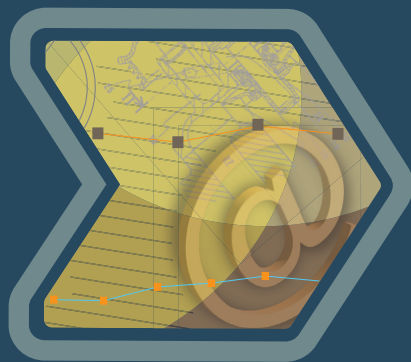


PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

2022
ROČNÍK 32



č. 3

Odborný čtvrtletník z oblasti průmyslového vlastnictví

EVROPSKÉ PRÁVO | JUDIKATURA | INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ | AKTUALITY

© 2022 ÚPV Praha

Vychází 15. 9. 2022



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

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

Publikované články a názory autorů
se nemusejí ztotožňovat s názory vydavatele.

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.

Místopředseda: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Ing. Roman Buček

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

JUDr. Adéla Faladová

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.

Mgr. Vendula Haltufová

JUDr. Michal Havlík

Mgr. Eva Hazuchová

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.

Ing. Radka Konderlová, MBA

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

Ing. Bc. Ivan Lukšiček

JUDr. Jiří Macek

kpt. Ing. Kristýna Richterová

Mgr. Lukáš Zmeškal

Redakce: Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Mgr. Vendula Haltufová, Mgr. Eva Hazuchová

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 220 383 111, fax 224 311 566, e-mail: prumvlast@upv.gov.cz. Redakční uzávěrka do 1. dne měsíců února, května, srpna a listopadu. Vychází 4x ročně, cena jednoho výtisku 15,00 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.gov.cz. Tiskne Tiskárna Knopp s.r.o., U Lípy 926, Nové Město nad Metují. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

David Karabec: Aktuálně k podpoře alternativního řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví v České republice	1
Lukáš Zmeškal: Základní podmínky pro získání patentů podle Evropské patentové úmluvy – díl I. Definice vynálezu	10
Roman Buček: Služby patentových zástupců, oprávnění k výkonu služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb patentových zástupců	14
EVROPSKÉ PRÁVO	21
Emil Jenerál: Další otázky z předběžné zkoušky	21
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2182/17	28
JUDIKATURA	29
Miroslav Černý: Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech duševního vlastnictví za období květen až červenec 2022	29
AKTUALITY	32
Informace k novele zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů	32
Evropský patentový úřad zavádí certifikát pro patentové administrátory	33
Zahraniční časopisy duševního vlastnictví	33
PatentX: Nový kurz WIPO a Harvard Law School	34

CONTENTS

David Karabec: Update on the promotion of alternative dispute resolution (ADR) in the field of intellectual property protection in the Czech Republic	1
Lukáš Zmeškal: Basic conditions to obtain patents under the European Patent Convention - Part I. Definition of an invention	10
Roman Buček: Patent attorney services, authorization to perform services, rights and obligations of patent attorney service providers	14
EUROPEAN LEGISLATION	21
Emil Jenerál: Other questions from the pre-examination ..	21
Decision of the Board of Appeal of the EPO T 2182/17	28
JUDICATURE	29
Miroslav Černý: Selected decisions of the Court of Justice of the European Union in intellectual property cases from May to July 2022	29
ACTUAL INFORMATION	32
Information on the amendment to Act No 452/2001 Coll., on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications and on the Amendment to the Consumer Protection Act, as amended	32
European Patent Office introduces a certificate for patent administrators	33
Foreign intellectual property journals	33
PatentX: A new course by WIPO and Harvard Law School ..	34

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

AKTUÁLNĚ K PODPOŘE ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ (ADR) V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Úvod

V České republice se ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi nedostatečně využívá nástrojů ochrany duševního vlastnictví, což se projevuje zejména nízkým počtem udělovaných národních a zahraničních patentů. Jedním z cílů vládní politiky v oblasti Inovační strategie České republiky 2019–2030 je proto zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve výrobní a aplikační sféře, a to již ve fázi výzkumu, a zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví zejména malými a středními podniky. Právě **v oblasti ochrany duševního vlastnictví je řada problematických míst, týkajících se mimo jiné i řešení sporů a související ochrany know-how a obchodního tajemství, kdy nejsou tyto předměty duševního vlastnictví dostatečně účinně chráněny a může dojít k nenahraditelným ztrátám jejich komerčního potenciálu. Alternativní metody řešení sporů (ADR¹) se v České republice používají v oblasti duševního vlastnictví (IP²) ve srovnání se zahraničím zatím nedostatečně.**

Mezinárodní hodnocení České republiky se může i díky podpoře mediací v oblasti duševního vlastnictví posunout v mezinárodním hodnocení mezi země s vysokou inovační výkonností. Z mezinárodního srovnání inovačního prostředí České republiky sice vyplývá, že inovační výkonnost České republiky roste, avšak nedrží tempo s inovační výkonností EU a je mimořádně slabá v ochraně duševního vlastnictví a v investicích venture kapitálu do nových firem, zejména start-ups. Inovační strategie se proto hodlá opírat o legislativní oporu

a současně o náročné cíle, které odpovídají mezinárodním požadavkům řady tzv. inovačních Scoreboard. Vycházet bude přitom ze Summary Innovation Index (SII), Global Innovation Index (GII) a Innovation Output Indicator (IOI). Podle SII je Česká republika v nejpočetnější skupině tzv. Moderate Innovators. Cílem je proto do r. 2025 dosáhnout umístění v kategorii tzv. Strong Innovators a do r. 2030 být ve vedoucí evropské skupině, tzv. Innovation Leaders. Cílem je zařadit se do r. 2025 do první desítky a do r. 2030 do první sedmičky zemí EU, a to jak v rámci GI, tak IOI.³

Dne 5. listopadu 2021 proto vláda schválila Koncepti podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030, která vychází ze shora uvedené Inovační strategie a s jejími pilíři je úzce propojena. Tato Koncepce nabízí soubor opatření, která by měla zlepšit chápání smyslu systému ochrany průmyslového vlastnictví a podpořit jeho využívání.⁴ Jedním z důležitých opatření, které Koncepce nabízí, je také **podpora IP mediačních služeb**. ÚPV v rámci tohoto opatření podpoří rozvoj mediačních služeb v ČR ve všech možných fázích sporů o průmyslové vlastnictví, tj. ve fázi správního řízení, v předžalobní fázi, ve fázi probíhajícího soudního řízení, i při nařízené mediaci soudem. V rámci správního řízení ÚPV poskytne maximální informační podporu účastníkům řízení, s cílem umožnit dohodnout se na smírném řešení mimo probíhající správní řízení. ÚPV bude sledovat aktivity v mediačním a arbitrážním centru ve WIPO i v EUIPO a případným zájemcům o jejich poskytování v ČR zajistí zna-



lostní podporu. ÚPV bude také kontinuálně zprostředkovávat aktuální informace v tomto oboru, jakož i informace o možných dotacích na IP mediální služby poskytované z národních i unijních zdrojů.⁵

Cílem tohoto příspěvku je proto nejen úvaha o tom, jak může alternativní řešení sporů (ADR), zejména formou mediací, v oblasti ochrany duševního vlastnictví přispět k posílení inovační výkonnosti České republiky, ale i jak může mediace a profese mediátora efektivně ovlivnit výsledek řešení sporů (konfliktů) v této oblasti a splnit očekávání jejich účastníků.

Mediace

Mediace (z lat. *mediare* = „být uprostřed“) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o mediaci“).

Mediace je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jejím cílem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediálního procesu. Dohoda má vždy písemnou podobu. Zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení odpovědnosti, úkolů a sankcí za její nedodržení. Stvrzuje se podpisy stran konfliktu a mediátora. Z hlediska závazkového práva tak může dohoda nabývat charakteru právní smlouvy. Mediace má oproti soudnímu řízení nesporné výhody, díky nimž je přínosem pro její účastníky. Zároveň při mediaci dochází k odbřemenění soudů od agendy, která může být úspěšně vyřešena mimosoudně.

Mezi **hlavní výhody mediace** patří skutečnost, že:

- ponechává účastníkům **kontrolu nad procesem** řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku;
- je **časově a ekonomicky úsporná**, protože probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů;
- **snižuje napětí**, s kterým přicházejí účastníci k mediátorovi;
- vytváří **prostor pro případnou budoucí spolupráci**;
- **důvěrné informace** uchovává mezi účastněnými.

Důvodová zpráva k zákonu o mediaci uvádí, že podle dostupných zdrojů jsou s mediací takové zkušenosti, že v 70 až 80 % mediovaných případů je dosaženo výsledné, pro strany přijatelné, dohody, přičemž prudký vývoj v evropských státech v oblasti mediace v netrestních věcech během posledních let ovlivňuje mj. i příslušnou terminologii, která přestává označovat mediaci jako alternativní metodu řešení konfliktů bez zásahu soudu, ale naopak se hovoří o mediaci soudu blízké (*die gerichtsnahe Mediation*), případně dokonce o soudně interní mediaci (*die gerichtsinterne Mediation*). Mediace je v zahraničí uznávaná jako důležitá metoda alternativního řešení sporů mimo standardní soudní řízení. Mediace se začala prosazovat nejprve v občansko-právních a obchodních věcech, na přelomu 70. a 80. let pak ve větším měřítku rovněž v trestním řízení. Je velmi rozšířená v USA, ale také ve Velké Británii a v Austrálii, kde se využívá až v 60 % sporů, především ve věcech obchodních (hospodářských), rodinných nebo ve veřejné sféře (zpravidla ochrana životního prostředí), přičemž zhruba dvě třetiny sporů se vyřeší uzavřením dohody.⁶

Úspěšnost řešení konfliktních případů je tedy velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%. Ze shora uvedených sku-

tečností plyne, že **využití právních znalostí a zkušeností mediátora** nebo dokonce autority soudce při mediaci **vede k překvapivě pozitivním výsledkům řešení konfliktů**. Postavení mediátora je ve vztahu k oběma stranám vyvážené, neboť v procesu vyjednávání zajišťuje rovné postavení účastníků a pomáhá jim vidět jejich problém v širších souvislostech. V některých evropských zemích existuje velký počet advokátů-mediátorů, organizovaných mimo jiné podle jednotlivých spolkových zemí (Německo, Rakousko), přičemž existují i odlišnosti z hlediska zaměření mediací s ohledem na specifické podmínky jednotlivých zemí. Například v Norsku má mediace více než dvoustoletou tradici a je zaměřená na péči o nezletilé. Klíčovou roli zde kromě psychologů a sociálních pracovníků hrají mediátoři.

Mediace se s úspěchem využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie nejenom k řešení rodinných sporů (rodinné mediace), ale také k řešení obchodních, justičních, bankovních nebo dokonce vládních sporů ze smluv (Spojené království). Je proto nutné zabezpečit, aby mediační činnost vykonávaly osoby, které jsou k tomu odpovídajícím způsobem vyškoleny, a mohou se tak stát adekvátními partnery soudců rozhodujících tyto spory.

V této souvislosti je velmi důležitá otázka, **jak může profese mediátora ovlivnit celý proces mediace a její výsledek**. Mediátor je pouze prostředníkem, který dvěma znesvářeným stranám usnadňuje vzájemnou komunikaci a vede je k vyřešení jejich konfliktu. Mediátor při výkonu mediace není poskytovatelem právních služeb, ačkoli je k jejich poskytování jinak oprávněn, naopak poskytuje spíše psychologické poradenství směřující k odstranění konfliktu. Mediátor není smluvní stranou mediační dohody, ani tuto dohodu nutně nesepisuje. Panuje však všeobecná shoda na tom, že není možné po mediátorech, kteří nemají právníké vzdělání, spravedlivě požadovat,

aby nesli odpovědnost za soulad mediační dohody s platným právem. Teoreticky by bylo možné, aby tuto odpovědnost nesli mediátoři, kteří jsou současně advokáty, neboť u nich překážka chybějícího právníkého vzdělání odpadá. Stanovení rozdílných podmínek pro různé skupiny mediátorů však není vhodné, a to zejména z důvodu právní jistoty stran konfliktu.

Mediace je dle zákona o mediaci definována jako postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více zapsaných mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Z této definice jasně vyplývá, že tu musí existovat fyzická osoba, která mediaci jako neformální proces řídí a svou aktivní činností koriguje její průběh. **Zákon o mediaci zavádí institut zapsaného mediátora** mimo jiné i proto, aby stát mohl adresátům této služby alespoň do jisté míry garantovat její kvalitu a úroveň. Proto na osobu, která se chce stát zapsaným mediátorem, klade jisté nároky, mezi jinými i dosažení určitého stupně vzdělání a složení zkoušky.

Zcela zásadní je tedy v procesu mediace právě osoba mediátora, její znalosti, zkušenosti, empatie, její schopnost jednat s lidmi a také schopnost udržet objektivní pohled na problém stran. Jak poměrně kriticky uvádí ve svém příspěvku do Bulletinu advokacie PhDr. Dana Potočková, MDR, *„mnoho advokátů, ale i notářů, psychologů či manažerů, se po krátkém seznámení s mediací cítí být mediátory. Nabývají dojmu, že ve své praxi běžně působí v roli zprostředkovatelů, když asistují stranám v konfliktu při nalezení smírného řešení. „Srdcem“ mediace je vyjednávání, a není proto divu, že řada intervenčních metod se využívá i v jiných profesních kontextech. Mediace není ani terapie, ani advokátní praxe, i když zde existuje mnoho styčných ploch“*⁷



Jak dále PhDr. Patočková ve svém příspěvku uvádí, role mediátora podle zákona o mediaci je komplexnější a **klade na odbornou způsobilost osob** vykonávajících funkci zapsaného mediátora specifické a poměrně **vysoké nároky**. Při nastavování parametrů zkoušky mediátora byl brán zřetel na multidisciplinární charakter role mediátora a byla zohledněna skutečnost, že účinné vedení mediačního procesu vyžaduje nejenom nezbytné teoretické znalosti, ale zejména praktické dovednosti. Zkouška je proto koncipována tak, aby prověřila nejenom teoretické znalosti uchazeče z oblasti práva, teorie mediace, komunikace a sociální psychologie, ale zaměřuje se také na praktické dovednosti uchazeče, tj. schopnost kompetentně mediační proces řídit a účinně asistovat stranám v konfliktu v nalezení dohody.

Je nezbytné, aby mediátor byl schopen přistupovat ke všem stranám neutrálně, konstruktivně podporovat jejich komunikaci a svými zkušenostmi, znalostmi a osobností překonávat momenty stagnace mediačního jednání. To přispívá k důvěryhodnosti mediátorů v očích účastníků mediace. Podle § 8 zákona o mediaci je mediátor mimo jiné povinen provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí; respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran. Mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu, i když je jinak k jejich poskytování oprávněn. Za právní službu se nepovažuje vyjádření právního názoru mediátora v průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku. Mediátor je oprávněn provádět mediaci nebo obdobnou činnost pouze za podmínek stanovených tímto zákonem, včetně povinnosti mlčenlivosti.

