžitele žalobců) bez souhlasu žalobců inzeroval a nabízel k prodeji výrobky značky Fiskars, které byly určeny pro trh mimo Evropský hospodářský prostor, a to konkrétně pro trh Severní Ameriky. Soud prvního stupně pak správně dovodil, že takové jednání žalovaného, v právní teorii označované jako ilegální paralelní dovozy, je třeba posuzovat jako zásah do práv k ochranným známkám ve smyslu § 8 ZOZ. Vytknout soudu prvního stupně lze pouze neúplnou právní kvalifikaci vytýkaného jednání, když na věc aplikoval toliko ZOZ, ač s ohledem na skutečnost,

že jde o ochranné známky Společenství, měl věc posoudit i z hlediska komunitárních právních předpisů, konkrétně tehdy platného Nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství /nyní platná právní úprava obsažena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce Evropské unie/. Toto pochybení však nemá vliv na věcnou správnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Důvodná pak není ani námitka žalovaného, že nešlo o jednání většího rozsahu, ale o ojedinělý prodej několika kusů zboží, které nebylo určeno na evropský trh. Pro určení závadnosti vytýkaného jednání není nutné, aby šlo o jednání masivní, navíc je třeba připomenout, že ve věci bylo nařízeno předběžné opatření, kterým bylo žalovanému zakázáno výrobky zn. Fiskars, určené pro mimoevropský trh, uvádět na trh na území Evropské unie. Důvodný a v souladu s § 3 ZVPzPV je i podle odvolacího soudu požadavek žalobců na poskytnutí relevantních informací ve vztahu k těmto výrobkům. Námitka žalovaného o nevykonatelnosti výroku II. napadeného rozsudku s poukazem na to, že z prodejních dokladů žalovaný není schopen určit, zda konkrétní prodané zboží bylo určeno pro evropský anebo mimoevropský trh neobstojí a je zjevně účelová. Formulace výroku II. odpovídá běžné praxi soudů při stanovení informační povinnosti a identifikaci zboží určeného pro mimoevropský trh lze provést na základě čárového kódu (jak je uvedeno ve výroku I. napadeného rozsudku, na který výrok II. odkazuje). S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud výroky I. a II. napadeného rozsudku ve znění opravného usnesení podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Jako věcně správný byl podle § 219 o. s. ř. potvrzen i výrok IV. napadeného rozsudku, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se uvádění, zveřejňování a šíření údaje o záruční době v délce 7 let ve spojení se se-

kerami značky Fiskars při reklamě a propagaci svých obchodních aktivit ve vztahu ke spotřebitelům a jiným soutěžitelům. ...

Pokud jde o výrok III., jímž soud zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se uvádění, zveřejňování a šíření slovního spojení „starší generace“ ve spojení se sekerami značky Fiskars, a to při reklamě a propagaci svých obchodních aktivit ve vztahu ke spotřebitelům a jiným soutěžitelům, zde se odvolací soud neztotožnil s názorem soudu prvního stupně o tom, že by se užitím slovního spojení „starší generace“ ve vztahu k výrobkům žalobců (seker) žalovaný nedopouštěl hodnocení a srovnávání zboží, které by bylo pejorativní a vzbuzovalo ve spotřebiteli dojem, že sekery žalobců starší generace jsou horší než sekery jiného výrobce novější generace. V řízení bylo prokázáno a žalovaný ani nezpochybňoval, že v reklamních sděleních označoval výrobky žalobců (seker Fiskars) jako skvělé sekery starší generace a konkurenční sekery Patriot jako špičkové sekery nové generace. Na rozdíl od soudu prvního stupně má odvolací soud za to, že z pohledu průměrného spotřebitele jde zjevně o zlehčování seker Fiskars na úkor seker Patriot, neboť takové reklamní sdělení může vyvolat dojem, že značka Fiskars je na ústupu a její místo na trhu má zaujmout značka Patriot. Závěr soudu, že nelze z reklamy dovodit, že by některý z výrobků byl hodnocen lépe než druhý a že by byla srovnávána kvalita seker Fiskars a Patriot, nemůže obstát. Podle odvolacího soudu jde o jednání, které naplňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže podle § 2976 o. z., a rovněž speciální skutkovou podstatu zlehčování podle § 2984 o. z. Proto odvolací soud výrok III. napadeného rozsudku ve znění opravného usnesení změnil podle § 220 odst. 1 o. s. ř. a žalobě v tomto rozsahu vyhověl, když pouze formulačně upravil znění výroku oproti žalobci navrženému petitu, a to vypuštěním nadbytečné části textu. Změna výroku III. rozsudku soudu prvního

