

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

2

2016



© 2016 ÚPV Praha

Vychází 21. 4. 2016



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 18 Kč, roční předplatné 108 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne Polypress, s. r. o., Truhlářská 485/15, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

CONTENTS

Jiří E f f m e r t : Stížnosti na rozhodnutí úřadu průmyslového vlastnictví u ústavního soudu	41
Zuzana S l o v á k o v á : Notifikace zániku účinků mezinárodní ochranné známky, jejíž zemí původu je Česká republika	49
Michal H a v l í k : K procesní úpravě námitkového řízení de lege ferenda	56
EVROPSKÉ PRÁVO	58
Emil J e n e r á l : Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (5–10/2015)	58
JUDIKATURA	71
Jiří M a c e k : K některým aspektům posuzování práv z ochranné zámky	71
Miroslav Č e r n ý : Tribunál Evropské unie k popisnosti označení WINNETOU	74

Jiří E f f m e r t : Complaints against the decisions of the Industrial Property Office to the Constitutional Court	41
Zuzana S l o v á k o v á : Notification of cessation of the effects of international trade marks, which country of origin is the Czech Republic	49
Michal H a v l í k : The procedural regulation de lege ferenda opposition proceedings	56
EUROPEAN LEGISLATION	58
Emil J e n e r á l : The next questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates (5–10/2015)	58
JUDICATURE	71
Jiří M a c e k : Some aspects of the assessment of trade mark rights	71
Miroslav Č e r n ý : The General Court of the European Union on the descriptiveness of designation WINNETOU	74

Jiří EFFMERT

STÍŽNOSTI NA ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ U ÚSTAVNÍHO SOUDU

Úřad průmyslového vlastnictví ročně vydává asi 20 tisíc správních rozhodnutí. Desetina promile z tohoto počtu končí ústavní stížností. Z těchto ústavních stížností až dosud jen čtyřem procentům stížností Ústavní soud vyhověl. Institut ústavních stížností je v našem oboru tedy poměrně málo využíván. Nicméně má nehledě na to značný význam jako pojistka proti nesprávnému rozhodování jak Úřadu, tak obecných soudů. Souhrnná stať o ústavních stížnostech v našem oboru dosud nebyla publikována¹.

1. Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Řízení před **Úřadem průmyslového vlastnictví** probíhá ode dne 1. ledna 2006 v souladu s ustanoveními správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění změn, jakož i podle speciálních předpisů a mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu. V řízení před Úřadem jsou respektována rozhodnutí Soudního dvora EU a Tribunálu týkající se dané oblasti.² Úřad rozhoduje ve správním řízení, pro něž jako ústavní zásada platí princip „generální klauzule“, který znamená, že přezkoumatelná jsou všechna rozhodnutí, pokud to zákon výslovně nevylučuje.

Správním řízením se podle ustanovení § 9 správního řádu rozumí postup Úřadu, který má vést k vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Nejčastěji probíhá na třech úrovních:

- **Referentské**, resp. v příslušném oddělení, například ochranných známek - tak končí naprostá většina řízení o přihláškách ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů. U vynálezů je to zhruba polovina všech přihlášek.

- **V I. instanci** - v samostatném oddělení sporných řízení. To je v těch případech, kdy se na základní úrovni nepodaří přihlášku připravit k zápisu do rejstříku a přihlašovatel není spokojen s argumentací referenta příslušného oddělení, popřípadě když je zápis přihlášky napaden třetí stranou.

- **Ve II. instanci**, když přihlašovatel - nebo ve sporném řízení i třetí strana - nesouhlasí s rozhodnutím v prvoinstančním řízení. V takovém případě o věci rozhodne jménem Úřadu průmyslového vlastnictví jeho předseda s přihlédnutím k návrhu jednoho ze tří senátů Samostatného oddělení rozkladů. Rozhodnutí předsedy obsahuje standardní poučení zpravidla tohoto znění: „*Proti tomuto rozhodnutí se nelze ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. dále odvolat.*“ Řízení však rozhodnutím předsedy ÚPV skončit nemusí.