Mediátor je tedy třetí nestrannou osobou, která nemá zájem na výsledku sporu, pouze

asistuje stranám při nalezení vzájemně přijatelného řešení, aniž by spor rozhodoval. **Mediátor vede mediační proces, má v něm vůdčí roli, avšak není soudce, rozhodce**, nehledá viníka sporu, nemá vystupovat jako poradce (tuto roli zastávají advokáti stran). Je rozdíl mezi právní informací a právní radou. V případě evaluativní mediace může mediátor (se souhlasem stran a při zachování nezávislosti) nejen objasnit právní stav, ale i odbornou radou pomoci hledat řešení. Jeho doporučení však musí být pro strany nezávazná.

Shora uvedené se týká pouze tzv. zapsaných mediátorů, tedy těch, kteří jsou zapsáni v seznamu mediátorů vedených Ministerstvem spravedlnosti a podrobili se předchozí zkoušce zajišťované Ministerstvem spravedlnosti nebo Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii⁸. Právní úprava mediace v netrestních věcech podle zákona o mediaci sice přinesla do českého právního řádu novou profesi, a to zapsaného mediátora, avšak nevyklučuje, aby kdokoli jiný vykonával mediaci jako volnou živnost v režimu živnostenského zákona, tedy bez jakýchkoliv zákonných pravidel a omezení. Z tohoto důvodu je **kvalifikace mediátora jednou ze skutečností, které by měl zájemce o mediaci věnovat při výběru vhodného mediátora obzvlášť velkou pozornost**.

Podpora mediací je v České republice významně podpořena zákonem **č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Podle § 67 lze u kteréhokoli soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodování věci, navrhnout, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o jeho schválení. Soud také rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení. Podle § 99 mohou účastníci, připouští-li to povaha věci, skončit řízení soudním smírem. Soud usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky

probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkajících se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, **upozorní předseda senátu účastníky rovněž na možnost využití mediace podle zákona o mediaci.**⁹ Soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, jeli v rozporu s právními předpisy. V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku.

Z hlediska zásad řízení platí podle § 100 OSŘ, že jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně. Je-li to účelné a vhodné, **může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem** v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje.

Podle § 114a OSŘ je povinností předsedy senátu připravit jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání. Za tím účelem předseda senátu účastníky řízení kromě jiného **upozorní na možnost využití mediace** podle zákona o mediaci. Rovněž v přípravném jednání podle § 114c OSŘ se předseda pokusí se o smírné vyřešení věci a, je-li to účelné a vhodné, **může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem** podle § 100 odst. 2 OSŘ.

Lze tedy shrnout, že mediace mají významnou podporu při řešení sporů také soudní cestou, přičemž je vždy preferováno smírné řešení věci mezi stranami, a to i za pomoci mediátora, když předseda senátu může účastníkům řízení

první setkání s mediátorem uložit. Je však nutno dodat, že praktické zkušenosti v případech nařízené mediace soudem ukazují, že účastníci řízení tyto **nařízené mediace nevnímají pozitivně** a často mají snahu tuto povinnost splnit pouze formálně, aniž by k mediaci skutečně došlo. To se pak pochopitelně odráží i na dalším průběhu řízení, které obvykle skončí rozhodnutím soudu ve formě rozsudku, jež ukládá jedné ze stran splnění určité povinnosti na úkor druhého účastníka řízení. Tím je založena nerovnováha, včetně možnosti exekutivního vymáhání uložené povinnosti. Takové rozhodnutí z podstaty věci nemůže přinést do budoucího vztahu mezi účastníky žádná pozitivní očekávání ani budoucí spolupráci. Rozhodnutí soudu je tak plněno nedobrovolně, na rozdíl od mediační dohody, v níž se strany samy doberou (za pomoci mediátora) oboustranně přijatelné dohody. Taková dohoda má v sobě potenciál zachování dobrých civilních nebo obchodních vztahů, včetně další budoucí spolupráce.

Rozhodčí řízení

Další možností alternativního řešení sporů v České republice je rozhodčí řízení. Nabízí se proto úvaha o tom, jak může rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky přispět k úplnému rozhodování sporů o duševní vlastnictví.

Rozhodčí soud byl zřízen výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 27. 5. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v roce 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1. 1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Přes uvedené změny názvu jde stále o týž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo



kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa. Již od roku 1949 patří tento stálý Rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráže je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory.¹⁰

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí v současné době na základě zákona č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení. V čele tohoto stálého rozhodčího soudu (dále jen „Rozhodčí soud“) je předsednictvo jmenované představenstvy obou komor na dobu tří let? Rozhodčí soud rozhoduje majetkové spory podle zvláštního zákona¹¹. Způsob řízení a rozhodování, způsob jmenování rozhodců, jejich počet, organizační uspořádání rozhodčího soudu, sazebník odměn rozhodců, pravidla o nákladech řízení a další otázky související s činností rozhodčího soudu a jejím ekonomickým zajištěním upravuje Statut a Řád rozhodčího soudu.

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. Současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení všechny majetkové spory mezi stranami, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo

o nichž to stanoví zvláštní zákon. Rozhodčí soud je také oprávněn řešit v rozhodčím řízení úhradové spory ve zdravotnictví, kde působí jako nezávislý rozhodčí orgán, a to bez přímé vazby na výkonnou moc, poskytovatele zdravotní péče nebo zdravotní fondy.

Rozhodčí soud tedy může řešit i spory v oblasti duševního vlastnictví. Výhodou rozhodčího řízení je jeho rychlost, např. on-line ve sporech o doménová jména, a skutečnost, že jde v zásadě o jednoinstanční řízení, v němž rozhoduje jeden nebo tři rozhodci podle volby stran sporu. Na základě provedeného rozhodčího řízení pak Rozhodčí soud vydává rozhodčí nález podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Doručením rozhodčího nálezu stranám sporu nabývá tento rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Důležité je v této souvislosti zmínit, že rozhodčí nález Rozhodčího soudu je i mezinárodně vykonatelný, a to na základě Newyorské úmluvy. Rozhodčí nález je tedy plnohodnotným exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle platných právních předpisů v případech, že povinná strana rozhodnutí (nález) Rozhodčího soudu dobrovolně nesplní.

Přestože rozhodčí řízení přináší stranám mnoho výhod a lze v tomto řízení řešit i spory o práva k duševnímu vlastnictví, vždy se bude jednat o autoritativní rozhodnutí (nález) Rozhodčího soudu. Rozhodčí nález, podobně jako rozsudek obecného soudu, bude obvykle znamenat prohru jedné ze stran a uložení povinnosti s hrozbou jejího exekučního vymáhání. Rozhodčí nález totiž obvykle není utvářen vzájemnou dohodou stran (nedojde-li ke smíru), strany se rozhodčího řízení neúčastní dobrovolně, ani nemohou od řízení dobrovolně upustit (žalovaná strana). Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že ani rozhodčí řízení, kromě neveřejnosti jednání, nepřináší účastníkům sporu srovnatelné výhody jako mediace, jak je uvedeno níže.

Výhody mediace v oblasti IP

Mediace má oproti soudnímu řízení nesporné výhody, díky nimž jsou přínosem pro její účastníky. Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům **kontrolu nad procesem řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku**; je časově a ekonomicky úsporná, protože probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů; snižuje napětí, s kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a vytváří prostor pro případnou budoucí spolupráci; **důvěrné informace uchovává mezi zúčastněnými**, včetně jejich advokátů.

Spory o práva k duševnímu vlastnictví mohou být metodami ADR řešeny v jakékoli fázi sporu, tj. ve sporném řízení mezi stranami, v předžalobní fázi či při probíhajícím soudním sporu, přičemž mediace může být rovněž nařízena soudem. Cílem je **snížit počet sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví před obecnými soudy** a ochránit tak komerční potenciál know-how a technických řešení (zejména patentů) stran konfliktu. Konkrétně v oblasti ochrany duševního vlastnictví se jedná o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorskoprávní ochrany a práv příbuzných.

V případě běžného soudního řízení **hrozí prolomení ochrany obchodního tajemství**, ale také ohrožení reputační pověsti stran sporu, neboť soudní řízení je zásadně veřejné. Je sice možné na základě § 116 OSŘ požádat soud, aby veřejnost byla pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, pokud by veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem,

obchodní tajemství nebo důležitý zájem účastníků v této oblasti, avšak nelze spoléhat na to, že soud takové žádosti vždy vyhoví. O vyloučení veřejnosti soud rozhoduje usnesením, odvolání není přípustné. Problém je v tom, že soud bude vždy zvažovat, zda zájem na veřejném projednání převáží nad potřebou utajení. To platí i v případě obchodního tajemství, kdy tvrzený důležitý zájem na vyloučení veřejnosti musí být účastníkem osvědčen. A to není obvykle vůbec jednoduché, nehledě na možnost vyzrazení obchodního tajemství již při jeho samotném osvědčování. Stejný problém může nastat při svědecké výpovědi předvolaných svědků, kteří mohou utajované skutečnosti při své výpovědi nechtěně zveřejnit (obvykle pracovníci výzkumu a vývoje). V těchto situacích může dojít k výraznému ohrožení komerčního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje, obchodního tajemství i možné patentovatelnosti technických řešení.

Zásadní odlišností mediace od běžného soudního projednávání věci je **důvěrnost** (povinnost mlčenlivosti) a **neveřejnost mediálního řízení**. Právě vyloučení veřejnosti a uzavřená smlouva o provedení mediace s doložkou mlčenlivosti pro všechny její účastníky, včetně mediátora a právních zástupců stran, poskytuje záruky ochrany vědomostního potenciálu stran konfliktu.

V případě, že je mediace vedena podle zákona o mediaci, **staví se také běh promlčecích lhůt**, což může být významné právě v případech sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, kde soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě ochrany duševního vlastnictví připadají v úvahu všechny tyto aspekty, pro které je mediace nanejvýše vhodná, přičemž je třeba opětovně zdůraznit neveřejnost jednání a důraz na soukromí, neboť v těchto věcech, zejména



patentových, může jejich zveřejněním dojít k nenahraditelné ztrátě jejich komerčního potenciálu.

Je však zřejmé, že **výběru mediátora musí strany věnovat velkou pozornost** a je v jejich zájmu přihlídnout k profesnímu zaměření mediátora a k jeho zkušenostem v daném oboru. Jeho zkušenosti, znalosti i osobnost může mít zásadní význam pro výsledek mediace, a tím i pro splnění očekávání účastníků mediace. Mediátor podporuje schopnosti účastníků urovnat konflikt vlastními silami, jeho úkolem není daný problém posuzovat či hodnotit, ani rozhodovat o konkrétní podobě jeho řešení. Postavení mediátora musí být proto ve vztahu k oběma stranám konfliktu vyvážené, mediátor musí mediaci vykonávat osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí.

Je však žádoucí, aby mediátor byl nejen odborně kvalifikovaný, ale i profesně zkušený, což může účastníkům mediace výrazně pomoci se orientovat v procesu mediace a při urovnání jejich sporu. Mediátor může v rámci evaluativní mediace pomoci (za souhlasu obou stran a při zachování nezávislosti) svoji odbornou radou. V takovém případě může být postup mediátora aktivnější, rozhodnější a pomáhá účastníkům hledat řešení. V oblasti ochrany duševního vlastnictví lze jednoznačně spatřovat **přínos profese mediátora a jeho mediačního stylu**, jež mohou významně pomoci účastníkům efektivně vyřešit jejich konflikt. To platí zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat a jejich vzájemné vztahy jsou vyhocené.

Domnívám se, že pokud účastníci od mediátora očekávají, že do mediačního procesu zapojí všechny své odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, není nezbytně nutné, aby byl mediátor současně advokátem nebo patentovým zástupcem (může být někdy nevýhodou). **Je ale nezbytně nutné, aby mediátor byl dostatečně kvalifikovaným a zkušeným**

vést mediační proces. Výhodou může být např. jeho profese, díky níž může (při evaluativní mediaci) stranám efektivně pomoci najít řešení jejich sporu. Pokud jde o mediační styl, domnívám se, že tento je právě ovlivněn profesním zaměřením mediátorů. Mediátoři, kteří jsou humanitně vzdělaní, budou spíše inklinovat k facilitativním mediacím, jež budou lépe korespondovat s jejich vzděláním např. v oblasti psychologie. Naproti tomu odborníci z řad právníků, ekonomů či technických profesí budou podle mého názoru spíše inklinovat k evaluativnímu mediačnímu stylu, kde mohou své odborné znalosti nejlépe uplatnit.

Velkým tématem je nepochybně otázka vlivu mediátora na rozhodování stran při evaluativní mediaci. Jsem toho názoru, že kvalifikovaný, zkušený a nezávislý evaluativní mediátor je schopen stranám předložit např. odhad pravděpodobného soudního rozhodnutí jejich sporu nebo připravit několik návrhů na řešení sporu mezi stranami, aniž by ohrozil mediační proces, zejména z hlediska jeho nezávislosti. Vycházím z toho, že přímá účast sporných stran je preferována (aniž by vylučovala aktivní účast jejich právních zástupců), přičemž s poskytnutím právní rady či doporučením musí souhlasit obě strany a takové doporučení mediátora je nezávazné. Kvalifikovaný mediátor si je jistě vědom důsledků svého zásahu na konečné rozhodování stran a předejte tomu tím, že bude vždy „nad stranami“, tedy nezávislý, a účastníky mediace o tomto postupu řádně a včas poučí.

Jsem rovněž toho názoru, že právě tento typ evaluativní mediace a profesně kvalitně vybavení mediátoři mohou významně pomoci k rozšíření mediace v nejrůznějších oborech, a přispět tak k častějšímu využívání tohoto alternativního řešení sporů. Soud by měl být skutečně tou poslední možností, jak spor mezi stranami vyřešit. Při výběru mediátora lze proto jen doporučit, aby strany konfliktu zvážily, k jakému mediačnímu stylu vybraný

mediátor inklinuje a jaké je jeho profesní zázemí, znalosti a zkušenosti. A to platí v případech rozhodování sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví dvojnásobně.

Závěr

Ochrana duševního vlastnictví má za cíl umožnit vynálezci nebo tvůrci získávat oprávněný zisk ze svého vynálezu nebo ze svého díla. Právní úprava autorských práv a průmyslových práv (včetně know-how a obchodního tajemství), jakož i mezinárodní smlouvy a směrnice Evropské unie jsou účinným prostředkem proti padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví. Je ovšem zapotřebí umět tento systém ochrany duševního vlastnictví využívat nejméně tak úspěšně, jak to činí jiné ekonomicky vyspělé země. Tento systém brání narušování hospodářské soutěže a pomáhá vytvářet férové podnikatelské prostředí, čímž podporuje inovace, investice a konkurenceschopnost. V této souvislosti je ochrana duševního vlastnictví vnímána jako základní předpoklad úspěchu každé ekonomiky a efektivní řešení sporů prostřednictvím mediací v této oblasti může významně pomoci České republice zařadit se mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti.

V České republice se ve srovnání s nejspělejšími zeměmi využívá nástrojů ochrany duševního vlastnictví zatím nedostatečně. To samé platí i pro alternativní metody řešení sporů (ADR) v oblasti duševního vlastnictví, zejména formou mediací. V této oblasti přitom vznikají vysoce odborné spory vztahující se

k vytváření a ohodnocení předmětů duševního vlastnictví a uplatňování práv k těmto předmětům, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu, autorských děl a ostatních předmětů autorskoprávní ochrany a práv souvisejících s právem autorským. Je vhodné, aby řešení takových sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří jsou specializováni na oblast duševního vlastnictví, a kteří jsou schopni kvalifikovaně podporovat komunikaci mezi osobami zúčastněnými na sporu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody.