stupně pak znamená, že nemůže obstát výrok V., jímž soud zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému uhradit žalobci a) částku 350 000 Kč a žalobci b) částku 400 000 Kč jako přiměřené zadostiučinění v penězích. Žalobci se domáhali poskytnutí zadostiučinění i za újmu vzniklou v důsledku nekalosoutěžního jednání žalovaného při nabídce a propagaci seker Fiskars a Patriot. Soud prvního stupně ve vztahu k tomuto jednání nárok na poskytnutí zadostiučinění zamítl s tím, že vytýkané jednání žalovaného za nekalosoutěžní nepovažoval, aniž by pak logicky vedl dokazování ohledně vzniku újmy na straně žalobců. Odvolacímu soudu proto nezbylo, než rozsudek soudu prvního stupně ve znění opravného usnesení ve výroku V. a v souvisejícím výroku VI. o nákladech řízení podle § 219a odst. 1 a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušit a věc v tomto rozsahu vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž o uplatněném nároku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění znovu rozhodne. ...

Z odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ČR

(výňatek):

Proti rozhodnutí odvolacího soudu, a to proti výroku I a proti té části výroku II, kterou odvolací soud potvrdil výroky I a II a kterou změnil výrok III rozsudku soudu prvního stupně, podala žalovaná dovolání, které považuje za přípustné podle § 237 o. s. ř., a jako důvod uplatňuje nesprávné právní posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Namítá především, že odvolací soud navzdory jejím námitkám nezkoumal, zda žalobci v konkrétním případě zneužívají svá práva z ochranných známek a zda by výkonu těchto práv neměla být odepřena ochrana. Žalovaná nezpochybňuje právo vlastníka ochranné známky bránit paralelním dovozům zboží, které vlastníkem ochranné známky nebylo určeno pro evropský trh, současně však tvrdí, že žalobci mají dominantní postavení na trhu (který vymezuje

geograficky jako trh Evropské unie) a toto své dominantní postavení v rozporu s čl. 102 SFEU zneužívají tím, že na evropském trhu uměle udržují nepřiměřeně vysoké (resp. excesivní, tj. přemrštěné) ceny svých výrobků oproti trhu, z něhož paralelním dovozům brání. Jde o srovnatelnou situaci jako ve věci T-198/98 *Micro Leader Business v. Komise*, v níž Tribunál SDEU (dříve Soud první instance) připustil, že ve výjimečných případech, tj. např. tehdy, je-li právo duševního vlastnictví zneužito za účelem porušení evropského soutěžního práva, může být soutěžnímu právu dána přednost před právem regulujícím duševní vlastnictví. Odvolací soud se touto argumentací žalované blíže nezabýval a bez bližšího odůvodnění pouze konstatoval, že právo majitele ochranné známky uvést své výrobky na evropský trh či mimo něj pod skutkové podstaty č. 101 a čl. 102 SFEU zahrnovat nelze a že citované rozhodnutí „na projednávanou věc nepřiléhá“. Žalovaná dále uvádí, že žalobci zneužívají své dominantní postavení také tím, že brání (v dovolání blíže popsány postupy) volnému pohybu zboží po EU a uplatňují rozdílné (nepřiměřené) podmínky vůči žalované oproti jiným soutěžitelům v EU. Navrhuje, aby Nejvyšší soud položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda umělé udržování nepřiměřeně vysokých cen výrobků v Evropě vůči USA (případně i jiné porušení čl. 102 SFEU) představuje takové porušení práva, že by žalobci, kteří takto právo porušují, neměli být oprávněni domáhat se ochrany vůči paralelním dovozům z USA, protože uplatnění takového jejich nároku (prostřednictvím žaloby podané u soudu v ČR) nepředstavuje výkon práva, ale jeho zneužití (a to na úkor dalších soutěžitelů a evropských spotřebitelů), neboť je prostředkem k udržení protiprávního stavu porušujícího čl. 102 SFEU. Pokud by tak Nejvyšší soud neučinil, navrhuje žalovaná, aby tuto otázku (jako judikaturou dosud neřešenou) vyřešil sám. Za nesprávný považuje také závěr odvolacího soudu, že se žalovaná užitím slovního spojení „starší

generace“ ve spojení se sekerami značky Fiskars dopustila nekalého soutěžního jednání. V této souvislosti předkládá dovolacímu soudu otázky, které podle jejího názoru dovolací soud dosud neřešil, a to „zda je možné dopustit se zlehčování výrobku, který má soutěžitel ve své nabídce a prodává jej, a zda může takovým jednáním způsobit újmu soutěžiteli, s nímž není v soutěžním vztahu“, a „zda je označení ‚starší generace‘ použité v reklamě zjevně pejorativní a bez dalšího znamená pro průměrného spotřebitele hodnocení kvality výrobku, a to navíc kvality horší“. Podle žalované v daném případě směřovala reklama k podpoře prodeje obou seker Fiskars i Patriot, u obou seker byly při prezentaci použity superlativy, označení starší a novější generace znamená pouze dobu uvedení na trh.