- Dalším opravným prostředkem, podávaným v souladu s ustanoveními zákona č. 150/2002 Sb., je **správní žaloba** proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, podaná **Městskému soudu v Praze** (pracoviště pro věci správní v Hybernské ulici) ve

lhůtě do dvou měsíců poté, co napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno. Řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Městský soud v Praze napadené rozhodnutí přezkoumá podle ustanovení § 65 a násl. tohoto zákona a rozhodne. Takových správních žalob na Úřad průmyslového vlastnictví je každoročně podáváno okolo padesáti³. Od roku 2004 do roku 2014 bylo podáno 28 žalob na rozhodnutí předsedy ve věcech vynálezů, 53 žaloby ve věcech užitných vzorů, 17 žalob ve věcech průmyslových vzorů a - zdaleka nejvíce - 805 žalob ve věcech ochranných známek⁴. Současně Městský soud rozhoduje okolo osmdesáti žalob ročně - zpracovává nedodělky. Ve správním soudnictví rozhodují soudy v jediném stupni. Proti jejich rozhodnutí není přípustné odvolání ani žádný jiný řádný opravný prostředek. Proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů - s výjimkami, které jsou odůvodněny povahou věci (např. věci volební) - je však možno podat mimořádný opravný prostředek - kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud.⁵

- Proti rozsudku Městského soudu v Praze lze tedy podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. soudního řádu správního a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozsudku. Kasačních stížností od roku 2006 do roku 2014 bylo podáno deset ve věcech vynálezů, sedm ve věcech užitných vzorů, tři ve věcech průmyslových vzorů a - opět zdaleka nejvíce - 188 ve věcech ochranných známek. Kasační stížnost se podává v souladu s pěti okruhy důvodů, vymezených ustanovením § 103 soudního řádu správního č. 150/2002 Sb., v platném znění, u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší **Nejvyššímu**

správnímu soudu. Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze přezkoumá a rozhodne, nejčastěji (v našich věcech) tak, že kasační stížnost zamítne. Rozsudek končí poučením, že *proti němu nejsou opravné prostředky přípustné*. Kasačních stížností na rozhodnutí ve věcech ÚPV u Městského soudu v Praze je ročně podáváno 20–25, přičemž některé z nich (tři až pět ročně) podává i Úřad průmyslového vlastnictví.

- Nicméně, nehledě na toto poučení, je možno proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podat stížnost **Ústavnímu soudu** České republiky – a o tom pojedná tato stať.

2. Ústavní soud České republiky

Postavení a pravomoci Ústavního soudu České republiky (dále jen „*Ústavní soud*“) upravuje Ústava České republiky (dále jen „*Ústava*“) v čl. 83–89. Tyto články jsou sice zahrnuty v hlavě Ústavy pojednávající o moci soudní, Ústavní soud však není (a také to opakovaně zdůrazňuje ve svých rozhodnutích) součástí soustavy obecných soudů. Není jim ani nadřizen, ani není další soudní instancí. Je soudem jediného stupně, slovy čl. 83 Ústavy „soudním orgánem ochrany ústavnosti“.

Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.

Ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, kdo je oprávněn podat ústavní stížnost. Podle tohoto ustanovení je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její zá-

kladní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Katalog základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem obsahují na prvním místě Listina základních práv a svobod⁶ a Ústava, případně mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jež byly v České republice ratifikovány a vyhlášeny.

Praktický důsledek tohoto ustanovení je potom ten, že stěžovatel musí v ústavní stížnosti uvést, **jaké základní právo** bylo v jeho případě porušeno, **který orgán** veřejné moci a **jakým rozhodnutím**, resp. zásahem tak učinil, a **v čem konkrétně** ono porušení základního práva nebo svobody spočívalo. Žádnými jinými právy se Ústavní soud zabývat nemůže.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze podat ústavní stížnost ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Lhůta pro podání ústavní stížnosti je propadná a nelze ji proto ani prodloužit ani prominout. Zjistí-li Ústavní soud nedodržení lhůty, stížnost musí bez jednání odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu. Několik procent rozhodnutí Ústavního soudu, souvisejících s vynálezy, průmyslovými vzory, užitnými vzory a ochrannými známkami, Ústavní soud odmítá pro pozdní podání.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřipustná také tehdy, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Takovými prostředky se rozumí jak řádné opravné prostředky (typicky odvolání, rozklad, stížnost, žaloba ve správním soudnictví, apod.), tak i mimořádné opravné prostředky (např. dovolání nebo kasační stížnost). Kromě těchto nejfrekventovanějších prostředků k ochraně práva je třeba vyčerpat i jiné procesní prostředky k ochraně práva, s jejichž uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení (§ 72 odst. 3 zákona o Ústav-

ním soudu).⁷ Pokud nebyly vyčerpany všechny opravné prostředky, Ústavní soud stížnost bez projednání odmítne. I takové případy se v našem oboru vyskytují.