Odborné i profesní předpoklady mediátora v oblasti ochrany duševního vlastnictví mohou být přitom významnou pomocí pro účastníky sporu. Mediace má nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrčené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo je spor příliš komplexní. V případech ochrany duševního vlastnictví připadají v úvahu všechny tyto aspekty, pro které je mediace nanejvýše vhodná. Přitom je třeba zdůraznit zejména nevěřejnost jednání a důraz na soukromí, neboť v těchto věcech, zejména patentových, může jejich zveřejněním dojít k nenahraditelné ztrátě jejich komerčního potenciálu. Soudní řešení sporu by mělo být proto poslední možností, jak spor mezi stranami vyřešit.

1 Alternative Dispute Resolution

2 Intellectual Property

3 Inovační strategie České republiky 2019–2030, str. 5

4 Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021–2030, str. 4

5 Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021–2030, opatření č. 14, str. 15

6 Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

7 PhDr. DANA POTOČKOVÁ, MDR, Advokáti ve světě mediace [Bulletin advokacie 6/2013, s. 35]

8 Vyhláška č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora

9 § 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

10 <https://www.soud.cz/o-rozhodcim-soudu>

11 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů



Mgr. Lukáš Zmeškal

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PATENTŮ PODLE EVROPSKÉ PATENTOVÉ ÚMLUVY

DÍL I. - DEFINICE VYNÁLEZU

Autor tohoto článku byl v roce 2018 vybrán jako účastník Candidate support programme (CSP) podporovaného Evropským patentovým úřadem (EPO). Podstatou CSP je poskytnutí studijní podpory uchazečům o složení evropské kvalifikační zkoušky (EQE) ze zemí, kde je nedostatečný počet kvalifikovaných evropských patentových zástupců, kteří ji složili [Evropští patentoví zástupci podle tzv. Grandfather clause dle článku 134(3) Evropské patentové úmluvy (EPÚ) se nezapočítávají]. Jednou z podmínek účasti v CSP je závazek šířit získané znalosti, aby se zvýšilo povědomí o problematice evropského patentu v zemích Evropské patentové organizace. Autor článku tak nyní s potěšením činí. Tento článek je prvním z připravovaného seriálu týkajícího se podmínek pro získání evropských patentů podle EPÚ.

V čl. 52(1) EPÚ se uvádí, že evropské patenty se udělují na vynálezy ve všech oblastech techniky, pokud jsou nové, zahrnují vynálezec-kou činnost a jsou průmyslově využitelné. První základní podmínkou tedy je, že se musí jednat o vynález. Evropská patentová úmluva však neříká, co lze považovat za vynález. V čl. 83 EPÚ se pouze uvádí, že vynález musí být v evropské patentové přihlášce objasněn natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. Dále se definuje, že vynález musí mít technický charakter alespoň do té míry, že se musí týkat oblasti techniky [pravidlo 42(1)(a) EPÚ], technického problému [pravidlo 42(1)(c) EPÚ] a musí mít technické znaky, kterými je předmět ochrany definován v patentových nárocích [(pravidlo 43(1) EPÚ). Bližší definici vynálezu EPÚ nedává.

Namísto toho se v čl. 52(2) EPÚ uvádí otevřená definice, podle které vynálezem nejsou zejména:

- a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;
- b) estetické výtvoř;
- c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti a počítačové programy;
- d) prezentování informací.

Dále čl. 52(3) EPÚ uvádí, že ustanovení čl. 52(2) EPÚ vylučuje patentovatelnost předmětu nebo činností tam uvedených, pouze pokud se evropská patentová přihláška nebo evropský patent týkají tohoto předmětu nebo činností jako takových. Jinými slovy, předmět evropské patentové přihlášky není vynálezem (není patentovatelný) pouze v rozsahu týkajícím se předmětu nebo činnosti, který není považovaný za vynález dle čl. 52(2) EPÚ. Jestliže je předmět evropské patentové přihlášky kombinací technických a abstraktních/netechnických znaků, je považován za vynález a při splnění ostatních podmínek je způsobilý k patentové ochraně.

Přitom není nezbytné, aby byl každý technický znak vyjádřen strukturálním omezením. Funkční znaky mohou být zahrnuty za předpokladu, že by odborník z oboru neměl potíže s užitím některého prostředku k provedení této funkce bez uplatnění vlastní vynálezec-ké činnosti. Uvedení účelu u znaku nároku je přípustné, pokud pomáhá definovat vynález (EPO GL F-IV, 2.1).



Co se týká jasnější specifikace předmětů/metod, které nelze dle čl. 52(2) EPÚ považovat za vynález, pro bližší vysvětlení lze odkázat na EPO Guidelines for Examination, které uvádí množství příkladů, jež vycházejí z dlouholeté praxe EPO.

EPO GL G-II, 3.1 uvádí, že pokud je objevena nová vlastnost známého materiálu nebo předmětu, je to pouhý objev a je nepatentovatelný, protože objev jako takový nemá technický efekt, a proto se nejedná o vynález ve smyslu čl. 52(1) EPÚ. Například objev, že určitý známý materiál je schopný odolat mechanickému nárazu, by nebyl patentovatelný, zatímco železniční pražec z tohoto materiálu by patentovatelný být mohl. Nález dřívě nepoznané přírodní látky je také pouhý objev.

EPO GL G-II, 3.2 uvádí, že vědecké teorie jsou pouze více zobecněné objevy a platí pro ně stejné principy. Například fyzikální teorie polovodivosti by nebyla patentovatelná, zatímco nový polovodičový výrobek a způsob jeho výroby může být.

EPO GL G-II, 3.3 k matematickým metodám obdobně uvádí, že výlučka se uplatní, jestliže se patentový nárok týká čistě abstraktní matematické metody a nevyžaduje žádný technický prostředek. Jestliže se nárok týká matematické metody zahrnující užití technického prostředku (např. počítače) nebo se týká zařízení, má jako celek technický charakter a nespadá pod výlučku dle čl. 52(2) EPÚ.

Matematická metoda nicméně sama může jako jeden ze znaků přispět k technickému charakteru vynálezu, jestliže má technický efekt. Technického efektu matematické metody lze dosáhnout technickou aplikací. Technické aplikace je dosaženo technickým účelem. Technický účel musí být specifický, nikoliv obecný ve smyslu „kontrolování technického systému“. Specifickým technickým účelem je například:

- kontrolování specifického technického systému nebo procesu, například rent-

genového přístroje nebo procesu chlazení ocele;

- oddělení zdrojů v řečových signálech; rozeznání řeči, například mapování hlasového vstupu na textový výstup;
- optimalizace distribuce zátěže v počítačové síti.

EPO GL G-II, 3.4 uvádí, že předmět přihlášky týkající se estetických výtvorů má často jak technický aspekt (například substrát, jako je třeba plátno), tak estetický ve formě obrázku naneseného na substrátu. Díky přítomnosti technického aspektu se nejedná o estetický výtvor „jako takový“, a není tak vyloučen z patentovatelnosti.

Znak, který ještě nemusí odhalit technický aspekt, když je posouzen sám o sobě, může mít technický charakter, pokud přináší technický efekt. Tvar vzorku pneumatiky tak může být jedním z technických znaků pneumatiky, pokud například lépe odvádí vodu z povrchu vozovky.

Malba definovaná typem plátna, barvy nebo jejího pojiva také není vyloučena z patentovatelnosti. Technický proces, i když je užitý k produkci estetického výtvoru (například brus diamantu), je stále technický proces, a tudíž není vyloučen z patentovatelnosti.

EPO GL G-II, 3.5.1 uvádí, že plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti se týkají instruování lidské mysli jak provádět kognitivní, pojmové nebo intelektuální procesy, například jak se naučit jazyk.

Pokud simulace zahrnuje hodnoty získané technickým měřením ze skutečného světa, je vznesena námitka výlučky z patentovatelnosti, jestliže patentový nárok nezahrnuje krok s provedením tohoto technického měření. Tato výlučka je uplatněna i v případě nároku, který není omezen tak, aby vyloučil provedení vynálezu, kde jsou všechny kroky provedeny mentálně (duševní činností), a nikoliv na technickém prostředku.



Metoda zahrnující kroky, které obsahují užití technického prostředku, může zahrnovat i kroky, které se provádí mentálně uživatelem metody. Tyto mentální kroky (jednotlivé znaky vynálezu) přispívají k technickému charakteru metody pouze za předpokladu, že v kontextu vynálezu přispívají k produkci technického efektu sloužícího technickému účelu.

EPO GL G-II, 3.5.2 uvádí, že vyluka plánů, pravidel a způsobů hraní her podle čl. 52(2) EPÚ se týká jak pravidel tradičních her (karty, deskové hry), tak i moderních her (videohry, výherní automaty) i přesto, že zahrnují užití technického prostředku. Nicméně pokud předmět patentové přihlášky specifikuje zařízení pro provádění herních pravidel, má technický charakter. Příkladem může být užití počítače pro vypočítání pseudonáhodné číselné sekvence nebo mechanického prostředku, jako třeba herní kostky.

Herní pravidla jsou často navržena tak, aby hráče bavila a udržovala jejich zájem o hru pomocí psychologických efektů, jako je zábava, napětí nebo překvapení. Tyto efekty však nejsou považovány za technické efekty. Obdobně platí, že vznik vyváženého, férového nebo jinak uspokojujícího průběhu hry je efekt psychologický, nikoliv technický.

EPO GL G-II, 3.5.3 uvádí, že mezi plány, pravidla a způsoby vykonávání obchodní činnosti spadají záležitosti finanční, komerční, administrativní nebo organizační povahy. Opět platí, že pokud předmět přihlášky vynálezu specifikuje technický prostředek, jako třeba počítač, počítačovou síť nebo jiné programovatelné zařízení, vyluka z patentovatelnosti z důvodu provedení některých kroků obchodní činnosti se neuplatní.

Je ovšem důležité si uvědomit, že pouhá možnost užití technického prostředku není dostatečná pro vyhnutí se výluce, přestože popis vynálezu popisuje technické provedení. S pojmy jako „systém“ nebo „prostředek“ je třeba nakládat opatrně, pokud z kontextu není

možné jednoznačně odvodit, že tyto výrazy odkazují výhradně na technické objekty. Výraz „systém“ totiž může odkazovat i na finanční organizaci a výraz „prostředek“ na jednotky finanční organizace.

V případech nároků směřujících k technickému provedení obchodní metody se úprava základní obchodní metody spočívající v obejití technického problému, a nikoliv ve vyřešení tohoto problému v podstatě technickým způsobem, nepovažuje za technický přínos oproti stavu techniky. V souvislosti s automatizací obchodní metody se za technický přínos nepovažují účinky, které jsou obchodní metodě vlastní. Například automatizovaná účetní metoda, která se vyhýbá nadbytečnému vedení účetnictví, může být považovaná za vyžadující méně počítačových zdrojů ve smyslu pracovního zatížení počítače a požadavků na úložiště. Tyto výhody, pokud vyplývají ze snížení počtu operací, které je třeba provést, a množství údajů, které je třeba vzít v úvahu vzhledem k obchodní specifikaci účetní metody, jsou vlastní účetní metodě samotné, a proto je nelze považovat za technické efekty. Výsledek obchodní metody může být užitečný, praktický nebo prodejný, ale to nelze považovat za technický efekt.

EPO GL G-II, 3.6 uvádí, že vyluka dle čl. 52(2) a 53(3) EPÚ se neuplatní na počítačové programy mající technický charakter. Aby měl počítačový program technický charakter, a nebyl vyloučen z patentovatelnosti, musí při spuštění na počítači vyvolat „další technický účinek“. „Další technický účinek“ je technický účinek přesahující „běžné“ fyzické interakce mezi programem (softwarem) a počítačem (hardwarem), na kterém je spuštěn. Běžné fyzikální účinky provádění programu, např. oběh elektrických proudů v počítači, samy o sobě nestačí k tomu, aby počítačovému programu propůjčily technický charakter. Blíže viz rozhodnutí EPO T 1173/97 a G 3/08.

Příkladem „dalšího technického účinku“ je dle EPO GL G-II, 3.6.1 počítačový program,

.....

který definuje způsob řízení protiblokovacího brzdného systému (ABS) automobilu, komprese videa, obnovení porušeného digitálního obrazu nebo šifrování elektronické komunikace, neboť přináší další technický účinek, když je spuštěný na počítači.

Patentový nárok na metodu realizovanou počítačem, počítačově čitelné paměťové médium nebo zařízení nemohou být namítány podle čl. 52(2) a 52(3) EPÚ vzhledem k tomu, že jakákoliv metoda zahrnující použití technického prostředku (např. počítače) a jakýkoliv technický prostředek sám o sobě (např. počítač nebo počítačově čitelné paměťové médium) mají technický charakter, a tak reprezentují vynález ve smyslu čl. 52(1) EPÚ.

EPO GL G-II, 3.7 uvádí, že prezentací informací se rozumí předávání informací uživateli. Týká se jak kognitivního obsahu prezentovaných informací, tak způsobu jejich prezentace. Neomezuje se pouze na vizuální informace, ale zahrnuje i jiné způsoby prezentace, např. zvukové nebo haptické informace. Nevztahuje se však na technické prostředky používané k vytváření takových prezentací informací.

Při posuzování vyluky z patentovatelnosti podle čl. 52(2) a 52(3) EPÚ je třeba posuzovat nárokovaný předmět jako celek. Zejména nárok na jakýkoliv technický prostředek pro prezentaci informací (např. počítačový displej), nebo specifikující jeho použití, má jako celek technickou povahu, a proto není vyloučen z patentovatelnosti. Dále nárok na soupravu obsahující výrobek (např. bělicí kompozici) a další prvky, jako je návod k použití výrobku nebo referenční informace pro vyhodnocení dosažených výsledků, přičemž uvedené další prvky nemají na výrobek žádný technický vliv, není vyloučen, neboť má technický charakter – výrobek obsahující hmotnou kompozici.

Dílčí znak vynálezu definující prezentaci informací má technický účinek, pokud jednoznačně pomáhá uživateli při provádění technického úkolu prostřednictvím pokračujícího a/nebo řízeného procesu interakce člověka se strojem. Takový technický účinek se považuje za jednoznačně dosažený, pokud je pomoc uživateli při provádění technického úkolu objektivně, spolehlivě a příčinně spojena s daným prvkem. To by neplatilo, pokud by údajný účinek závisel na subjektivních zájmech nebo preferencích uživatele. Pro některé uživatele je například snazší porozumět údajům, pokud jsou zobrazeny v podobě číselných hodnot, zatímco jiní mohou dávat přednost barevnému zobrazení. Volba toho či onoho způsobu zobrazení údajů se nepovažuje za technický účinek. Podobně to, zda je či není snazší porozumět zvukové informaci sdělované jako hudební stupnice namísto mluvených slov, je záležitost týkající se pouze kognitivních schopností uživatele.

Z výše uvedeného je souhrnně patrné, že za vynálezy nejsou považované položky abstraktní (např. objevy, vědecké teorie) a/nebo netechnického charakteru (např. estetické tvory, prezentování informací).