Žalobci ve vyjádření k dovolání navrhli dovolání odmítnout. ...

Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno řádně a včas, osobou zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., zabýval jeho přípustností. ...

Nejvyšší soud předně uvádí, že dovolání není přípustné proti výroku I napadeného rozsudku. Odvolací soud tímto výrokem zamítl návrh žalované na přerušování řízení za účelem položení předběžné otázky Soudnímu dvoru. Jako důvod uvedl, že jednak není ve smyslu čl. 267 SFEU soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky, nadto pro předložení předběžné otázky v daném případě nebyly splněny podmínky, protože rozhodnutí majitele ochranné známky uvést některé výrobky na trh v členském státě ES a jiné mimo tento prostor nelze zahrnout pod čl. 101 a 102 SFEU. Podle závěrů Nejvyššího soudu na posouzení více právních otázek, z nichž každé samo o sobě vedlo k zamítnutí návrhu, není dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, jestliže řešení některé z těchto otázek nebylo dovoláním

zpochybněno nebo jestliže některá z těchto otázek nesplňuje předpoklady vymezené v ustanovení § 237 o. s. ř. (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2303/2013). Odvolací soud svůj závěr o nepředložení věci Soudnímu dvoru odůvodnil předně tím, že podle čl. 267 SFEU není soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky; tento důvod žalovaná v podaném dovolání žádným způsobem nezpochybnila, Nejvyšší soud proto dovolání v této části jako nepřipustné odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání je přípustné proti části výroku II napadeného rozsudku, kterou byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I a ve výroku II, neboť v této části napadený rozsudek závisí na vyřešení otázky hmotného práva, kterou Nejvyšší soud dosud neřešil, a to otázky, zda lze výkonem práva duševního vlastnictví zneužít dominantní postavení na trhu podle čl. 102 SFEU (dříve čl. 82 Smlouvy o založení ES, podle číslovaní platného od 1. 5. 1999 /od účinnosti Amsterodamské smlouvy/). Dovolání je důvodné.

Podle čl. 102 SFEU je zakázané, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Základním předpokladem pro aplikaci citovaného ustanovení je existence dominantního postavení podniku na vnitřním trhu. Jedním z faktorů, které ovlivňují postavení podniku a jeho dominanci, je i existence či výkon práv duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví poskytuje majitelům vymezených nehmotných statků výlučná práva tyto statky chránit, užívat a disponovat s nimi nezávisle na oprávnění jiných osob. Právo duševního vlastnictví zahrnuje právo výlučného užívání nehmotného statku a právo zabránit ostatním osobám tento statek užívat bez souhlasu jeho majitele. S ohledem na tuto výlučnost se ve vztahu k majiteli práva duševního vlastnictví ho-

voří o jeho legálním monopolu. Tato skutečnost však neznamená, že majitel práva duševního vlastnictví získává nutně i dominantní postavení na příslušném trhu. Podle závěrů Soudního dvora existence a běžný výkon práva k duševnímu vlastnictví sám o sobě nezakládá pro jeho nositele dominantní postavení (rozhodnutí Soudního dvora ve věci 24/67 Parke, Davis v. Probel ze dne 29. 1. 1968, ve věci 78/70 Deutsche Grammophon v. Metro ze dne 8. 6. 1971, či ve věci 102/77 Hoffman-La Roche v. Centrafarm ze dne 23. 5. 1978). Ve vztahu k ochranným známkám Soudní dvůr výslovně potvrdil, že existence a běžný výkon práva k duševnímu vlastnictví sám o sobě neznamená, že se majitel práva nachází v dominantním postavení na příslušném trhu (rozhodnutí Soudního dvora ve věci 40/70 Sirena v. Eda ze dne 18. 2. 1971).