Ústavní soud je poměrně rychle pracujícím orgánem, jak o tom svědčí statistika⁸ na straně 64 jeho ročenky 2014. V tomto roce Ústavní soud vydal 4 394 rozhodnutí, z nichž bylo 236 nálezů a 4 156 usnesení a dvě usnesení pléna. Z usnesení bylo 2 864 případů (tj. 68,9 %) zamítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, 560 zamítnuto pro nepřipustnost a 29 pro nepřislusnost. Průměrná délka jednání ve věcech senátních (kam spadají všechny případy z našeho oboru) byla v letech 2006 až 2014 něco málo přes pět měsíců.

Ústavní soud rozhoduje⁹ o zhruba dvacíti přesně vymezených okruzích, například o zrušení zákonů či jejich částí, zrušení jiných právních předpisů, o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací, rovněž spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřislusí-li podle zákona jinému orgánu a další.

Z hlediska této stati je nejdůležitější rozhodování Ústavního soudu o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, kam spadají **žaloby na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví**. Žalobu na takové rozhodnutí ovšem nelze podat přímo, ale až po projednání Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem.

Podle ustanovení § 81 zákona č. 182/1993 Sb. Ústavní soud není vázán skutkovým zjištěním učiněným v předchozích řízeních. Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Podle ustanovení § 54 ve věci samé rozhodou-

je Ústavní soud nálezem a v ostatních věcech usnesením. Podle ustanovení § 62 řízení před Ústavním soudem nepodléhá soudním poplatkům. Podle ustanovení § 83 „*odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením (§ 29 a § 30 odst. 1) a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele podaný před prvním ústním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát*“. V našem oboru nebyla dosud taková úleva udělena.

3. Orientace v rozhodování Ústavního soudu

Ústavní soud vydává publikaci *Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu*. V této sbírce se uveřejňují veškeré nálezy Ústavního soudu přijaté v kalendářním roce a také ta z jeho usnesení, o kterých tak rozhodlo plénum. Sbírka může být vydávána během roku i po částech. V elektronické podobě¹⁰ zde jsou publikovány sbírky od částky 67, která je první elektronizovanou částkou s možností publikace mimo oficiální nakladatelství. Veškerá rozhodnutí Ústavního soudu, publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení, jsou však dostupná i v elektronické databázi NALUS.

Databáze NALUS® (**N**ÁLEzy a **U**Snesení Ústavního soudu)¹¹ je výbornou pomůckou, která umožňuje intuitivní multikriteriální vyhledávání jak skupin rozhodnutí, tak i jednotlivých případů.

Rozhodnutí jsou v databázi zpřístupňována poté, co jsou vyhlášena a rozeslána účastníkům řízení (nálezy), resp. poté, co jsou vykonatelná, tj. doručena účastníkům řízení (usnesení).

Rozhodnutí do konce roku 2006 byla do databáze importována z existujících elektronických zdrojů. Rozhodnutí neprocházejí jazykovou korekturou; ta se provádí zpětně u nálezů a usnesení publikovaných v tištěné Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná

v elektronické podobě v NALUS slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. **Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby.** Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden tento zdroj, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu – což pro tuto stať tímto činím.

K nalezení určitého rozhodnutí stačí znát např. jeho spisovou značku, (ta je složena z čísla senátu a čísla doručení lomeného rokem vydání, např. I.ÚS 2911/15). Postačí též zadat datum vyhlášení nebo datum podání. Nejpohodlnější vyhledání je zadáním slova nebo sousloví, které má nález obsahovat, například zadáním sousloví „ochranné známky“ (nebo znění konkrétní ochranné známky, např. „POLÁRKA“) do vyhledávací masky. Takových rozhodnutí je v databázi 148, procento informačního šumu je velmi nízké - příkladem je nález I.ÚS 1407/15, v němž stěžovatelka v ústavní stížnosti tvrdila, že trestní soudy v řízení postupovaly formalisticky a nepřihlédly k jejímu duševnímu stavu. V rozhodnutí je též věta: „... *nebyly u ní tedy zjištěny žádné známky duševní choroby či poruchy, nebylo navrhováno uložení ochranného psychiatrického léčení, ať již ve formě ambulantní či ústavní...*“, takže databáze toto rozhodnutí vyhledala.