Při hodnocení definice vynálezu je nutné si uvědomit, že EPÚ nevyžaduje, aby vynález zahrnoval nějaký technický pokrok nebo dokonce užitečný účinek vůči stavu techniky (EPO GL G-I, 3). To je otázka řešená při hodnocení vynálezecké činnosti dle čl. 56 EPÚ, nikoliv při stanovení, zda se jedná nebo nejedná o vynález pro účely čl. 52(2) EPÚ.

Jakmile je zřejmé, že uvažovaný předmět přihlášky je vynálezem ve smyslu EPÚ, posuzuje se, zda je vynález nový, zahrnuje vynálezeckou činnost a je průmyslově využitelný [čl. 52(1) EPÚ]. Tyto podmínky patentovatelnosti dle čl. 52(1) EPÚ budou předmětem dalších navazujících článků.

.....



Roman Buček

SLUŽBY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ, OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU SLUŽEB, PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ

Službami patentových zástupců se rozumějí služby poskytované v souladu se zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.

Službami patentových zástupců tak je poskytování odborné pomoci fyzickým či právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví. Služby patentových zástupců přitom představují nejen zastupování před orgány státní správy, ale také zatupování před soudy (za stanovených podmínek), poskytování nezávislého odborného poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.

Samosprávným profesním sdružením patentových zástupců je Komora patentových zástupců České republiky (dále též Komora), která vede Rejstříky osob oprávněných poskytovat služby patentových zástupců podle zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a vykonává samosprávu patentových zástupců.

Služby patentových zástupců mohou podle zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a po splnění zákonných podmínek poskytovat pouze patentoví zástupci, společností patentových zástupců, zahraniční organizační formy a zahraniční patentoví zástupci zapsaní do odpovídajících Rejstříků vedených Komorou patentových zástupců České republiky.

Patentový zástupce přitom vykonává svou činnost za odměnu a má právo žádat od klienta přiměřenou zálohu. Požadovaná záloha nesmí být ve zřejmém nepoměru ke střízlivé-

mu odhadu celkové odměny a očekávaných hotových výdajů. Patentový zástupce přitom předem poskytne klientovi pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost mu objasní způsob výpočtu a výši smluvní odměny.

Patentový zástupce má právo informovat veřejnost o jím poskytovaných službách za předpokladu, že tyto informace jsou přesné, pravdivé a objektivní, nejsou klamavé a respektují základní principy bezúhonnosti a zachování profesního tajemství. Osobní publicita patentového zástupce v informačních médiích, v tisku, rozhlasu, televizi, v elektronických komerčních komunikacích apod. je povolena při splnění výše uvedených podmínek.

Za plnění svých finančních závazků v obvyklých termínech, zvláště závazků vůči svým zahraničním korespondenčním zástupcům, je patentový zástupce odpovědný bez ohledu na platební kázeň svých klientů.

Patentový zástupce odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti patentového zástupce. Vznikne-li škoda při poskytování služeb patentového zástupce společností patentových zástupců, odpovídá za ni poškozenému společnost patentových zástupců. Pokud se prokáže, že patentový zástupce škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, bude patentový zástupce odpovědnosti za takovou škodu zproštěn.



Patentový zástupce a společnost patentových zástupců musí před zahájením činnosti uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním služeb patentového zástupce, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by nároky z takové odpovědnosti mohla patentového zástupce a společnost patentových zástupců postihnout. Pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou je patentový zástupce zapsán v seznamu, s výjimkou období, kdy mu byl pozastaven výkon činnosti. Výši minimálního pojištění stanovuje Komora profesním předpisem. Jeli o to požádán, je patentový zástupce povinen seznámit klienta s rozsahem svého pojištění odpovědnosti za škodu.

O poskytování služeb patentového zástupce jsou patentový zástupce a společnost patentových zástupců povinni vést dokumentaci, jejíž rozsah stanovila Komora profesním předpisem „Spisový a skartační řád komory a pravidla o dokumentaci o poskytování služeb patentových zástupců“. Zvláštní právní předpisy o účetnictví a o vedení záznamní povinnosti platí bez ohledu na uvedený spisový a skartační řád.

Omezením pro poskytování služeb patentových zástupců výhradně na osoby zapsané v Rejstřících vedených Komorou patentových zástupců není dotčeno oprávnění advokátů k poskytování těchto služeb, ani oprávnění zaměstnanců právnické či fyzické osoby nebo družstva, která pro zaměstnavatele provádí z titulu svého pracovněprávního poměru činnosti odpovídající svojí povahou službám patentových zástupců. Typicky se zde jedná o odborného zaměstnance, do jehož pracovní agendy spadá oblast průmyslového vlastnictví zaměstnavatele.

Osoba, která není zapsána v některém z rejstříků vedeném Komorou nebo která není advokátem nebo není zaměstnancem s odpovídajícím pracovněprávním pověřením, nesmí poskytovat služby patentových zástupců.

Rozsah oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce

Při poskytování služeb patentového zástupce je patentový zástupce povinen dodržovat rozsah svého oprávnění k poskytování služeb. Rozsah oprávnění k poskytování služeb je určen rozsahem odborné zkoušky, kterou daný patentový zástupce, ať již vystupující jako fyzická osoba nebo jako člen právnické osoby, složil. Typickým rozsahem oprávnění je oprávnění pro oblast výsledků technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné vzory apod.) a oprávnění pro oblast práv na označení (ochranné známky, průmyslové vzory apod.). Platí přitom, že patentový zástupce, který je držitelem oprávnění pouze v jedné z výše uvedených oblastí, nesmí poskytovat služby patentového zástupce pro druhou oblast, jinak se vystavuje riziku disciplinárního provinění. Je totiž nutno vždy sledovat, zda má příslušný patentový zástupce dostatečnou kvalifikaci pro výkon činnosti v příslušné oblasti.

Označování služeb patentového zástupce

Patentový zástupce a usazený zahraniční patentový zástupce je povinen používat při poskytování služeb patentového zástupce označení „patentový zástupce“. Společnost patentových zástupců je povinna používat označení „společnost patentových zástupců“. Vedle toho pak mohou patentový zástupce, usazený patentový zástupce a společnost patentových zástupců používat i jiná označení, kterými jsou údaje o místu podnikání, popřípadě o pracovištích, o výkonu znalecké či tlumočnické činnosti, svoji ochrannou známku nebo jiné označení, pokud tyto doplňky nevzbuzují pochybnost o způsobu výkonu činnosti, tj. že se jedná o výkon činnosti patentového zástupce.

Výkon činnosti patentového zástupce

Při výkonu své činnosti je patentový zástupce vázán právními předpisy a v jejich mezích pak pokyny klienta. Jsou-li pokyny klienta v rozporu



s právními předpisy nebo v rozporu s profesními předpisy, kterými je patentový zástupce při výkonu činnosti vázán, musí o tomto rozporu patentový zástupce klienta poučit. Patentový zástupce musí při výkonu činnosti chránit práva a oprávněné zájmy klienta, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a činit vše, co pokládá za prospěšné pro klienta. Současně ale patentový zástupce musí dodržovat pravidla profesní etiky a jednání vůči ostatním patentovým zástupcům, pravidla soutěže a ostatní profesní předpisy vydané Komorou, vždy zejména s cílem nesnižovat profesní důstojnost patentového zástupce.

Patentový zástupce vykonává svou profesní činnost jako odborník a jako nezávislý, nepodjatý, nezávislý poradce, který je povinen se ohradit proti zásahům do své nezávislosti a usilovat o to, aby neslevoval ze svých profesionálních zásad jen pro uspokojení klienta nebo úřadu či soudu, před nímž klienta zastupuje.

Pro činnost patentového zástupce je zásadní, aby vytvářel s klientem vztah důvěry. Patentový zástupce si musí být vědom toho, že vztahy důvěry předpokládají odbornou zdatnost a mohou existovat pouze tehdy, je-li čest, poctivost a mravní integrita patentového zástupce mimo jakoukoliv pochybnost. Patentový zástupce přitom jedná v oprávněném zájmu klienta a dává tomuto zájmu přednost před zájmy vlastními či zájmy profesních kolegů. Věc, kterou patentový zástupce není schopen vést samostatně, vyřizuje se souhlasem klienta ve smluvní spolupráci s jiným patentovým zástupcem, který je schopen ji vyřizovat. Patentový zástupce odmítne poskytnutí služby, pokud požadovanou věc nemůže pro zaneprázdněnost splnit včas podle požadavků žadatele. Patentový zástupce se musí přesvědčit, zda jeho příkaz daný podřízenému byl splněn, pokud z jeho nesplnění může vzniknout klientovi škoda nebo újma. Patentový zástupce je povinen klienta pravidelně informovat o stavu vyřizování jeho věci.

Mlčenlivost patentového zástupce

Kromě vázanosti právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta je patentový zástupce také povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce. Povinnosti mlčenlivosti může patentového zástupce zprostit výhradně písemným prohlášením pouze klient. Po smrti klienta nebo po zániku klienta je možné písemné zproštění povinnosti mlčenlivosti pouze právním nástupcem. I takový patentový zástupce, který byl ze seznamu patentových zástupců vyškrtnut nebo je-li muž byl výkon činnosti pozastaven, je vázán povinností mlčenlivosti. Zákonná povinnost zachovávat mlčenlivost tak není časově omezena. Patentový zástupce je jí však automaticky zproštěn, jeli utajovaná informace úředně zveřejněna. Na všechny údaje, které se nacházejí v klientských spisech nebo na elektronických nosičích patentového zástupce a nebyly úředně zveřejněny, se vztahuje služební tajemství a povinnost mlčenlivosti.

Pokud patentový zástupce pověřuje provedením jednotlivých úkonů služeb patentového zástupce jinou osobu, která je sama povinna zachovávat mlčenlivost, pak patentový zástupce povinnost mlčenlivosti vůči této osobě nemá.

Probíhá-li před soudem nebo jiným orgánem řízení o sporu mezi patentovým zástupcem a klientem nebo jeho právním nástupcem, pak patentový zástupce v rozsahu nezbytném pro toto řízení nemá povinnost mlčenlivosti.

Patentový zástupce dále nemá povinnost mlčenlivosti v disciplinárním řízení, přičemž se v tomto řízení ani nemůže dovolávat povinnosti mlčenlivosti vůči předsedovi a členům dozorčí komise, kteří šetří jeho disciplinární provinění. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje obdobně i na členy orgánů Komory a její zaměstnance, jakož i na všechny osoby, které se



účastní disciplinárního řízení, včetně předsedy a členů dozorčí komise pověřených k přípravě disciplinárního řízení a k šetření, zda došlo k disciplinárnímu provinění. V řízení před soudem v těchto věcech však pro členy orgánů Komory tato mlčenlivost neplatí.

Z výše uvedeného také vyplývá, že jestliže osoba, která je zapsána v seznamu patentových zástupců, vykonává jakoukoli činnost, která není poskytováním služeb patentového zástupce podle zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, pak se na výkon této činnosti nevztahuje povinnost mlčenlivosti.

Komunikuje-li patentový zástupce s jiným nesmluvním patentovým zástupcem, zvláště zahraničním, o důvěrných věcech a přeje-li si považovat komunikaci za tajnou, je povinen tuto skutečnost sdělit hned na počátku komunikace. Pokud patentový zástupce jakožto příjemce informací není schopen zajistit jejich požadovanou míru utajení, je povinen na to svého kolegu upozornit.

Odmítnutí poskytnutí služeb patentového zástupce

Při poskytování služeb patentového zástupce také dochází k celé řadě situací, za kterých patentový zástupce musí odmítnout poskytnutí svých služeb.

Typickým příkladem je situace, kdy by poskytnutím služeb patentového zástupce došlo ke spáchání trestného činu. Dalším příkladem je situace, kdy patentový zástupce v téže věci nebo ve věci související dříve poskytl své služby jinému subjektu, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí služeb patentového zástupce žádá. Takové omezení se vztahuje i na patentového zástupce, který s tímto patentovým zástupcem vykonává činnost patentových zástupců ve sdružení nebo ve společnosti patentových zástupců.

Patentový zástupce také přestane jednat v téže věci za oba/všechny klienty, kteří dříve jednali ve shodě a mezi kterými vznikla z jaké-

hokoliv důvodu kolize, následkem které hrozí patentovému zástupci nebezpečí porušení důvěry nebo ohrožení nezávislosti patentového zástupce.

Patentový zástupce je povinen odmítnout poskytnutí služby i tehdy, jestliže by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí služeb patentového zástupce žádá, neoprávněně zvýhodnit. Zde se typicky jedná o zastupování různých subjektů ve stejných nebo podobných oblastech podnikání nebo techniky, přičemž od různých klientů získává patentový zástupce při poskytování služeb takové informace, které lze použít i při zastupování jiných klientů, např. příprava přihlášek vynálezů z podobných nebo stejných oblastí techniky pro různé subjekty jedním patentovým zástupcem atd. Podobně nesmí patentový zástupce informace, které získal od předchozího klienta a které nejsou veřejně dostupné, použít při zastupování nového klienta, pokud by použití těchto informací ve prospěch tohoto nového klienta mohl předchozí klient považovat za svoji újmu nebo by znamenaly pro nového klienta neoprávněnou výhodu.

Také v případě, že zájmy toho, kdo o poskytnutí služeb patentového zástupce žádá, jsou v rozporu se zájmy patentového zástupce nebo osoby patentovému zástupci blízké, má patentový zástupce povinnost poskytnutí služeb odmítnout. Pokud takový pokyn nemůže být odmítnut bez rizika vzniku škody, patentový zástupce jej sice musí akceptovat, ale musí jej plnit jen do míry nutné pro zamezení vzniku škod. Poté musí patentový zástupce od případu odstoupit.

Podle pravidel profesní etiky a soutěže patentových zástupců je patentový zástupce také povinen odmítnout poskytnutí služeb patentového zástupce, pro které není kvalifikován nebo nemá dostatečné zkušenosti nebo se necítí být pro ně způsobilý. Měl by však odkázat na specializovaného kolegu.



Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

Zjistí-li patentový zástupce skutečnosti, kvůli nimž musí poskytnutí svých služeb odmítnout, až dodatečně, je povinen od smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce odstoupit a v poskytování takových služeb neze pokračovat.

Dojde-li během poskytování služeb patentového zástupce k narušení nezbytné důvěry mezi patentovým zástupcem a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li klient bez vážného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za zastupování a poskytování služeb patentového zástupce, ačkoli byl o to patentovým zástupcem požádán, je patentový zástupce oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce.

Ve všech případech odstoupení od smlouvy a ukončení zastupování je však patentový zástupce povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy a ukončil zastupování, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud se patentový zástupce s klientem dohodne jinak nebo učiní-li klient jiná opatření. Pokud klient patentovému zástupci sdělí, že na splnění této patnáctidenní povinnosti netrvá, patentový zástupce touto povinností není dále vázán.

Náhradník patentového zástupce

Každý patentový zástupce se může nechat zastoupit jiným patentovým zástupcem (náhradník), a to v rámci svého pověření a ve stejném rozsahu, pokud to není proti vůli klienta. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, může patentový zástupce pověřit pro jednotlivé úkony také svého asistenta nebo svého zaměstnance.

Náhradníka, a to po dohodě s náhradníkem, může za sebe ustanovit i takový patentový zástupce, který vykonává činnost samostatně

a jemuž ve výkonu činnosti brání jakákoliv překážka. O ustanovení náhradníka má patentový zástupce povinnost klienta bezodkladně písemně vyrozumět.