Dominantní postavení založené právem duševního vlastnictví získává jeho majitel až tehdy, je-li schopen zabránit zachování účinné soutěže na významné části relevantního trhu, zejména s ohledem na případnou existenci a postavení výrobců nebo distributorů uvádějících na trh podobné zboží nebo zboží způsobilé toto zboží nahradit (rozhodnutí Soudního dvora ve věci 40/70 Sirena v. Eda ze dne 18. 2. 1971). Opačně platí, že právo duševního vlastnictví nezaloží dominantní postavení jeho majitele, existuje-li několik soutěžitelů, jejichž hospodářská síla je srovnatelná s hospodářskou silou majitele práva duševního vlastnictví, který působí na trhu dotčených výrobků (rozhodnutí Soudního dvora ve věci 51, 85, 96/75 EMI Records v. CBS ze dne 15. 6. 1976). K závěru o dominantním postavení lze tedy dojít pouze tehdy, je-li postavení majitele práva duševního vlastnictví natolik silné, že mu umožňuje vyloučit účinnou soutěž na daném trhu. Tento závěr vyžaduje vždy posouzení ekonomické situace, která v daném případě převládá na relevantním trhu, a zvážení, zda na tomto trhu existují substituční možnosti vztahující se

k výrobku chráněnému právem duševního vlastnictví (srov. *Utěšený, P.* Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 41-48).

Pouze v případě, že majitel práva duševního vlastnictví má dominantní postavení na trhu, může výkonem práva duševního vlastnictví své dominantní postavení zneužít. Podle ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora však samotný výkon práva duševního vlastnictví osobou v dominantním postavení zneužití dominance nepředstavuje. Ve věci 24/67 Parke, Davis & Co. v. Probel, Soudní dvůr konstatoval, že samotný výkon patentového práva nepředstavuje porušení soutěžních předpisů. Tak by tomu mohlo být pouze tehdy, pokud by se užití patentu zvrhlo (*degenerate*) ve zneužití ochrany, kterou národní patent uděluje svému nositeli. Obdobně se Soudní dvůr vyjádřil i k otázce výkonu práva k ochranné známce ve věci C-102/77 Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, kde uvedl, že v tom rozsahu, ve kterém je výkon práva k ochranné známce oprávněný podle čl. 36 Smlouvy o založení ES, není v rozporu s čl. 86 Smlouvy o založení ES (nyní čl. 102 SFEU) pouze proto, že je jednáním podniku držícího dominantní postavení na trhu, jestliže právo k ochranné známce nebylo použito jako nástroj zneužití tohoto postavení.

Tím ovšem není řečeno, že by nositel práva duševního vlastnictví nemohl dominantní postavení výkonem svého práva zneužít. Ve věci C-241/91 P a C-242/91 P Radio Telefís Eireann a Independent Television Publications v. Komise ze dne 6. 4. 1995 Soudní dvůr uvedl, že by bylo nesprávné domnívat se, že chování podniku s dominantním postavením na trhu mající podobu výkonu autorského práva, které je podle národního práva zcela legitimní, nemůže být nikdy přezkoumáno podle čl. 82 Smlouvy ES (nyní čl. 102 SFEU). Podle Soudního dvora může výkon výlučného práva duševního vlastnictví za výjimečných okolností (*exceptional circumstances*) před-

stavovat zneužívající chování jeho nositele. Existenci výjimečných okolností jako nezbytného předpokladu pro závěr o možném zneužití dominantního postavení výkonem práva duševního vlastnictví následně potvrdila evropská rozhodovací praxe i v řadě dalších rozhodnutích (srovnej např. rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci T-504/93 *Tiercé Ladbroke v. Komise* ze dne 12. 6. 1997 či rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-418/01 *IMS Health v. NDC Health* ze dne 29. 4. 2004).

Pro projednávanou věc je významné i rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci T-198/98 *Micro Leader Business v. Komise* ze dne 16. 12. 1999. Soud první instance posuzoval případ společnosti *Micro Leader Business*, která dovážela softwarové výrobky chráněné autorským právem společnosti *Microsoft* z Kanady do Francie, protože cena těchto výrobků v Kanadě byla výrazně nižší než ve Francii, a to i přesto, že jí byl takový postup společností *Microsoft* jako majitelem autorských práv zakázán. Soud první instance uvedl, že důkazy předložené společností *Micro Leader Business* přinejmenším naznačují, že v případě srovnatelných obchodů společnost *Microsoft* uplatňovala nižší cenu na kanadském trhu než na trhu Společenství a že ceny ve Společenství byly nadměrné. Připomněl judikaturu Soudního dvora, z níž vyplývá, že ačkoli uplatňování autorského práva jeho majitelem, jako je tomu i v případě záka- zu dovozu určitých výrobků ze třetích zemí do členského státu Společenství, zpravidla jako takové nepředstavuje porušení čl. 86 Smlouvy o založení ES, takové uplatňování však může za výjimečných okolností (*exceptional circumstances*) zahrnovat zneužívající jednání (rozsudek Soudního dvora ve věci C-241/91 a C-242/91, *RTE a ITP proti Komisi*, body 49 a 50, ECR I-743). Na tomto základě Soud první instance zrušil rozhodnutí Komise a uložil jí, aby se znovu zabývala otázkou, zda tvrzené rozdíly v ceně výrobků společnosti *Micro-*