4. Stížnosti Ústavnímu soudu na rozhodnutí s prvkem ochranných známek, vynálezů, užitných či průmyslových vzorů

Z databáze lze selektovat případy, které alespoň částečně souvisejí s vynálezy, užitnými vzory, průmyslovými vzory a zejména ochrannými známkami (kterých je zdaleka nejvíce). Takových stížností je v databázi ke konci roku 2015 celkem 213. Případy mají vždy formu **ústavní stížnosti**. Touto stížností stěžovatel ve formě návrhu na zahájení řízení

tvrdí, že rozhodnutím orgánu veřejné moci, jehož byl stěžovatel účastníkem, došlo porušení některého ústavního práva a navrhne, aby Ústavní soud svým náležením napadené rozhodnutí zrušil. Náležitosti podání jsou obdobné, jako při řízení před obecnými soudy. Pomůckou pro sestavování ústavní stížnosti může být práce JUDr. Vlastimila Ševčíka z roku 1999 „*Ústavní soud v praxi. Rukověť se vzory podání ústavnímu soudu*“.¹² Aktivní legitimaci k podání ústavní stížnosti má každý, kdo v řízení před obecnými soudy neúspěšně vyčerpal všechny procesní opravné prostředky včetně dovolání.¹³

Formální stavba ústavní stížnosti se neliší od stavby, používané u návrhů žalob, podávaných obecným soudům. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, lze podat stížnost do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku - v našem případě nejčastěji od doručení rozhodnutí o dovolání. Lhůta je propadná. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; nestačí zastoupení patentovým zástupcem. K žádosti je vhodné přiložit všechna rozhodnutí orgánů (např. Úřadu průmyslového vlastnictví) a soudů, které ve věci rozhodovaly. Pokud nejsou přiložena, Ústavní soud si je ve většině případů elektronicky dožádá u příslušných soudů.

Pokud je stížnost důvodná, Ústavní soud zruší napadené rozhodnutí, ale toto rozhodnutí nemůže změnit ani nemůže rozhodnout ve věci namísto příslušného soudu nebo orgánu. Podle ustanovení § 54 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem a v ostatních věcech usnesením. Usnesením jsou všechna rozhodnutí Ústavního soudu, která nejsou rozhodnutím ve věci samé. V rozhodovací praxi Ústavního soudu o našem oboru naprosto převažují - je jich asi 98 %.

Tak například všech dosavadních dvánáct stížností, souvisejících s průmyslovými vzory, Ústavní soud odmítl usnesením **pro zjevnou neopodstatněnost**, v řízení s prvkem ochranné známky ze 148 dosa-

vadních případů¹⁴ Ústavní soud tyto stížnosti v 119 případech odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, 19 pro nepřípustnost, 9 pro nepřislusnost, dvě podání byla zamítnuta z jiných důvodů a jedno odmítnuto pro nedodržení zákonné lhůty. Součet jednotlivých typů rozhodnutí je vyšší, než počet případů, protože některá podání byla odmítnuta z více důvodů. U ochranných zámečků v pěti případech Nejvyšší soud vyhověl stížnosti.

U ostatních stížností s prvkem vynálezu nebo užitého vzoru Ústavní soud vyhověl jediné stížnosti¹⁵, kdy v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně o nárocích na odměnu za využití vynálezu došlo k neopodstatněným průtahům (od r. 1991 do r. 2003) a tím k porušení čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

5. Stížnosti Ústavnímu soudu směřující vůči rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a obecných soudů

5.1. Stížnosti, u nichž je na začátku řečence rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, o nichž Ústavní soud rozhodl do konce roku 2015, jsou přehledně shromážděny v příloze. Vůči rozhodnutí s prvkem ochranné známky směřují 23 stížnosti, s prvkem průmyslových vzorů jedna a s prvkem vynálezu dvě. Ústavní soud 25 stížností zamítl - nejčastěji pro zjevnou neopodstatněnost, jednu pro nedodržení lhůty a několik pro nepřípustnost či nepřislusnost.