Náhradníka může případně určit i Komora, a to za specifických podmínek, včetně určení finančních náhrad. Nedohodne-li se náhradník ustanovený Komorou s klientem do 1 měsíce ode dne, kdy byl klient o ustanovení náhradníka vyrozuměn, jinak, nebo neučiní-li klient jiné opatření, přecházejí na určeného náhradníka ve vztahu ke klientovi práva a povinnosti původního patentového zástupce. Komora o takovém přechodu práv a povinností vydá náhradníkovi na jeho žádost osvědčení.

Přechodem práv a povinností patentového zástupce na náhradníka však není dotčena povinnost původního patentového zástupce k náhradě škody a povinnost k vrácení věcí včetně peněžních prostředků poskytnutých klientem. Na náhradníka také nepřecházejí práva a povinnosti vyplývající z původního smluvního vztahu mezi patentovým zástupcem a klientem, pokud by byl náhradník následkem jejich přechodu vůči původnímu zástupci bezdůvodně zvýhodněn nebo znevýhodněn anebo pokud by splnění těchto povinností nebylo možné po náhradníkovi spravedlivě požadovat.

Při vyškrtnutí patentového zástupce, který vykonával činnost samostatně, ze seznamu patentových zástupců a pokud je to vzhledem k okolnostem případu třeba, učiní Komora vhodná opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů klientů vyškrtnutého patentového zástupce, např. může určit náhradníka. Komora o přijatých opatřeních klienty bezodkladně písemně vyrozumí.

Vztahy mezi patentovými zástupci

V zájmu cti a vážnosti jsou patentoví zástupci nebo jejich asistenti povinni předtím, než proti jinému patentovému zástupci nebo asistentovi zahájí soudní nebo jiné řízení ve

věci související s výkonem činnosti patentového zástupce, využití smírčího řízení před orgány Komory.

Smírčí řízení je zpravidla vedeno předsedou Komory nebo jiným členem představenstva Komory, přičemž účelem smírčího řízení je vést účastníky sporu k jeho vyřešení smírem. Teprve poté, co smírčí řízení nevede ke smíru a pokud je to nutné, smí patentový zástupce nebo asistent zahájit soudní nebo jiné řízení proti jinému patentovému zástupci nebo asistentovi.

Patentový zástupce má povinnost chovat se k jinému patentovému zástupci kolegiálně, korektně a zdvořile. Profesní kolegiálnost předpokládá vztah důvěry a spolupráce mezi patentovými zástupci v zájmu jejich klientů. Dobré vztahy mezi patentovými zástupci jsou nutné pro ochranu pověsti profese a musí být zachovávány bez ohledu na osobní pocity. Patentový zástupce proto nesmí svého profesního kolegu, ať tuzemského nebo zahraničního, osočovat.

Profesní soutěž musí být slušná a poctivá. Patentový zástupce je při výkonu své činnosti i při akviziční činnosti povinen zdržet se užívání klamavých, hodnotících a srovnávacích údajů o své službě. Patentový zástupce také nesmí nabízet a poskytovat služby patentového zástupce v určité věci osobě, o které ví nebo o které z veřejně přístupných informačních databází může vědět, že je tato osoba v téže věci zastupována jiným patentovým zástupcem.

Asistent patentového zástupce

Asistent patentového zástupce vykonává u patentového zástupce, ve společnosti patentových zástupců nebo v zahraniční organizační formě atd. odbornou praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem patentového zástupce znalosti a dovednosti potřebné k výkonu činnosti patentového zástupce. Povinná praxe je v rozsahu 3 roky a její absolvování je jednou z nutných podmínek pro zápis

pis uchazeče na seznam patentových zástupců. Asistent je rovněž povinen postupovat v souladu se zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a profesními předpisy, přičemž celá řada opatření, která se týkají patentových zástupců, se přiměřeně aplikují i na asistenty. Asistent má rovněž právo účastnit se sněmu Komory, nicméně bez hlasovacího a volebního práva.

Disciplinární odpovědnost

Patentový zástupce, společnost patentových zástupců a asistent jsou disciplinárně odpovědní za disciplinární provinění. Disciplinárním proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených patentovému zástupci, společnosti patentových zástupců nebo asistentovi zákonem nebo profesním předpisem.

Za disciplinární provinění lze patentovému zástupci uložit písemné napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše 100 000 Kč, pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce až na dobu 3 let nebo vyškrtnutí ze seznamu patentových zástupců.

Asistentovi lze za disciplinární provinění uložit písemné napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše 50 000 Kč, vyškrtnutí ze seznamu asistentů.

Společnosti patentových zástupců lze za disciplinární provinění uložit písemné napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše 1 000 000 Kč, pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce až na dobu 3 let nebo vyškrtnutí ze seznamu společností patentových zástupců.

Při ukládání disciplinárních opatření se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a také k okolnostem, za kterých ke spáchání došlo.

Návrh na zahájení disciplinárního řízení musí být podán disciplinárním žalobcem, kterým



je buď předseda Dozorčí komise Komory nebo jím pověřený člen Dozorčí komise, písemně do 6 měsíců ode dne, kdy se disciplinární žalobce o disciplinárním provinění dozvěděl. Disciplinární žalobce se o disciplinárním provinění zpravidla dozvídá na základě podání stížnosti na patentového zástupce, společnost patentových zástupců nebo asistenta.

O tom, zda se patentový zástupce, asistent nebo společnost patentových zástupců dopustili disciplinárního provinění a o uložení disciplinárního opatření, které však lze uložit nejpozději do 3 let od doby, kdy k disciplinárnímu provinění došlo, rozhoduje disciplinární komise v řízení zahájeném na návrh disciplinárního žalobce. Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární žalobce a patentový zástupce nebo asistent nebo společnost patentových zástupců, proti nimž je disciplinární řízení zahájeno.

Proti rozhodnutí disciplinární komise Komory je přípustné odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje představenstvo Komory, které napadené rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, vrátí věc Disciplinární komisi Komory k dalšímu řízení. Disciplinární komise je v takovém případě vázána právním názorem představenstva Komory. Podrobnosti o disciplinárním řízení stanoví disciplinární řád, který vydala Komora, a který je dostupný na webových stránkách Komory www.patzastupci.cz.

Pravidla profesní etiky a soutěže patentových zástupců

Formou pravidel profesní etiky a soutěže patentových zástupců, která přijal Sněm Komory patentových zástupců dne 22. října 2004 a dne 12. října 2007 je novelizoval, přijali patentoví zástupci zapsaní v Rejstřících vedených Komorou vědomě, svobodně a dobrovolně normu svého chování.

Pravidla jsou etickými profesními zásadami a každý patentový zástupce je jimi vázán bez ohledu na své vlastní zájmy a zájmy třetích osob. Porušení těchto pravidel vede, není-li nutno řešit věc jinak, k disciplinární odpovědnosti. Ustanovení těchto pravidel platí přiměřeně i pro asistenty patentových zástupců zapsané v seznamu asistentů vedeném Komorou patentových zástupců České republiky.

Patentový zástupce též odpovídá za dodržování těchto pravidel svými asistenty a zaměstnanci své kanceláře. Každý patentový zástupce nebo asistent je povinen znát tato pravidla a jejich nedodržení nesmí omlouvat nezalostí.

Patentový zástupce je povinen jednat čestně, svědomitě, zdvořile a důsledně. Dostane-li patentový zástupce od klienta zjevně nevhodný pokyn, je povinen na to klienta upozornit dříve, než takový pokyn začne plnit, popřípadě může poskytnutí služby podle zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, odmítnout, případně je povinen odstoupit od smlouvy.

Patentový zástupce není oprávněn ospravedlňovat nedodržování pravidel profesní etiky a soutěže patentových zástupců odvolávaním se na zjevně nevhodné pokyny klienta.

Povinnosti patentových zástupců vůči asistentům patentových zástupců

Patentový zástupce, společnost patentových zástupců, usazená zahraniční organizační forma nebo usazený zahraniční patentový zástupce, u něhož je zaměstnán asistent patentového zástupce, je povinen umožnit asistentovi účelnou odbornou praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak, aby tento asistent získal znalosti a zkušenosti potřebné jednak ke složení odborné zkoušky patentového zástupce a také k poskytování služeb patentového zástupce, a aby si osvojil a dodržoval pravidla profesní etiky a soutěže patentových zástupců a ostatní stavovské předpisy.



Asistent přitom smí být v pracovním poměru pouze k jedinému zaměstnavateli. Jiný pracovní poměr mu zaměstnavatel povolí uzavřít jen ze závažného důvodu a výjimečně, nenarušíli to řádnou přípravu na výkon povolání patentového zástupce. Zaměstnavatel je povinen vydat asistentovi doklad o získání odborné praxe a o její délce.

Zaměstnavatel je také povinen poskytovat asistentovi přiměřenou mzdu, nesmí však učinit taková opatření, podle kterých by byl

asistent fakticky společníkem při poskytování odborných služeb patentového zástupce nebo která by činila zaměstnavatele finančně závislým na asistentovi.

Asistent však nesmí k újmě zaměstnavatele nebo ve svůj vlastní prospěch anebo ve prospěch třetích osob použít zvláštních informací, které získal v souvislosti se svým pracovním poměrem k zaměstnavateli. Tato povinnost trvá i po zániku pracovního poměru asistenta k zaměstnavateli.

Použitá literatura:

- Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích
- Pravidla profesní etiky a soutěže patentových zástupců
- Spisový a skartační řád Komory a pravidla o dokumentaci o poskytování služeb patentových zástupců
- Disciplinární řád Komory patentových zástupců České republiky
- Pravidla pro ustanovování náhradníka patentového zástupce
- Pravidla uznávání způsobilosti pro výkon povolání patentového zástupce
- Příspěvkový a pojišťovací řád Komory patentových zástupců České republiky
- Řád o výchově asistentů a dalším vzdělávání patentových zástupců
- Smířčí řád Komory patentových zástupců České republiky
- Zkušební řád Komory patentových zástupců České republiky



EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky

V předchozích číslech jsme uvedli řadu otázek z předběžné zkoušky z minulých ročníků a přehled základních informací, které by měl kandidát na evropského patentového zástupce znát, aby se mohl s takovými otázkami zdárně vypořádat. Tyto informace tvoří především příslušné články a pravidla EPC a PCT, poplatkový řád a dále Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ (dále jen Instrukce), jakož i publikovaná rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ a informace v OJ EPÚ. Nyní

pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2022.

OTÁZKA č. 1

Franceska podala u EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-F. Franceska vynález, který je předmětem EP-F, nevytvořila. Při koncepci EP-F Franceska využila informace z laboratorního notebooku, bez souhlasu Andrewa. EP-F byla zveřejněna v prosinci 2017 a je ještě v řízení.



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

- 1.1 Andrew může žádat o přerušení řízení, pokud poskytne důkaz, že proti Francesce zahájil řízení usilující o rozhodnutí, že Andrew má právo na evropský patent založený na EP-F.
- 1.2 Francesca může vzít zpět EP-F kdykoliv počinaje datem, kdy Andrew poskytne EPÚ důkaz, že zahájil řízení proti Francesce usilující o rozhodnutí, že Andrew má právo na evropský patent založený na EP-F.
- 1.3 Během přerušení řízení nemusí být placeny udržovací poplatky.
- 1.4 Andrew může platně požadovat, aby EP-F byla zamítnuta nejpozději do třech měsíců poté, co se rozhodnutí uznávající jeho právo k EP-F stalo konečným.

Odpovědi na 1. otázku

- 1.1 **Správný** – Andrew může žádat o přerušení řízení, pokud prokáže, že proti Francesce zahájil řízení usilující o rozhodnutí, že Andrew má právo na evropský patent založený na EP-F, čl. 61(1) EPC a Pr. 14(1) EPC.
- 1.2 **Chybný** – od toho data a až do data, kdy je obnoveno řízení o udělení patentu, nemůže být ani evropská patentová přihláška ani určení kteréhokoliv smluvního státu vzato zpět.
- 1.3 **Chybný** – Veškeré lhůty, kromě lhůt pro placení udržovacích poplatků, běžící k datu přerušení řízení jsou přerušením pozastaveny, Pr. 14(4) EPC a Instrukce A-IV, 2.2.4: udržovací poplatky tak musí být placeny i během přerušení řízení.
- 1.4 **Správný** – Andrew má tři měsíce, poté co se rozhodnutí uznávající jeho právo na patent stalo konečným, právo požádat, aby evropská patentová přihláška podaná Franceskou byla zamítnuta, čl. 61(1)(c) EPC a Pr. 16(1) EPC.

OTÁZKA č. 2

Hans podal přípustný odpor proti evropskému patentu EP-1, který byl udělen se dvěma nezávislými nároky, konkrétně nárokem 1 a nárokem 2, týkajícími se dvou různých částí patentu. Jediným vzneseným důvodem odporu byl nedostatek vynálezecké činnosti u nároku 1. Odpor tak nebyl podán proti patentu jako celku, ale pouze proti nároku 1. V odporu oponent zejména uvedl, že předmět nároku 1 nevykazuje oproti kombinaci dokumentů D1 a D2, zveřejněných před efektivním datem EP-1, vynálezeckou činnost. Tereza (jako třetí osoba) podala během odporového řízení připomínku, že nárok 2 postrádá oproti dokumentu D3, japonské patentové přihlášce, zveřejněné před efektivním datem EP-1, novost.

U následujících tvrzení 2.1 – 2.4 předpokládejte, že právo na slyšení všech zainteresovaných stran bylo respektováno a během odporového řízení nebyly uplatněny žádné změny.

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

- 2.1 Pokud odporová divize usoudí, že předmět nároku 1 postrádá oproti dokumentu D1 novost, může EP-1 zamítnout pro nedostatek novosti předmětu nároku 1.
- 2.2 Pokud odporová divize usoudí, že předmět nároku 2 postrádá oproti kombinaci dokumentů D2 a D3 vynálezeckou činnost, může EP-1 zamítnout pro nedostatek vynálezecké činnosti nároku 2.
- 2.3 Pokud odporová divize usoudí, že předmět nároku 1 není dostatečně popsán, může zamítnout EP-1 z důvodu, že předmět nároku 1 není popsán natolik jasně a úplně, aby ho mohl odborník uskutečnit.
- 2.4 Poté, co odporová divize posoudí připomínky Terezy, může EP-1 zamítnout pro nedostatek novosti předmětu nároku 2.



Odpovědi na 2. otázku

- 2.1 **Správný** – Novost a vynálezecká činnost jsou samostatné důvody odporu. Novost jako nový důvod odporu však může být posouzena s využitím stejného dokumentu, který byl namítnut pro rozhodnutí z důvodu nedostatku vynálezecké činnosti (čl. 114(1) EPC, Pr. 81(1) EPG, G 7/95).
- 2.2 **Chybný** – Rozsah odporu definuje kompetenci odporové divize. Předmět nároku nepokrytý rozsahem odporu nemůže být předmětem odporu (G 9/91).
- 2.3 **Správný** – Odporová divize může vznést z vlastního podnětu důvod odporu v rámci rozsahu odporu (čl. 114(1) EPC, Pr. 81(1) EPC, G 10/91, důvod 16).
- 2.4 **Chybný** – Kompetence odporové divize je limitována nezávislým nárokem 1 (G 9/91). Pouze předměty nároků na nezávislém nároku (spadajícího do odporového řízení), mohou být zkoumány z hlediska jejich patentovatelnosti, i když nebyly výslovně napadeny odporem (G 9/91). To znamená, že nezávislý nárok 2 nespadá do kompetence odporové divize a nemůže jí být zkoumán. Třetí strany navíc nejsou účastníky odporového řízení.