soft v Kanadě a ve Francii byly podloženy, a případně zda zvláštní okolnosti případu (*particular circumstances of the case*) neukazují na porušení čl. 86 Smlouvy ES (nyní čl. 102 SFEU).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud předně uzavírá, že neshledal důvody pro předložení věci k rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru, protože otázka možnosti zneužití dominantního postavení na trhu výkonem práva k duševnímu vlastnictví již v rozsahu potřebném pro posouzení projednávané věci Soudním dvorem vyřešena byla (k důvodům pro předložení věci Soudnímu dvoru srov. rozsudek Soudního dvora ve věci 283/81 *Srl Cilfit v. Ministerstvo zdravotnictví a Lanificio di Gavardo*).

Z výše citovaných rozhodnutí plyne, že osoba s dominantním postavením na trhu může své postavení zneužít výkonem práva duševního vlastnictví, mezi něž patří i práva k ochranné známce. Právo k ochranné známce zaručuje majiteli legální monopol na označení výrobků danou ochrannou známkou, jeho výkon však může být majitelem zneužit k omezení soutěže na relevantním trhu. O zneužití dominantního postavení výkonem práva k ochranné známce ale může jít pouze tehdy, pokud je výkon práva doprovázen určitými výjimečnými okolnostmi, v jejichž důsledku dochází k potlačení soutěže na relevantním trhu.

V projednávané věci se žalobci domáhají ochrany před jednáním žalované, která dovážela do České republiky a následně zde nabízela k prodeji výrobky označené ochrannými známkami *Fiskars*, přestože se jednalo o výrobky určené výhradně pro trh Severní Ameriky. Odvolací soud posoudil takové jednání žalované jako ilegální paralelní dovoz, který je zásahem do práv k ochranným známkám. Námitkou, že rozhodnutí majitele ochranné známky uvést některé výrobky opatřené ochrannou známkou na trh v členském státě tvořícím

Evropský hospodářský prostor a jiné výrobky na trh mimo tento prostor, se blíže nezabýval, když dospěl k závěru, že takový výkon práva k ochranné známce nelze ani pojmově zahrnovat pod skutkové podstaty čl. 101 a 102 SFEU. Takové právní posouzení věci odvolacím soudem je nesprávné, neboť odporuje výše uvedeným závěrům evropské rozhodovací praxe, která opakovaně dospěla k závěru, že výkon práva duševního vlastnictví může představovat porušení čl. 102 SFEU.

Současně je třeba uvést, že se odvolací soud blíže nezabýval ani dalšími předpoklady pro aplikaci čl. 102 SFEU, zejména nezkoumal, zda postavení žalobců na relevantním trhu je (resp. v rozhodné době bylo) skutečně dominantní. Posouzení tohoto předpokladu přitom vyžaduje nutně vymezení příslušného trhu, na kterém probíhá soutěž s výrobky označenými předmětnou ochrannou známkou, a dále zjištění, zda účast majitele ochranné známky na trhu vykazuje takové kvalitativní a kvantitativní znaky, že zakládá jeho tržní dominanci (k tomu srovnej např. výše citovaná rozhodnutí Soudního dvora ve věci 40/70 *Sirena v. Eda* ze dne 18. 2. 1971 a ve věci 51, 85, 96/75 *EMI Records v. CBS* ze dne 15. 6. 1976, v literatuře např. *Utěšený, P.* Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 16 an.). V tomto rozsahu je posouzení věci odvolacím soudem neúplné, a tedy i nesprávné.

Nejvyšší soud proto napadený rozsudek zrušil v části výroku II, kterou byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I i v navazujícím výroku II (§ 243e odst. 1 o. s. ř.), a věc v tomto rozsahu vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.).