5.2. Ústavní soud vyhověl nálezem jediné stížnosti podle čísla jednacího IV.ÚS 298/09 týkající se ochranné známky podle O-83936 „**POLÁRKA**“. V tomto případě předseda Úřadu opakovaně zamítl rozklad stěžovatelky vůči rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky „POLÁRKA“. Pak proběhla řada soudních řízení a věc vyústila v ústavní stížnost. Ústavní soud konstatoval, že Úřad a správní soudy ve své rozhodovací činnosti nevezly v úvahu všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv

na ochranu vlastnického práva stěžovatelky, a to do značné míry v důsledku nepřehledné a nesprávné činnosti správního orgánu. Proto, v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu, zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze i předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Ke zrušení všech rozhodnutí, včetně rozhodnutí Úřadu, přistoupil Ústavní soud z důvodu procesní ekonomie a s přihlédnutím ke skutečnosti, že u dotčených orgánů veřejné moci probíhalo další řízení, jehož výsledek se přímo odvíjel od výsledku tohoto řízení. Řízení dále pokračovalo.

Nepřehlednost právního osudu této ochranné známky vyústila do zatím třinácti správních a soudních rozhodnutí¹⁶, v nichž se na 136 hustě psaných stranách posuzovala zejména dobrá víra přihlašovatele a jeho právní nástupnictví. Podle posledního rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 7. 2013 o 39 stránkách nedobrá víra nebyla prokázána a slovní ochranná známka podle O-83936 „**POLÁRKA**“ zůstává v platnosti pro majitele ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, Praha 9 – Kyje, 198 00, CZ. Spis k ochranné známce má 237 položek. Vyplývá z něj, že dne 26. 9. 2013 byla podána žaloba proti rozhodnutí předsedy, která je dosud v řízení.

5.3. Záměrem této stati však není analyzovat jednotlivé nebo vybrané případy, ale pokusit se o zobecnění chyb podání, které vedly k jejich zamítnutí.

5.4. Ze pětadvaceti analyzovaných stížností, kterým Ústavní soud nevyhověl - a jejichž počátku bylo rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví - se v jednom případě jednalo o předčasné podání k Ústavnímu soudu, jedna stížnost se týkala nedodržení lhůty podání k Ústavnímu soudu, jedna pozdního připsání správního poplatku Úřadu průmyslového vlastnictví, čtyři stížnosti směřovaly vůči zamítnutí přihlášky ochranné známky z iniciativy Úřadu, dvě proti zamítnutí námitek vůči zápisu ochranné známky, jedna stížnost se týkala zrušení rozhodnutí o výmazu ochranné známky osm bylo

spojeno s prohlášením ochranné známky za neplatnou na návrh třetí osoby, naopak pět stížností směřovalo vůči zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, jedna stížnost směřovala proti rozhodnutí Úřadu o částečném výmazu průmyslového vzoru na návrh třetí osoby a jedna směřovala vůči rozhodnutí Úřadu o tom, že patentované řešení spadá do rozsahu ochrany jiného patentu.

5.5. Důvody pro odmítnutí stížnosti Ústavním soudem. Pomineme-li málo početná odmítnutí „z technických důvodů“, jako je pozdní podání, nevyčerpání všech opravných prostředků apod., důvody věcného odmítnutí se u všech stížností principiálně opakují, i když jejich formální vyjádření se nepatrně liší, jak vyplývá ze tří dále uvedených příkladů, kdy Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost:

5.5.1. Příklad IV.ÚS 3014/15 ze dne 21. 10. 2015, týkal se přihlášky ochranné známky O-473421 „**PILSENER ADLER QUELL**“ ze dne 13. ledna 2010 přihlašovatele ASTRAPIA a.s., Dlouhá 616/12, Praha 1, 110 00, Česká republika.

Dne 24. 11. 2011 předseda Úřadu tuto přihlášku pravomocně zamítl s ohledem na pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti se starší ochrannou známkou č. 111419 ve znění „**PILSNER URQUELL**“ s právem přednosti od 8. 2. 1898 (a další ochrannou známkou Společenství) pro stejné komodity. Proběhlo řízení u Městského soudu v Praze a u Nejvyššího správního soudu. Jeho rozhodnutí přihlašovatel zamítnuté ochranné známky napadl stížností k Ústavnímu soudu.