OTÁZKA č. 3

Uvedte na listu pro odpovědi u každého z následujících výroků 3.1 – 3.4, zda je výrok správný, nebo chybný:

- 3.1 Stížnostní senát může rozhodovat v tříčlenné sestavě bez právně kvalifikovaného člena.
- 3.2 Stížnostní senát může vykonat jakoukoli pravomoc v rámci kompetence útvaru, který byl odpovědný za rozhodnutí napadeného stížností.
- 3.3 Stížnostní senát může věc vrátit útvaru, který byl odpovědný za rozhodnutí napadeného stížností, k dalšímu řízení.

- 3.4 Stížnostní senát může své rozhodnutí založit na novém důvodu odporu vzneseném až ve stížnostním řízení, a to bez souhlasu majitele patentu.

Odpovědi na 3. otázku

- 3.1 **Chybný** – Stížnostní senát musí zahrnovat alespoň jednoho právně kvalifikovaného člena (čl. 21(2), (3) a (4) EPC).
- 3.2 **Správný** – Stížnostní senát může buď vykonat jakoukoli pravomoc v rámci kompetence útvaru odpovědného za stížností napadeného rozhodnutí, nebo vrátit věc útvaru k dalšímu řízení (čl. 111(1) EPC).
- 3.3 **Správný** – Stížnostní senát může vrátit věc útvaru k dalšímu řízení (čl. 111(1) EPC).
- 3.4 **Chybný** – Bez souhlasu majitele patentu nemůže stížnostní senát založit své rozhodnutí během stížnostního řízení na novém důvodu odporu (G 10/91).

OTÁZKA č. 4

Společnost A podala u EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-A. Společnost B sjednala se společností A převod evropské patentové přihlášky EP-A na společnost B.

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

- 4.1 Platně převést EP-A ze společnosti A na společnost B je možné pouze pro určené smluvní státy FR a DE.
- 4.2 Na žádost společnosti B může být převod v Evropském patentovém rejstříku zaznamenán až po předložení dokumentů poskytujících důkaz o takovém převodu a platbě správního poplatku.
- 4.3 Převod evropské patentové přihlášky se stane účinným vůči EPÚ až poté, co byl zveřejněn v Evropském patentovém rejstříku.
- 4.4 Převod evropského patentu může být zaznamenán v evropském patentovém rejstříku během lhůty pro podání odporu.



Odpovědi na 4. otázku

- 4.1 **Správný** – V souladu s čl. 71 EPC může být evropská patentová přihláška převedena na jeden či více určených smluvních států (dva či více přihlašovatelů mohou být určeny pro různé smluvní státy, viz také čl. 59 EPC).
- 4.2 **Správný** – Pro záznam převodu práv vyžaduje Pr. 143(1)(w) EPC předložení žádosti zainteresované strany, např. společnosti B, uhrazení správního poplatku (Pr. 22(2) EPC) a také důkazu o takovém převodu (Pr. 22(1) EPC – např. postupní listinu, čl. 72 EPC, jejíž účinnost vyžaduje podpis obou stran).
- 4.3 **Chybný** – Převod evropské patentové přihlášky se stává účinným vůči EPÚ, jakmile jsou předloženy dokumenty v souladu, Pr. 22(1), resp. Pr. 22(3) EPC.
- 4.4 **Správný** – Evropský patent lze platně převést a převod může být zaznamenán do Evropského patentového rejstříku i během lhůty k podání odporu nebo během odporového řízení, Pr. 85 EPC ve spojení s Pr. 22 EPC.

OTÁZKA č. 5

Roberto a Mario jsou obyvateli žijícími v Sao Paulo v Brazílii. Jsou přihlašovatelé evropské patentové přihlášky EP1, která byla podána dnes v portugalské spolu s francouzským překladem. EP1 nárokuje prioritu z dřívější brazilské přihlášky P1.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 5.1 – 5.4, zda je výrok správný, nebo chybný:

- 5.1 Roberto a Mario mají právo na snížení přihlašovacího poplatku.
- 5.2 EP1 bude přiznané v EPÚ datum podání pouze tehdy, pokud obsah EP1 nejde nad rámec obsahu P1, jak byla původně podána.

- 5.3 Pokud francouzský překlad nebude podán včas, EP1 bude považována za nepodanou.
- 5.4 Pokud je EP1 postoupena britské společnosti, může být po záznamu převodu jazyk řízení změněn na angličtinu.

Odpovědi na 5. otázku

- 5.1 **Chybný** – Roberto a Mario nemají na snížení přihlašovacího poplatku právo. Roberto a Mario nemají místo svého bydliště či místo podnikání ve smluvním státě a nejsou příslušníky smluvního státu bydlicími v zahraničí (čl. 14(4) EPC, Pr. 6(3) EPC).
- 5.2 **Chybný** – EP1 může zahrnovat dodatečný předmět, který není obsažen v P1 (čl. 80 EPC, Pr. 40 EPC). V takovém případě se právo priority bude vztahovat pouze na předmět EP1, který je zahrnut v P1 (čl. 88(3) EPC).
- 5.3 **Chybný** – Právním důsledkem je, že EP1 je považována za vzatou zpět (čl. 14(2) EPC, poslední věta), nikoli že je považována nepodanou.
- 5.4 **Chybný** – Jazyk řízení nemůže být během přihlašovacího řízení změněn, protože pro to není v EPC podpora (G 4/08).

OTÁZKA č. 6

Roberto a Mario jsou obyvateli žijícími v Sao Paulo v Brazílii. Jsou přihlašovatelé evropské patentové přihlášky EP1, která byla podána dnes v portugalské spolu s francouzským překladem. EP1 nárokuje prioritu z dřívější brazilské přihlášky P1. Vycházejí ze stejných podmínek, jak byly nastíněny shora v otázce 5 a předpokládá se nyní, že Roberto a Mario zamýšlejí podat vyloučenou přihlášku EP1-DIV, týkající se patentové přihlášky EP1 v řízení, uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 6.1 – 6.4, zda je výrok správný, nebo chybný:

- 6.1 EP 1-DIV může být platně podána v přihlašovacích úřadech EPÚ v Mnichově, Haagu a Vídní.



- 6.2 EP 1-DIV může být platně podána v portugalské.
6.3 EP 1-DIV může být platně podána v angličtině.
6.4 EP 1-DIV musí být podána během dvaceti měsíců od data podání EP1.

Odpovědi na 6. otázku

- 6.1 **Chybný** – Jako místa, kde lze platně v EPÚ podat vyloučenou přihlášku zmiňuje Pr. 36(2) EPC poslední věta Mnichov, Haagu nebo Berlín, nikoli však Vídeň.
6.2 **Správný** – Pr. 36(2) EPC druhá věta udává, že pokud dřívější přihláška nebyla podána v úředním jazyce EPÚ, vyloučená přihláška může být podána v jazyce dřívější přihlášky, tj. v daném případě v portugalské.
6.3 **Chybný** – Pr. 36(2) EPC první věta umožňuje podání vyloučené přihlášky pouze v jazyce řízení dřívější přihlášky, tj. v daném případě ve francouzštině, ale nikoli v angličtině.
6.4 **Chybný** – Neexistuje žádná lhůta k podání vyloučené přihlášky, kromě požadavku, aby mateřská přihláška byla ještě v řízení (čl. 76 EPC a Pr. 36(1) EPC).

OTÁZKA č. 7

Molekula dimethylfumarátu (DMF) je známá ze stavu techniky, pokud jde o následující aspekty:

Dokument **D1** popisuje DMF jako biocid pro ošetření oděvů, obuvi a nábytek proti růstu plísní.

Dokument **D2** se týká patentu, který popisuje DMF pro ošetření kůže onemocnění psoriázy a roztroušené sklerózy.

Stav techniky nepopisuje žádné další onemocnění, které lze léčit DMF.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 7.1 – 7.4, zda je výrok správný, nebo chybný:

- 7.1 Předmět nároku „DMF pro použití jako léčivo“ v evropské patentové přihlášce podané dnes je oproti shora uvedenému stavu techniky nový.
7.2 Předmět nároku „DMF pro použití při léčbě rakoviny“ v Evropské patentové přihlášce podané dnes je oproti shora uvedenému stavu techniky nový.
7.3 V dnes podané evropské patentové přihlášce je přípustné následující znění nároku: „Použití DMF pro výrobu léčiva pro léčbu rakoviny“.
7.4 Předmět nároku „DMF pro použití při léčbě kožních onemocnění“ v evropské patentové přihlášce podané dnes je oproti výše uvedenému stavu techniky nový.

Odpovědi na 7. otázku

- 7.1 **Chybný** – První lékařské použití DMF nelze nárokovat, protože DMF je již známá jako lék.
7.2 **Správný** – Druhé lékařské použití DMF je oproti zmíněným dokumentům stavu techniky nové, protože DMF není známa jako léčivo pro léčbu rakoviny. Instrukce G-VI. 7.1.
7.3 **Chybný** – Tzv. nároky švýcarského typu nejsou povoleny v přihláškách majících efektivní datum 29.01.2011 nebo pozdější (G2/08). Instrukce G-VI, 7.1.
7.4 **Chybný** – DMF je pro léčbu psoriázy (kožní onemocnění) již známá.

OTÁZKA č. 8

Jan, státní příslušník a obywatel žijící v USA, podal dne 10. ledna 2022 u USPTO mezinárodní přihlášku. Při podání Jan uvedl EPÚ jako jeden z určených úřadů. EPÚ byl o tomto určení neprodleně informován. USPTO účtoval v souladu s PCT poplatků za pozdní platbu mezinárodního přihlašovacího poplatku.



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

- 8.1 Jan musí zaplatit mezinárodní přihlašovací poplatek Mezinárodnímu úřadu.
- 8.2 Pokud není mezinárodní přihlašovací poplatek zaplacen včas, Jan může platně zaplatit mezinárodní přihlašovací poplatek spolu s poplatkem za pozdní platbu tohoto poplatku během jednoměsíční lhůty od data výzvy zasláné přijímacím úřadem.
- 8.3 Důsledkem nezaplacení mezinárodního přihlašovacího poplatku spolu s poplatkem za pozdní platbu tohoto poplatku ve stanovené lhůtě je, že USPTO prohlásí, že PCT-J je považována za vzatou zpět.
- 8.4 Důsledkem nezaplacení mezinárodního přihlašovacího poplatku spolu s poplatkem za pozdní platbu tohoto poplatku je, že USPTO EPÚ jako určenému úřadu oznámí, že PCT-J je považována za vzatou zpět.

Odpovědi na 8. otázku

- 8.1 **Chybný** – U mezinárodní přihlášky musí být poplatky placeny přijímacímu úřadu a nikoliv Mezinárodnímu úřadu.
- 8.2 **Správný** – Pokud není mezinárodní přihlašovací poplatek zaplacen včas, může Jan platně zaplatit mezinárodní přihlašovací poplatek spolu s poplatkem za pozdní platbu tohoto poplatku během jednoměsíční lhůty od data výzvy zasláné přijímacím úřadem (Pr. 16bis1(a)PCT).
- 8.3 **Správný** – Pokud USPTO zjistí, že neobdržel mezinárodní přihlašovací poplatek spolu s poplatkem za pozdní platbu během stanovené lhůty, prohlásí PCT-J za vzatou zpět.
- 8.4 **Chybný** – O neuhrazení mezinárodního přihlašovacího poplatku spolu s poplat-

kem za pozdní platbu ve stanovené lhůtě informuje určené státy Mezinárodní úřad a nikoli přijímací úřad.

OTÁZKA č. 9

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

- 9.1 EPÚ přizná evropské patentové přihlášce, podané identifikovaným přihlašovatelem za využití formuláře Form 1001, datum podání, i když je popis podán v čínštině.
- 9.2 Pokud není žádost podána na formuláři Form 1001, nebude přihláška podaná spolu s touto žádostí projednána jako evropská patentová přihláška.
- 9.3 Pokud mezinárodní přihláška neobsahuje žádnou část, která se na první pohled jeví být nárokem či nároky, nebude této mezinárodní přihlášce přiznáno datum podání.
- 9.4 Japonec bydlící v Japonsku může platně podat evropskou patentovou přihlášku, aniž by byl zastoupen evropským patentovým zástupcem.

Odpovědi na 9. otázku

- 9.1 **Správný** – Datum podání je přiznáno bez ohledu na jazyk dokumentů přihlášky, pokud jsou splněny požadavky Pr. 40(1)(a) až (c). Není požadováno podat popis v nějakém zvláštním jazyce (č. 14(2) EPC).
- 9.2 **Chybný** – Žádost o udělení evropského patentu musí být v souladu s Pr. 41(1) EPC podána na formuláři EPÚ Form 1001. Pokud tato žádost nespĺňuje požadavky Pr. 41 EPC, potom je přihlašovatel vyzván k odstranění nedostatků během dvou měsíců od doručení výzvy. K té dojde poté, co je evropské patentové přihlášce přiznáno datum podání (Pr. 57(b) EPC, Pr. 58 EPC, čl. 90(3) až (5) EPC).



- 9.3 **Správný** – V souladu s čl. 11(1)(iii)(e) PCT je pro přiznání data podání mezinárodní přihlášky nezbytné, aby přihláška obsahovala část, která se na první pohled jeví být nárokem či nároky.
- 9.4 **Správný** – V souladu s čl. 133(2) EPC musí být fyzické nebo právnické osoby nemající své bydliště nebo hlavní sídlo podnikání ve smluvním státě zastoupeny evropským patentovým zástupcem a prostřednictvím něho jednat ve všech řízeních upravených Úmluvou, s výjimkou podání evropské patentové přihlášky. Podání evropské patentové přihlášky tak lze provést bez účasti evropského patentového zástupce.
- 10.2 Evropský patent může být zrušen v odporovém řízení na základě důvodu čl. 100(b) EPC, protože vynález v publikovaném spisu tohoto evropského patentu bez str. 2 popisu nepopisuje nárokovaný vynález natolik jasně a úplně, aby ho mohl odborník uskutečnit.
- 10.3 I když jazykem udělovacího řízení v případě tohoto evropského patentu byla angličtina, může být odpor platně podán v němčině.
- 10.4 K žádosti o převod statusu oponenta na jinou osobu postačuje v odporovém řízení podat prohlášení zahrnující jména, adresy a podpisy jak původního oponenta, tak i osoby, která o status oponenta usiluje.

OTÁZKA č. 10

U evropské patentové přihlášky byla vydána zpráva podle Pr. 71(3) EPC. Přihlašovatel splnil všechny nezbytné požadavky. Příslušné rozhodnutí o udělení evropského patentu bylo vypraveno na podkladě dokumentů (Druckexemplar) a předáno přihlašovatelovi spolu se zprávou podle Pr. 71(3) EPC. Oznámení o udělení evropského patentu bylo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku.

Během přípravy k publikaci spisu tohoto evropského patentu však došlo k chybě spočívající v tom, že v publikovaném spisu evropského patentu chyběla str. 2. V důsledku této chyby publikovaný spis evropského patentu jako celek nepopisoval nárokovaný vynález natolik jasně a úplně, aby ho mohl odborník uskutečnit.