Odvolací soud je ve smyslu § 243g odst. 1 části věty první za středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory dovolacího soudu v tomto rozhodnutí vyslovenými. V dalším řízení proto odvolací soud posoudí, zda postavení žalobců na

relevantním trhu bylo v rozhodné době dominantní a příp. zda výkon práva žalobců k jejich ochranné známce byl doprovázen určitými výjimečnými okolnostmi, v jejichž důsledku došlo k potlačení soutěže na relevantním trhu. Nejvyšší soud přitom dodává, že v rámci úvahy, zda výkonem práva k ochranné známce bylo zneužito dominantní postavení jejího majitele, bude třeba zohlednit specifika práv z ochranné známky, jež by měla majiteli ochranné známky dát možnost zajistit, aby známka plnila své funkce. K funkcím ochranné známky přitom patří nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby, ale i její další funkce, jako je zejména funkce spočívající v zaručení kvality tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (srovnej rozsudek Soudního dvora ve věci C-487/07 *L'Oréal a další* ze dne 18. června 2009, bod 58, či rozsudek Soudního dvora ve věcech C-236/08 až C-238/08 *Google France a Google*, body 75 a 77).

Nejvyšší soud se dále zabýval dovoláním žalované proti té části rozsudku odvolacího soudu, kterou bylo rozhodnuto o povinnosti žalované zdržet se uvádění, zveřejňování a šíření slovního spojení „starší generace“ ve spojení se sekerami značky Fiskars. Podle žalované je dovolání v této části přípustné pro řešení dvou otázek hmotného práva, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, a to otázky „zda je možné dopustit se zlehčování výrobku, který má soutěžitel ve své nabídce a prodává jej, a zda může takovým jednáním způsobit újmu soutěžiteli, s nímž není v soutěžním vztahu“, a „zda je označení ‚starší generace‘ použité v reklamě zjevně pejorativní a bez dalšího znamená pro průměrného spotřebitele hodnocení kvality výrobku, a to navíc kvality horší“.

Ve vztahu k první z uvedených otázek přípustnost dovolání založena není, protože na této otázce rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí. Soud prvního stupně, na jehož

závěry odvolací soud odkázal, vyšel ze zjištění, že účastníci řízení „jsou v soutěžním vztahu“, na otázce, zda mohl žalovaný při propagaci seker značky Fiskars způsobit újmu žalobcům jako soutěžitelům, s nimiž není v soutěžním vztahu, tedy napadené rozhodnutí nezávisí. V této souvislosti lze dodat, že skutkovým stavem zjištěným odvolacím soudem, je dovolací soud vázán a jeho správnost v dovolacím řízení nelze úspěšně napadnout. Stejně tak není uplatněním způsobilého dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o. s. ř. zpochybnění právního posouzení věci, pokud vychází z jiného skutkového stavu, než ze kterého vycházel odvolací soud (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). K uvedené otázce položené žalovanou lze pro úplnost uvést, že z hlediska naplnění znaků skutkových podstat nekalé soutěže, kterými jsou srovnávací reklama (§ 2980 o. z.) a zlehčování (§ 2984 o. z.), není významné, zda srovnávané zboží či zlehčovaný výrobek jiného soutěžitele má soutěžitel porušující pravidla soutěže ve své nabídce či zda je sám prodává.

Dovolání je však přípustné ve vztahu k otázce, kterou Nejvyšší soud dosud neřešil, a to otázce, zda označení výrobku údajem „starší generace“ při srovnání s výrobkem označeným údajem „nová generace“ znamená pro průměrného spotřebitele hodnocení prvního z výrobků jako výrobku horší kvality. Dovolání ve vztahu k této otázce je přípustné, není však důvodné.

V daném případě žalovaný v reklamě označoval výrobky žalobců (seker Fiskars)

jako „skvělé sekery starší generace“ a konkurenční výrobky (seker Patriot) jako „špičkové sekery nové generace“. Platí, že označení „nová generace“ je obecně spojeno s představou výrobku technicky či technologicky vylepšeného, inovovaného či zdokonaleného, a to ve vztahu k výrobkům vyráběným dříve, tj. výrobkům „starší“ generace. Nové generace výrobků jsou na trh uváděny právě proto, aby nahradily výrobky starší, tohoto cíle dosahují pravidelně vylepšenou kvalitou, novými vlastnostmi či dalšími inovacemi. Označení výrobku jiného soutěžitele údajem „starší generace“ při srovnání se srovnatelným konkurenčním výrobkem označeným údajem „nová generace“ vyvolává u průměrného spotřebitele představu, že první z výrobků je technicky překonaný či zastalejší, proto je i takové označení způsobilé přivodit dotčenému soutěžiteli újmu. Za této situace již není dále významné, zda byly sekery Fiskars při prezentaci prováděné žalovanou jinak hodnoceny kladně. Významné není ani hledisko případného individuálního spotřebitele, který může vnímat starší generaci výrobků jako „prověřenou časem“ (jak dovozuje v podaném dovolání žalovaná), rozhodné je, jakým způsobem vnímá prezentaci výrobku spotřebitel průměrný.