Ústavní soud nejprve posoudil náležitosti ústavní stížnosti a konstatoval, že byla podána včas a osobou oprávněnou, přičemž stěžovatelka je v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), zastoupena advokátem. Ústavní stížnost rovněž nebyla shledána nepřijatelnou ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy České republiky soudním orgánem ochrany ústavnosti; není součástí soustavy obecných soudů, a nepředstavuje proto ani další instanci přezkumu jejich rozhodnutí. Vedení vlastního řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu věci, jakož i výklad a aplikace práva na daný případ náleží obecným soudům. K zásahu do činnosti orgánů veřejné moci je Ústavní soud povolán výhradně tehdy, pokud z jejich strany došlo k porušení ústavně zaručených práv nebo svobod stěžovatele. Pro přezkum Ústavním soudem není sama o sobě rozhodná věcná správnost či konkrétní odůvodnění rozhodnutí obecných soudů, nýbrž výhradně dodržení ústavního rámce jejich činnosti.

5.5.2. Případ IV.ÚS 3732/13 ze dne 17. ledna 2014. Předseda Úřadu prohlásil dne 16. ledna 2009 ochrannou známku podle přihlášky O-440587 „**DURACEL**“ vlastníka El NIÑO, a.s., Ovocný trh 572/11, Praha 1, 110 00, Česká republika za neplatnou s ohledem na zaměnitelnost a možnost těžení z dobré pověsti starších ochranných známek jiného vlastníka. Původně byla zapsána pro různé druhy nápojů ve třídách 5, 32 a 33. Zápis napadl vlastník asi 22 ochranných známek se slovním prvkem „DURACEL“, firma Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgie a prokázal jejich dobré jméno. Znamky byly zapsány zejména ve tř. 9 pro baterie. Proběhlo řízení u Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, které vyústilo v ústavní stížnost.

Ústavní soud konstatoval, že není součástí obecné soustavy soudů, a proto zásadně není oprávněn zasahovat do jejich rozhodovací činnosti. Aplikace podústavních předpisů ve správním řízení je záležitostí správních orgánů a soudů v rámci správního soudnictví, přičemž Ústavní soud smí přezkoumat pouze to, zda v řízení nebyla dotčena ústavně zaručená práva či svobody účastníků a zda řízení bylo vedeno v souladu s ústavními principy.

Z výše řečeného vyplývá, že Ústavnímu soudu nepřísluší posuzovat správnost výkla-

du zákona o ochranných známkách a hodnotit, zda ochranným známkám s dobrým jménem přísluší taková míra ochrany, jakou jí správní orgány a soudy přiznaly. Ústavní soud může pouze konstatovat, že závěry učiněné v obou napadených rozhodnutích jsou logické, přesvědčivé a velmi pečlivě odůvodněné. Nejvyšší správní soud své názory podpořil také bohatou judikaturou Soudního dvora EU, přičemž učiněný výklad citované judikatury nepovažuje Ústavní soud za excesivní.

5.5.3. Případ II.ÚS 1614/15 ze dne 21. 7. 2015. Předseda Úřadu zamítl dne 7. října 2010 námitky vlastníka ochranné známky podle přihlášky O-425949 „**BABIČČINY NUDLE**“, Mgr. Martina Pražáka, Krajinská 33/5, České Budějovice, 370 01, Česká republika proti O-467665 „**Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY**“. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že namítaná kombinovaná ochranná známka č. 298559 ve znění „Babiččiny nudle“, která má nízkou rozlišovací způsobilost, není shodná ani podobná přihlašovanému barevnému kombinovanému označení „Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY“ z vizuálního hlediska, jež je v tomto případě nutno považovat za rozhodující.



Následovala žaloba na rozhodnutí předsedy Úřadu Městskému soudu v Praze a kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. Dále vlastník ochranné známky podle přihlášky O-425949 podal ústavní stížnost.

Ústavní soud konstatoval, že jestliže ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí vydanému v soudním řízení správním (či správ-

ním řízení jemu předcházejícím), není samo o sobě významné, je-li namítána jeho věcná nesprávnost. Ústavní soud totiž není součástí soustavy soudů (čl. 91 Ústavy) a není ani povolán k instančnímu přezkumu jejich rozhodnutí. Jeho pravomoc je založena výlučně k přezkumu z hlediska dodržení ústavnosti, tj. zda v řízení (rozhodnutím v něm vydaným) nebyly dotčeny předpisy ústavního pořádku chráněná práva nebo svobody jeho účastníka a zda řízení bylo vedeno v souladu s ústavními principy. Ústavněprávní požadavkem též je, aby soudy vydaná rozhodnutí byla řádně, srozumitelně a logicky odůvodněna.