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

- 10.1 Tato chyba v publikovaném spisu evropského patentu může být kdykoliv opravena.
- 10.2 **Správný** – Chyby v publikaci nastanou, když se obsah tištěného spisu odlišuje od dokumentů předaných přihlašovatelovi spolu se zprávou podle Pr. 71(3) EPC, která tvoří podklad pro rozhodnutí o udělení patentu. Chyby tohoto druhu mohou být opraveny kdykoliv (Instrukce C-V-10 a H-VI,6).
- 10.3 **Chybný** – Omyly ve spise evropského patentu nastalé během jeho koncepce (jako např. tisk publikace B) nemají žádné účinky na udělený patent (Instrukce-V-10 a H-VI,6). Rozhodujícím textem je text tvořící podklad pro rozhodnutí o udělení patentu.
- 10.4 **Správný** – V písemném řízení před EPÚ může kterákoli strana užít libovolný úřední jazyk (Pr. 3(1) EPC, první věta).
- 10.4 **Chybný** – Odpory nejsou převoditelné, mohou však být zděděny nebo nahrazeny v rámci celkového právního nástupnictví. -ej-



K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2182/17

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění. Stížnost podal oponent, který k dokumentům D1 až D11, předloženým během řízení o odporu, přidal dokumenty D12 a D13 a požadoval, aby patent byl zrušen. Majitel patentu naopak požadoval zamítnutí stížnosti, resp. ponechání patentu v platnosti na základě některé z pomocných žádostí předložených ve stížnostním řízení.

Stížnostní senát nejprve posoudil přípustnost dokumentů D12, D13, D9 a D10 z hlediska čl. 12 odst. 4 RPBA – 2007. Dokumenty D12 a D13 byly podány až spolu s odůvodněním stížnosti.

V souladu s výše uvedeným článkem RPBA a s přihlédnutím k přechodným ustanovením čl. 25(2) RPBA – 2020 je tak na uvážení senátu, zda je připustí do řízení.

Podle první části věty čl. 12 (4) RPBA – 2007 vše, co bylo podáno spolu s odůvodněním stížnosti nebo vyjádřením k ní, tvoří součást stížnostního řízení, s výjimkou skutečností, důkazů a žádostí, které mohly být uplatněny a nebo nebyly připuštěny do řízení v prvním stupni.

Druhá část věty čl. 12 (4) RPBA – 2007 stanoví další kritérium, podle kterého všechno (podané s odůvodněním stížnosti) musí být vzato v úvahu, pokud a v rozsahu, ve kterém se to týká případu napadeného stížností.

Pokud jde o dokument D12, stěžovatel neposkytl žádné vysvětlení pro jeho podání až s odůvodněním stížnosti, resp. jeho přímé spojení s napadeným rozhodnutím a stížností, což je dostatečným důvodem pro jeho nepřipuštění do řízení.

Dokument D13 představuje výpočty, které prokazují, že rychlost přidávání hydroxidu sodného je u předmětu patentu podobná jako v příkladech provedení dokumentu D3. Podání D13 je tak přímou odpovědí na argumenty odporové divize, a dokument byl proto do řízení připuštěn.

Dokumenty D9 a D10 jsou experimentální důkazy předložené v prvním stupni s cílem prokázat, že dokument D2 je na závadu novosti. Odporová divize je však nepřipustila do řízení pro jejich irelevanci, protože nereprodukovaly éter celulózy z dokumentu D2. Stížnostní senát k tomu dodal, že podle ustáleného case law by senát měl zrušit diskreční rozhodnutí vynesené v prvním stupni pouze tehdy, pokud tento uplatnil svou diskreční pravomoc uplatněním nesprávných zásad nebo nepřiměřeným způsobem.

V tomto ohledu však senát dospěl k závěru, že odporová divize využila svého uvážení řádně, a proto nepřipustil tyto dokumenty do řízení. Připuštění dokumentů D9 a D10 do řízení je kromě toho (v souladu s čl. 12(4) RPBA – 2007, s přihlédnutím k přechodným ustanovením čl. 25(2) RPBA – 2020) ponecháno na uvážení senátu.

Vzhledem k tomu, že ostatní námítky oponenta stížnostní senát věcně vyvrátil, rozhodl o zamítnutí stížnosti.

Poznámka: V některých případech (o kterých jsme rovněž v našem časopisu informovali) se stížnostní senáty domnívaly, že mají svou vlastní diskreční pravomoc podle čl. 12 (4) RPBA – 2007 a zrušily rozhodnutí o nepřipustnosti, i když první instance uplatnila svou diskreční pravomoc přiměřeným způsobem za použití správného postupu (viz T 411/17).

-ej-



JUDIKATURA

Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech duševního vlastnictví za období květen až červenec 2022

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění. V tomto příspěvku budou uvedeny pouze základní informace o vybraných rozhodnutích. Elektronická verze obsahuje i hypertextový odkaz na plné znění rozhodnutí a případně též na tiskovou zprávu, pokud byla pro dané rozhodnutí vydána.

1. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (DEVÁTÉHO SENÁTU) ZE DNE 6. ČERVENCE 2022 ve věci T-246/20

Aerospinning Master Franchising s.r.o. proti EUIPO – Mad Dogg Athletics, Inc. (SPINNING)

Právní rámec:

- čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství – **Relevantní veřejnost**

(nyní čl. 58 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie)

Z rozhodnutí:

- Jedná se o druhé rozhodnutí soudu v tomto již deset let trvajícím řízení o zrušení ochranné známky SPINNING z důvodu, že se měla stát označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobky nebo službu, pro které je zapsána. Srovnej též rozhodnutí ve věci T-718/16 ze dne 8. listopadu 2018.
- Soud shledal, že odvolací senát EUIPO správně zohlednil, že veřejnost tvořená odborníky na relevantním trhu, jako jsou

mimo jiné provozovatelé tělocvičen, sportovních zařízení a rehabilitačních zařízení, hrála ústřední úlohu na trzích s „přístroji na cvičení“ spadajícími do třídy 28 a měla rozhodující vliv na výběr konečných spotřebitelů, pokud jde o služby „fyzický trénink“ spadající do třídy 41 (bod 49 tohoto rozhodnutí a v něm uvedený odkaz na body 63 a 64 rozhodnutí T-718/16).

- Ochranná známka však může, i když kupující neví, že se jedná o ochrannou známku, nadále plnit svou funkci označení původu, pokud zprostředkovatel vykonává rozhodující vliv na rozhodnutí kupujícího o koupi a znalost zprostředkovatele o funkci ochranné známky jako označení původu tak vede k úspěchu komunikačního procesu. Tak je tomu v případě, kdy je na relevantním trhu obvyklé, aby zprostředkovatel poskytoval poradenství, které má rozhodující vliv na rozhodnutí o koupi, nebo kdy zprostředkovatel skutečně činí rozhodnutí za spotřebitele sám (bod 36 tohoto rozhodnutí a v něm citovaný rozsudek T-419/17, ve věci VSL#3 bod 33 a stanovisko generálního advokáta ve věci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, bod 59).

2. ROZSUDEK TRIBUNÁLU (ŠESTÉHO ROZŠÍŘENÉHO SENÁTU) ZE DNE 29. ČERVNA 2022 ve věci T-306/20

Hijos de Moisés Rodríguez González proti EUIPO – Irsko, Ornua Co-operative Ltd (LA IRLANDESA)



Právní rámec:

- čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství – Nedostatek dobré víry

(nyní čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie)

- čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001)

Z rozhodnutí:

- Odvolací senát EUIPO rozhodl o neplatnosti ochranné známky LA IRLANDESA z důvodu, že přihláška k zápisu nebyla podána v dobré víře.
- Tribunál potvrdil, že jakmile žalobkyně rozšířila užívání zpochybněné ochranné známky na jiné výrobky než máslo irského původu, španělsky hovořící spotřebitelé, kteří tvoří relevantní veřejnost, totiž mohli být uvedeni v omyl ohledně zeměpisného původu těchto výrobků, neboť byli po desetiletí zvyklí na umístění zpochybněné ochranné známky na másle pocházejícím z Irska. Takové jednání značí o nedostatku dobré víry, jelikož ukazuje, že žalobkyně v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky chtěla neoprávněně převést výhodu vyplývající z asociace s Irskem na výrobky, které neměly tento zeměpisný původ, zejména po ukončení jejího obchodního vztahu s vedlejší účastnicí, jež jí dodávala irské máslo (bod 98).

3. ROZSUDEK TRIBUNÁLU ZE DNE 8. ČERVNA 2022¹**ve spojených věcech T-26/21, T-27/21, T-28/21**

Apple Inc. proti EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)

Právní rámec:

- čl. 51 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství – **Řádné užívání**

(nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie)

Z rozhodnutí:

- Na základě návrhu společnosti Swatch AG zrušil EUIPO tři ochranné známky THINK DIFFERENT spadající do třídy 9, které vlastnila společnost Apple Inc. Hlavním důvodem, na kterém EUIPO (odvolací senát) založil svůj závěr, je skutečnost, že některé z důkazů předložených žalobkyní nespádají do relevantního období a že snímky předložené žalobkyní ukazují napadené ochranné známky na jediném místě na obalu krabice a že toto užívání samo o sobě nemůže být považováno za dostatečné s ohledem na vlastnosti tohoto užívání, zejména jeho velikost a umístění.
- Tribunál zamítl žaloby podané společností Apple Inc. proti rozhodnutím EUIPO o zrušení ochranných známek THINK DIFFERENT pro neužívání.
- Tribunál shledal, že i kdyby odvolací senát nevezl v úvahu vysokou úroveň pozornosti relevantní veřejnosti věnované osobním počítačům a počítačovému příslušenství spadající do třídy 9, nemohlo to mít žádný vliv na závěr, že ochranné známky se nacházejí pouze na nevýznamném místě vedle čárového kódu. V každém případě žalobkyně (Apple Inc.) neprokázala, že by takové posouzení vedlo odvolací senát k závěru, že spotřebitel by obal podrobně zkoumal a že by věnoval zvláštní pozornost napadeným ochranným známkám (bod 71).
- Odvolací senát nezaložil své závěry ohledně neexistence skutečného užívání napadených ochranných známek pouze na konstatování přítomnosti slovní ochranné známky Macintosh na obalech počítačů iMac vedle napadených ochranných známek (bod 89).



4. STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA ZE DNE 2. ČERVNA 2022¹

ve spojených věcech C-148/21 a C-184/21

Christian Louboutin proti Amazon

Právní rámec:

- čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie – **Pojem užívání**

NÁVRH GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA:

- čl. 9 odst. 2 nařízení 2017/1001 musí být vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že provozovatel on-line prodejní platformy užívá ochrannou známku v prodejní nabídce, kterou na této platformě zveřejnila třetí osoba, a to zprvve tím, že tento provozovatel zveřejňuje jednotným způsobem své vlastní nabídky i nabídky třetích osob, aniž je při zobrazení rozlišuje podle jejich původu, přičemž ponechává na těchto reklamách své vlastní logo známého distributora, a to jak na své internetové stránce, tak i v reklamních rubrikách internetových stránek třetích osob, a zadruhé tím, že nabízí třetím prodejčům doplňkové služby asistence, skladování a zasilání výrobků vystavených on-line na jeho platformě, přičemž informuje případné kupující, že je sám těmito službami pověřen, pod podmínkou, že tyto skutečnosti nevedou běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatele internetu k tomu, aby vnímal dotýčnou ochrannou známku jako nedílnou součást obchodní komunikace provozovatele.

5. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (ČTVRTÉHO SENÁTU) ZE DNE 19. KVĚTNA 2022

ve věci C-466/20

HEITEC AG proti HEITECH Promotion GmbH, RW

Právní rámec:

- čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008,

kteou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách

- čl. 54, 110 a 111 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství – **Zánik práva v důsledku strpění**

Právní věta:

- 1) Čl. 9 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že takový úkon, jako je výzva, kterým majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva brání užívání pozdější ochranné známky, avšak nepodnikl nezbytné kroky k dosažení právně závazného řešení, neukončuje strpění, a tudíž nepřerušuje běh lhůty pro zánik práva stanovené v těchto ustanoveních.
- 2) Čl. 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že nelze mít za to, že podání žaloby, kterou se majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva domáhá prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou či brání jejímu užívání, brání zániku práva v důsledku strpění uvedenému v těchto ustanoveních, pokud návrh na zahájení řízení, byť byl podán před uplynutím prekluzivní lhůty, nesplňoval z důvodu nedostatku žalobcovy patřičné péče požadavky vnitrostátního práva použitelného na doručování a vada tohoto návrhu byla z důvodů přičitatelných žalobci zhojena až po tomto datu.
- 3) Čl. 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva ve smyslu těchto ustanovení zanikne právo domáhat se prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou a ukončení jejího užívání, brání zánik tohoto práva rovněž tomu, aby podal takové vedlejší či související návrhy, jako jsou návrhy na náhradu škody, poskytnutí informací nebo zničení výrobků.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.



i Pro toto rozhodnutí vydal Soudní dvůr dne 8. června 2022 [tiskovou zprávu č. 97/22](#), která je dostupná na www.curia.europa.eu

ii Pro toto rozhodnutí vydal Soudní dvůr dne 2. června 2022 [tiskovou zprávu č. 96/22](#), která je dostupná na www.curia.europa.eu



AKTUALITY

Informace k novele zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Dne 22. 7. 2022 vstoupil v platnost a dne 6. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 215/2022 Sb. ze dne 29. 6. 2022, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je zveřejněn v částce č. 97/2022 Sbírkou zákonů.

Zákon zajišťuje adaptaci právního řádu ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení a plně respektuje právo Evropské unie, pokud jde o výlučnou ochranu označení původu a zeměpisných označení pro zemědělské výrobky, potraviny, vína a lihoviny, jejichž označování je chráněno na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie. Proto se dosavadní národní úprava týkající se uvedených komodit dosud obsažená v zákoně č. 452/2001 Sb. z tohoto zákona vypouští.

Žádost o unijní ochranu

Stávajícím uživatelům označení původu a zeměpisných označení pro zemědělské výrobky, potraviny, vína a lihoviny, které byly dosud

chráněny na základě národního a z něj vycházejícího mezinárodního zápisu, bylo umožněno zachovat kontinuitu jejich práv za předpokladu, že ve stanovené lhůtě, tj. do 14. září 2022, podali žádost o unijní ochranu. Pokud žádost nebyla v této lhůtě podána, zápis označení původu či zeměpisného označení v národním rejstříku uplynutím dne 14. září 2022 zanikl.

Žádost o mezinárodní zápis

Návrh zákona zachoval možnost žádat o mezinárodní ochranu spojenou s přístupem České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení. Na základě žádosti o mezinárodní zápis podle Ženevského aktu byla zajištěna možnost zachování právní kontinuity plynoucí z dosavadního mezinárodního zápisu podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu. Žádost o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle Ženevského aktu, které je chráněno podle Lisabonské dohody a kterému byla poskytnuta výlučná unijní ochrana namísto ochrany poskytnuté v České republice podle dosavadních právních předpisů, bylo možné podat rovněž do 14. září 2022.

.....