Z uvedeného plyne, že žalované se prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu nepodařilo zpochybnit právní posouzení věci odvolacím soudem, Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než dovolání žalované podané proti části výroku II rozhodnutí odvolacího soudu, kterou byl změněn výrok III rozsudku soudu prvního stupně, zamítnout (§ 243d písm. a/ o. s. ř.).

JUDr. Jiří Macek

AKTUALITY

Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 1/2020

Editoriál – *(Spišiaková, L.)*

Názvy odrôd rastlín a ich právna ochrana
(Mitura, M.)

Vývoj inovačnej politiky v Slovenskej republike *(Čížiková, A.)*

Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa, I. časť (bez pravdepodobnosti zámény) *(Klinka, T.)*

Aktuálne z autorského práva *(Škreko, A., Bednárík, R., Slovák, J.)*

Z galérie tvorcov – Výhercovia ceny profesora Jindřicha Halabalu *(Spišiaková, L.)*

Spektrum dobrých nápadov a riešení -
Rubrika venovaná zaujímavým priemysel-
noprávne chráneným alebo na ochranu
prihláseným riešeniam

Zaujalo nás – Profil malých a stredných podnikov s vysokým potenciálom v Európe z hľadiska práv duševného vlastníctva

Finančná správa Slovenskej Republiky

Z rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Z rozhodnutí súdneho dvora EÚ

Správy z ÚPV SR

Správy z WIPO

Správy z EPO

Správy z EUIPO

Správy z EÚ

Nové publikácie

Z obsahov vybraných časopisov

RESUME

Jana Pantoflíčková: Industrial Property rights in the United Kingdom after “Brexit”. What next?

The article deals with the issue, how will be resolved industrial property rights, which are protected on the territory of the European Union, in the United Kingdom in the connection with its withdrawal from the European Union. In particular, the article deals with trademarks, industrial designs, patents, supplementary protection certificates and geographical indications.

Emil Jenerál: The unitary patent system and the Unified Patent Court without Great Britain (GB)

The article deals with possibilities of further development of the unitary patent system and the Unified Patent Court and practical impacts after the withdrawal of Great Britain from the European Union.

RESÜMEE

Jana Pantoflíčková: Gewerbliche Schutzrechte im Vereinigten Königreich nach dem Brexit: Wie geht es weiter?

Der Artikel befasst sich mit der Frage, wie gewerbliche Schutzrechte, die in der gesamten Europäischen Union geschützt sind, im Vereinigten Königreich im Rahmen seines Austritts aus der Europäischen Union gelöst werden. Der Artikel befasst sich insbesondere mit Marken, Geschmacksmustern, Patenten, ergänzenden Schutzzertifikaten und geografischen Angaben.

Emil Jenerál: Einheitliches Patent und einheitliches Patentgerichtssystem ohne Vereinigtes Königreich (GB)

Der Autor des Artikels befasst sich mit den Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Patentsystems mit einheitlicher Wirkung und dem Einheitlichen Patentgericht sowie den praktischen Konsequenzen nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs.

RESUMÉ

Jana Pantoflíčková: Droits de propriété industrielle au Royaume-Uni après le Brexit: Les conséquences, comment ensuite?

L'article traite de la question de savoir comment les droits de propriété industrielle, qui sont protégés dans toute l'Union européenne, seront résolus au Royaume-Uni dans le contexte de son retrait de l'Union européenne. En particulier, l'article traite des marques, dessins et modèles, brevets, certificats complémentaires de protection et indications géographiques.

Emil Jenerál: Système de brevet unifié et la juridiction unifiée du brevet sans participation de Royaume-Uni (GB)

L'auteur de l'article traite des possibilités de développement ultérieur du système des brevets à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet et des conséquences pratiques après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

РЕЗЮМЕ

Яна Пантофличкова: Права промышленной собственности в Соединенном Королевстве после брексита: что делать дальше?

В статье рассматривается вопрос о том, как будут решаться права промышленной собственности, защищаемые на всей территории Европейского Союза, в Соединенном Королевстве в контексте его выхода из Европейского союза. В частности, статья касается товарных знаков, образцов, патентов, дополнительных охранных свидетельств и географических обозначений.