Ústavní soud ve své judikatuře také mnohokrát konstatoval, že postup ve správním (soudním) řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu, i výklad jiných než ústavních předpisů, jakož i jejich aplikace při řešení konkrétních případů, jsou záležitostí správ-

ních orgánů a posléze pak soudů. Z hlediska ústavněprávního může být posouzena pouze otázka, zda skutková zjištění mají dostatečnou a racionální základnu, zda právní závěry těchto orgánů veřejné moci nejsou s nimi v extrémním nesouladu, a zda podaný výklad práva je i ústavně konformní, resp. není-li naopak zatížen libovůlí.

Závěr

Z předkládané analýzy vyplývá, že jen velmi malou část ústavních stížností, spojených alespoň volně s vynálezy, užitnými vzory, průmyslovými vzory a zejména ochrannými známkami, posoudí Ústavní soud jako opodstatněnou a meritorně o ní rozhoduje. Většinu stížností odmítá bez věcného projednání jako zjevně neopodstatněné. Před rozhodnutím o podání ústavní stížnosti ve věcech z našeho oboru je tedy nezbytné pečlivě zvážit jejich opodstatněnost.

- 1 S výjimkou publikace autora této stati v knize Metropolitní univerzity Praha o názvu „Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společnosti“ a stati ve sborníku, vydaného k semináři Asociace prostředníku a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví „Aktuální otázky průmyslového vlastnictví v R“, 5. 11. 2015. Tam byla problematika pojata odlišně.
- 2 Viz Metodické pokyny ÚPV, část A, „Právní prostředí“, str. 4. Dostupné z adresy <http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>
- 3 Tento a další údaje jsou převzaty z Výroční zprávy ÚPV 2014, s. 74. Dostupné na adrese <http://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>
- 4 Pramen: Výroční zprávy ÚPV. Dostupné na adrese <http://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>
- 5 Podrobněji viz <http://www.nssoud.cz/Opravne-prostredky-proti-rozhodnutim-spravnich-soudu/art/496?menu=316>
- 6 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., usnesení před-

sednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.

- 7 Podrobněji viz internetovou adresu <http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/>
- 8 Statistická zpráva Ústavního soudu 2014, blíže viz http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Jine/US-Rocenka-2014_WEB.pdf
- 9 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Austavn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
- 10 Dostupná na adrese <http://www.usoud.cz/de/sbirka-nalezu-a-usneseni-us/>
- 11 Dostupná na adrese <http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx>
- 12 Dostupná na webu České advokátní komory - http://www.cak.cz/assets/files/179/BA_99_Z4.pdf. Autor byl od roku 1992 místopředsedou Ústavního soudu ČSFR a později členem Ústavního soudu ČR od roku 1993 až do své smrti v roce 2002.
- 13 S výjimkou návrhu na povolení obnovy.
- 14 Platí k datu 31. prosince 2015.

15 Číslo spisu I.ÚS 543/03, viz internetovou adresu <http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=18208&pos=1&cnt=1&typ=result>

16 Dostupných z adresy <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/searchList>

JUDr. Zuzana SLOVÁKOVÁ, Ph.D.*

NOTIFIKACE ZÁNIKU ÚČINKŮ MEZINÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY, JEJÍŽ ZEMÍ PŮVODU JE ČESKÁ REPUBLIKA

Madridská úmluva¹ a Protokol k Madridské dohodě² zavedly zvláštní systémy pro zjednodušení přihlašování ochranných známek ve smluvních zemích těchto mezinárodních smluv. Oba tyto systémy tvořící společně tzv. Madridský systém jsou spravovány Světovou organizací duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organisation, dále jen „WIPO“) se sídlem v Ženevě, Švýcarsko.

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) je pro WIPO, přesněji řečeno jeho Mezinárodní úřad,³ kontaktním místem při všech řízeních o mezinárodních přihláškách založených na ochranných známkách zapsaných nebo přihlášených v České republice nebo o mezinárodních přihláškách, kde je Česká republika vyznačenou zemí. Je-li mezinárodní přihláška založena na ochranné známce zapsané nebo přihlášené v České republice, vystupuje Úřad v rámci Madridského systému jako tzv. úřad původu, prostřednictvím něhož lze podat mezinárodní přihlášku ochranné známky Mezinárodnímu úřadu.