Evropský patentový úřad zavádí certifikát pro patentové administrátory

Evropský patentový úřad (EPÚ) vytvořil nový systém „the European patent administration certification“ (EPAC) určený právními asistentům, patentovým administrátorům a dalším pracovníkům patentových či právních kanceláří a patentových oddělení podniků, výzkumných organizací a univerzit, kteří odpovídají za formální náležitosti patentových přihlášek a udělených patentů, jako je sledování lhůt, úhrada udržovacích poplatků, validace apod.

Uvedený certifikát EPAC má být osvědčením o tom, že jeho držitelé ovládají znalosti a dovednosti potřebné ke správě evropských a mezinárodních patentových přihlášek v řízeních před Evropským patentovým úřadem, pokud jde o příslušná podání, úkony v průběhu řízení, udělení evropského patentu a jeho udržování v platnosti. Více: EPAC: <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220714.html>.

Podmínkou získání certifikátu je složení zkoušky zaměřené na procesní aspekty Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC), Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a na národní právo a další dohody platné pro evropské patenty, jako je např. Dohoda o aplikaci článku 65 EPC (tzv. Londýnská dohoda). Kandidáti budou muset zodpovědět otázky k různým cestám podání patentové přihlášky a splnit úkoly týkající se patentového řízení, administrace a for-

málních náležitostí. První část bude obsahovat hodinový test, druhá dvouhodinová část pak otevřené otázky.

První zkouška proběhne on-line formou dne 12. prosince 2022. Bude možné ji absolvovat v angličtině, němčině nebo francouzštině. Zapsat se ke zkoušce bude možné od 5. září 2022 do 30. září 2022, zápisné je ve výši 100 EUR.

Na základě zápisu má kandidát možnost se dne 21. listopadu 2022 zúčastnit přípravné zkoušky stejného formátu, kdy odpovědi na otázky budou v anglickém jazyce zveřejněny dne 22. listopadu 2022 na internetové stránce k EPAC, na níž lze nalézt další informace, včetně sylabu obsahujícího podrobná témata ke zkoušce: <https://www.epo.org/learning/european-patent-administration-certification.html>.

Pro účely úspěšného absolvování zkoušky za účelem získání uvedeného certifikátu Evropská patentová akademie EPO nabídne související školení. Momentálně akademie poskytuje e-learningový kurz v němčině: <https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=121>. Vedle toho si lze vybrat z řady dalších většinou zdarma poskytovaných e-learningových kurzů akademie zaměřených na evropský patentový systém, procesní stránku řízení před Evropským patentovým úřadem, lhůty, PCT, evropský patent s jednotným účinkem atd.: <https://e-courses.epo.org/course/search.php?filter%5btopics%5d%5b%5d=3>.

Zahraniční časopisy duševního vlastnictví

Odborný časopis zaměřený na problematiku průmyslového vlastnictví vydává nejenom český Úřad průmyslového vlastnictví, ale i některé

zahraniční úřady. Mezi ně patří například Německý patentový a známkový úřad (Deutsches Patent- und Markenamt), který ve spolupráci



s nakladatelstvím Carl Heymanns Verlag vydává časopis Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Blatt für PMZ) (https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/blatt_fuer_pmz/index.html). Jedná se o měsíčník, který vychází jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Rakouský časopis Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBl) vychází 6x ročně jen v tištěné verzi (na internetových stránkách je k nahlédnutí pouze obsah aktuálního čísla: <https://www.manz.at/produkte/zeitschriften/oeb1>). Vydává jej Rakouské sdružení na ochranu průmyslového vlastnictví a autorských práv ve spolupráci s nakladatelstvím Verlag Manz.

Švýcarský časopis sic! online: <https://www.sic-online.ch/de/>, <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/zeitschrift-sic-online> vychází 11x ročně (v létě dvojčíslu), jeho redakci řídí Švýcarský federální institut duševního vlastnictví (IGE) a tištěnou verzi vydává nakladatelství Helbing Lichtenhahn Verlag. Časopis kromě tradičních rubrik obsahuje také úvahy a diskuse.

Francouzský La revue PIBD (Propriété industrielle - Bulletin documentaire) <https://>

pibd.inpi.fr/pibd/pibd-1180 vychází dvakrát do měsíce, a to pouze on-line. Od tištěné verze Francouzi ustoupili již v roce 2016.

Zcela jiné pojetí od všech shora uvedených má španělský časopis MARCHAMOS – Revista de Comunicación Interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/publicaciones_periodicas/marchamos_revista_de_comunicacion_interna/2021/.

Jedná se o velmi pestrý časopis, plný nejrůznějších informací, odkazů, rozhovorů, obrázků a barevných fotografií. Vychází elektronicky 3x ročně a vydává jej španělský Úřad průmyslového vlastnictví (OEPM), na jehož stránkách jsou k dispozici ke stažení všechna čísla časopisu. Tento časopis se v podstatě vůbec nezabývá odbornou tematikou a spíše se jedná o společenskou průmyslověprávní revue. Obsahuje zajímavé články v netradičních rubrikách jako „Ženy a věda“ či „Patenty, které se zapsaly do historie“. Tento temperamentní časopis uzavírá poněkud kuriózní rubrika „Domácí mazlíčci“, a to bez zjevné souvislosti s problematikou duševního vlastnictví.

PatentX: Nový kurz WIPO a Harvard Law School

Pandemie COVID-19 odhalila důležitou úlohu duševního vlastnictví při stimulaci výroby a distribuce vakcín a léků. Dne 25. července 2022 Harvardská právnická fakulta a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) podepsaly dohodu o zahájení nového společného on-line kurzu k této problematice. Kurz s názvem „PatentX“ se bude zabývat veškerými aspekty vztahu mezi patentovým právem a globálním veřejným zdravím. Účast-

ní kurzu se dozvedí, jak současné patentové systémy fungují, jak je to s dobrovolným udělováním licencí, transferem technologií, alternativními pobídkovými systémy a připraveností na pandemii. Zájemci o absolvování tohoto bezplatného kurzu se budou moci začít registrovat v e-Learningovém centru WIPO od října 2022. Více informací lze získat na stránkách WIPO na https://www.wipo.int/academy/en/news/2022/news_0032.html.



RESUME

David Karabec: Update on the promotion of alternative dispute resolution (ADR) in the field of intellectual property protection in the Czech Republic

The article discusses how alternative dispute resolution (ADR), especially in the form of mediation, in the field of intellectual property protection can contribute not only to strengthening the innovative performance of the Czech Republic, but also how mediation and the mediator profession can effectively influence the outcome of dispute resolution in this area and meet the expectations of its participants.

Lukáš Zmeškal: Basic conditions to obtain patents under the European Patent Convention - Part I. Definition of an invention

The article is the first of a series of articles on the conditions of patentability of inventions under the European Patent Convention (EPC). The author discusses the definition of an invention and examines the relevant EPC articles. He also discusses the exclusions from patentability, giving a number of examples of how to view and assess the excluded subject matter.

Roman Buček: Patent attorney services, authorization to perform services, rights and obligations of patent attorney service providers

In the article, the author specifies the services of patent attorneys and defines the scope of authorization to provide them, including the conditions that must be met in order to perform these services. The article describes the performance of the activities of patent attorneys, including their powers, duties and mutual cooperation.

RESÜMEE

David Karabec: Aktuell zur Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR) im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums in der Tschechischen Republik

Der Artikel informiert darüber, wie die alternative Streitbeilegung (ADR), insbesondere in Form der Mediation, im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums nicht nur zur Stärkung der Innovationsleistung der Tschechischen Republik beitragen kann, sondern auch, wie die Mediation und der Beruf des Mediators das Ergebnis der Streitbeilegung (Konfliktlösung) in diesem Bereich effektiv beeinflussen können und die Erwartungen der Beteiligten erfüllen können.

Lukáš Zmeškal: Grundvoraussetzungen für die Erteilung von Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen - Teil I. Definition einer Erfindung

Eine Artikelserie über die Bedingungen der Patentierbarkeit von Erfindungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) wird vorbereitet. Dieser Artikel ist der erste. Der Autor befasst sich mit der Definition einer Erfindung, während er die relevanten Artikel des EPÜ analysiert. Er geht auch auf die Ausschlüsse von der Patentierbarkeit ein und gibt eine Reihe von Beispielen, wie man die ausgeschlossenen Gegenstände betrachtet und bewertet.

Roman Buček: Dienstleistungen von Patentanwälten, Berechtigung zur Erbringung von Dienstleistungen, Rechte und Pflichten von Patentanwaltsdienstleistern

In dem Artikel konkretisiert der Autor die Dienstleistungen von Patentanwälten und definiert den Umfang der Berechtigung zu deren Erbringung, einschließlich der Bedingungen, die für die Erbringung dieser Dienstleistungen erfüllt sein müssen. Der Artikel beschreibt die Ausübung der Tätigkeit von Patentanwälten, einschließlich ihrer Kompetenzen, Pflichten und gegenseitiger Zusammenarbeit.



RESUMÉ

David Karabec: Actuellement sur le soutien du règlement extrajudiciaire des litiges (ADR) dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle en République tchèque

L'article examine comment dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle le règlement extrajudiciaire des litiges (ADR), en particulier sous la forme de médiation, peut contribuer à renforcer les performances d'innovation de la République tchèque. L'article examine aussi comment la médiation et la profession de médiateur peuvent effectivement influencer l'issue du règlement des différends (conflits) dans ce domaine et répondre aux attentes de ses participants.

Lukáš Zmeškal: Conditions de base pour l'obtention de brevets selon la Convention sur le brevet européen - partie I. Définition de l'invention

Cet article est le premier d'une série d'articles à paraître sur les conditions de brevetabilité des inventions selon la Convention sur le brevet européen (CBE). Dans l'article, l'auteur traite de la définition de l'invention, tout en analysant les articles pertinents de l'OEB. Il traite également des exclusions de la brevetabilité, en donnant un certain nombre d'exemples sur la manière de visualiser et d'évaluer les objets exclus de la brevetabilité.

Roman Buček : Services de mandataires en brevets, l'autorisation de prestation de services, droits et obligations prestataires de services de conseil en brevets

Dans cet article, l'auteur précise les services des mandataires en brevets et définit l'étendue de l'autorisation de les fournir, y compris les conditions qui doivent être remplies pour que ces services soient exécutés.

L'article décrit l'exercice des activités des mandataires en brevets, y compris leurs pouvoirs, devoirs et coopération mutuelle.

ПЕЗЮМЕ

Дэвид Карабец: Обновленная информация о продвижении альтернативного разрешения споров (ADR) в области защиты интеллектуальной собственности в Чешской Республике

В статье обсуждается, как альтернативное разрешение споров (ADR), особенно в форме медиации, в сфере защиты интеллектуальной собственности может способствовать не только укреплению инновационных показателей Чешской Республики, но и как медиация и профессия медиатора могут эффективно влиять на результат разрешения споров (урегулирования конфликтов) в этой сфере и соответствовать ожиданиям его участников.

Лукаш Змешкал: Основные условия получения патентов в соответствии с Европейской патентной конвенцией - Часть I. Определение изобретения

Эта статья является первой из серии статей об условиях патентоспособности изобретений в соответствии с Европейской патентной конвенцией (ЕПК). Автор обсуждает определение изобретения и рассматривает соответствующие статьи ЕПК. В нем также обсуждаются исключения из патентоспособности, приводится ряд примеров того, как рассматривать и оценивать исключенные объекты.

Роман Бучек: Услуги патентных поверенных, разрешение на выполнение услуг, права и обязанности поставщиков услуг патентных поверенных

В статье автор конкретизирует услуги патентных поверенных и определяет объем полномочий на их предоставление, включая условия, которые должны быть соблюдены для выполнения этих услуг. В статье описывается осуществление деятельности патентных поверенных, включая их полномочия, обязанности и взаимное сотрудничество.



INHALT

David Karabec: Aktuell zur Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR) im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums in der Tschechischen Republik.....	1
Lukáš Zmeškal: Grundvoraussetzungen für die Erteilung von Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen - Teil I. Definition einer Erfindung.....	10
Roman Buček: Dienstleistungen von Patentanwälten, Berechtigung zur Erbringung von Dienstleistungen, Rechte und Pflichten von Patentanwaltsdienstleistern.....	14
EUROPÄISCHES RECHT	21
Emil Jenerál: Weitere Fragen aus der Vorprüfung.....	21
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 2182/17	28
JUDIKATUR	29
Miroslav Černý: Ausgewählte Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union in Angelegenheiten des geistigen Eigentums von Mai bis Juli 2022.....	29
AKTUALITÄTEN.....	32
Informationen über die Änderung des Gesetzes Nr. 452/2001 Slg. über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben und über die Änderung des Verbraucherschutzgesetzes in seiner geänderten Fassung.....	32
Das Europäische Patentamt führt neues Zertifikat für Patentverwalter ein.....	33
Ausländische Fachzeitschriften zum geistigen Eigentum.....	33
PatentX: Ein neuer Kurs von WIPO und Harvard Law School	34

SOMMAIRE

David Karabec : Actuellement sur le soutien du règlement extrajudiciaire des litiges (ADR) dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle en République tchèque.....	1
Lukáš Zmeškal : Conditions de base pour l'obtention de brevets selon la Convention sur le brevet européen - partie I. Définition de l'invention.....	10
Roman Buček : Services de mandataires en brevets, autorisation de prestation de services, droits et obligations des prestataires de services de conseil en brevets.....	14
LE DROIT EUROPÉEN	21
Emil Jenerál: Plus de questions de l'examen préliminaire.....	21
Sur la décision de la chambre de recours de l'OEB T 2182/17	28

JURISPRUDENCE.....29

Miroslav Černý: Sélection de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de propriété intellectuelle pour la période de mai à juillet 2022	29
---	----

ACTUALITÉS

Informations sur l'amendement de la loi n° 452/2001 Coll., sur la protection des appellations d'origine et des indications géographiques et sur la modification de la loi de la défense des consommateurs, telle que modifiée	32
L'Office européen des brevets introduit un certificat pour les administrateurs de brevets	33
Magazines étrangères de propriété intellectuelle	33
PatentX : Un nouveau cours par l'OMPI et la Faculté de Droit de Harvard.....	34

СОДЕРЖАНИЕ

Дэвид Карабец: Обновленная информация о продвижении альтернативного разрешения споров (ADR) в области защиты интеллектуальной собственности в Чешской Республике	1
Лукаш Змешкал: Основные условия получения патентов в соответствии с Европейской патентной конвенцией - Часть I. Определение изобретения.....	10
Роман Бучек: Услуги патентных поверенных, разрешение на выполнение услуг, права и обязанности поставщиков услуг патентных поверенных.....	14

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.....21

Emil Eneral: Дальнейшие вопросы предварительных испытаний.....	21
О решении Апелляционного совета ЕПВ T 2182/17.....	28

ЮДИКАТУРА

Мирослав Черны: Избранные решения Суда Европейского Союза по вопросам интеллектуальной собственности за период с мая по июль 2022 г.....	29
--	----

АКТУАЛЬНОСТИ

Информация о новелле закона № 452/2001 Coll. о защите наименований места происхождения товара и географических обозначений и о поправках к закону о защите прав потребителей с поправками	32
Европейское патентное ведомство вводит сертификат для патентных администраторов.....	33
Зарубежные журналы по интеллектуальной собственности	33
PatentX: новый курс ВОИС и Гарвардской школы права.....	34



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

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.gov.cz
posta@upv.gov.cz
helpdesk@upv.gov.cz
studovna@upv.gov.cz