Емил Енерал: Система единого патента и единого патентного суда без участия Великобритании

Автор статьи занимается возможностями дальнейшего развития системы патента с унитарным эффектом и единого патентного суда и практические последствия после выхода Великобритании из Европейского Союза.

INHALT

| | |
|--|-----------|
| Jana Pantoflíčková: Gewerbliche Schutzrechte im Vereinigten Königreich nach dem Brexit: Wie geht es weiter?..... | 37 |
| Emil Jenerál: Einheitliches Patent und einheitliches Patentgerichtssystem ohne Vereinigtes Königreich (GB)..... | 48 |
| EUROPÄISCHES RECHT | 50 |
| Emil Jenerál: Das deutsche Recht zur Ratifizierung des Abkommens über ein einheitliches Patentgericht ist ungültig | 50 |
| Das Europäische Patentamt (EPA) beendete das Senden von Schreiben über den Beginn der Sachprüfung | 51 |
| Zur Überarbeitung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, die am 1. November 2019 in Kraft getreten | 51 |
| In der Rechtssache T0831/17 vorlegte die Beschwerdekammer der Große Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen..... | 54 |
| In der Rechtssache T0318/14 vorlegte die Beschwerdekammer der Große Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen..... | 55 |
| Zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Rechtssache T1003/19 über die Möglichkeit der Berichtigung der europäischen Patentschrift..... | 56 |
| JUDIKATUR | 58 |
| Jiří Macek: Über die Ausübung der Rechte des Markeninhabers durch eine Person mit dominierte Position auf dem Markt..... | 58 |
| AKTUALITÄTEN | 70 |
| Inhalt des Magazins für gewerbliches Eigentum Nr. 1/2020 | 70 |

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Jana Pantoflíčková: Droits de propriété industrielle au Royaume-Uni après le Brexit: Les conséquences, comment ensuite? | 37 |
| Emil Jenerál: Système de brevet unifié et la juridiction unifiée du brevet sans participation de Royaume-Uni (GB)..... | 48 |
| LE DROIT EUROPÉEN | 50 |
| Emil Jenerál: La loi allemande ratifiant l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet est invalide | 50 |
| L'Office européen des brevets (OEB) a cessé d'envoyer des notifications concernant le début de l'enquête..... | 51 |
| Sur la révision des directives d'enquête de l'OEB, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2019.. | 51 |

| | |
|--|-----------|
| Dans l'affaire T0831/17, la Chambre de recours a renvoyé les questions juridiques suivantes à la Grande chambre de recours | 54 |
| Dans l'affaire T0318/14, la Chambre de recours a renvoyé les questions juridiques suivantes à la Grande chambre de recours | 55 |
| Sur la décision de la Grande chambre de recours dans l'affaire T1003/19, concernant la possibilité de corriger le dossier de brevet européen. | 56 |
| JURISPRUDENCE | 58 |
| Jiří Macek: Sur l'exercice des droits du titulaire de la marque par une personne dominante sur le marché..... | 58 |
| ACTUALITÉS | 70 |
| Contenu du magazine de la propriété intellectuelle N° 1/2020 | 70 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Яна Пантофличкова: Права промышленной собственности в Соединенном Королевстве после брексита: что делать дальше? | 37 |
| Эмил Енерал: Система единого патента и единого патентного суда без участия Великобритании | 48 |
| ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО | 50 |
| Эмил Енерал: Немецкий закон о ратификации Договору о едином патентном суде недействителен | 50 |
| Европейское патентное ведомство (ЕПВ) прекратило отправку уведомлений о начале экспертизы | 51 |
| О ревизии Инструкции по проведению экспертизы в ЕПВ, которая вступила в силу с 1-ого ноября 2019 г..... | 51 |
| В деле T0831/17 Апелляционный совет передал следующие правовые вопросы в Большой апелляционный совет..... | 54 |
| В деле T0318/14 Апелляционный совет передал следующие правовые вопросы в Большой апелляционный совет..... | 55 |
| Решение Большого апелляционного совета по делу T1003/19 относительно возможности исправления дела европейского патента | 56 |
| ЮДИКАТУРА | 58 |
| Иржи Мацек: Осуществление прав владельца товарного знака доминирующим лицом на рынке | 58 |
| АКТУАЛЬНОСТИ | 70 |
| Содержание магазина Интеллектуальная собственность № 1/2020 | 70 |



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO 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