Hlavní výhoda Madridského systému spočívá v tom, že přihlašovatel může na základě jediné mezinárodní přihlášky podané v jediném jazyce a jediného souboru poplatků získat ochranu své ochranné známky až v 97 smluvních zemích těchto mezinárodních smluv. Mezinárodní přihláška přitom vychá-

zí ze zapsané národní/regionální ochranné známky (dále jen „základní zápis“) nebo z její přihlášky v zemi původu (dále jen „základní přihláška“).⁴ Jednotnému řízení před Mezinárodním úřadem návazně podléhají jakékoliv změny a obnova mezinárodní ochranné známky po jejím zápisu.

Naopak, určitý problém Madridského systému může být spatřován v tom, že každé částečné či úplné zamítnutí, zpětvzetí nebo zrušení základního zápisu nebo základní přihlášky do pěti let od data mezinárodního zápisu vede k zániku mezinárodní ochranné známky ve stejném rozsahu, a to ve všech státech, v nichž si přihlašovatel nárokoval ochranu. Právě skutečnost, že mezinárodní zápis zůstává závislý na základním zápisu po dobu pěti let (též tzv. doba vázanosti), je považováno některými smluvními zeměmi⁵ za příliš přísné opatření, protože důvody, které v zemi původu mají za následek zejména zrušení základního zápisu či zamítnutí základní přihlášky, nemusí nutně existovat v každé z vyznačených zemí. S ohledem na národní legislativu příslušné země původu je situace nadto komplikována tím, že ke zrušení základního zápisu či zamítnutí základní přihlášky může dojít, a nezdědka i dochází, až po uplynutí pětileté doby vázanosti, byť příslušné řízení bylo zahájeno ještě v této době.

Mezinárodní právní úprava

Dle ust. čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě (dále též „Protokol“) se ochrany plynoucí z mezinárodního zápisu nelze dovolávat, jestliže před uplynutím pěti let od data mezinárodního zápisu bylo vydáno konečné rozhodnutí o zamítnutí, zrušení, výmazu nebo neplatnosti pro všechny výrobky a služby uvedené v mezinárodním zápisu nebo pro některé z nich.

„Totéž platí za předpokladu, že řízení:

- i) o opravném prostředku proti rozhodnutí o odmítnutí účinků základní přihlášky,*
- ii) o žalobě na zpětvzetí základní přihlášky nebo na zrušení, výmaz nebo neplatnost zápisu z ní plynoucího nebo základního zápisu nebo*
- iii) o námitkách proti základní přihlášce skončí po uplynutí pěti let vydáním konečného rozhodnutí o zamítnutí, zrušení, výmazu nebo neplatnosti nebo o příkazu k zpětvzetí, podle povahy věci, základní přihlášky či zápisu z ní plynoucího nebo základního zápisu, za předpokladu, že řízení o opravném prostředku, žalobě nebo námitce bylo zahájeno před uplynutím této doby. Totéž platí v případě, že základní přihláška byla vzata zpět nebo že u zápisu ze základní přihlášky plynoucího nebo u základního zápisu došlo ke vzdání se práva po uplynutí pěti let, za předpokladu, že v době zpětvzetí nebo vzdání se práva byla zmíněná přihláška nebo zmíněný zápis předmětem řízení zmíněného v bodech i), ii) nebo iii) a že toto řízení bylo zahájeno před uplynutím uvedené doby.“*

Obdobnou (jednodušší) úpravu nalezneme i v čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody, zde se pouze hovoří o „konečném rozsudku“.

Pravidlo 22, odst. 1, písm. b) Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě⁶ (dále jen „Společný prováděcí řád“) k tomu dodává, že „*jestliže začalo soudní řízení podle článku 6 odst. 4) Dohody nebo řízení podle bodů I), II) nebo III) článku 6 odst. 3) Protokolu před uplynutím lhůty pěti let, avšak do uplynutí této lhůty neskončilo vydáním konečného rozsudku podle článku 6 odst. 4) Dohody nebo vydáním konečného rozhodnutí podle druhé věty článku 6 odst. 3) Protokolu nebo zpětvzetím či vzdáním se podle třetí věty článku 6 odst. 3) Protokolu, oznámí Úřad původu tuto skutečnost, jakmile je mu po uplynutí uvedené lhůty známa, Mezinárodnímu úřadu.“*

Pravidlo 22, odst. 1, písm. c) Společného prováděcího řádu dále uvádí, že „*v krátké lhůtě poté, co soudní řízení nebo řízení podle pododstavce b) skončilo vydáním konečného rozsudku podle čl. 6 odst. 4) Dohody, vydáním konečného rozhodnutí podle druhé věty čl. 6 odst. 3) Protokolu nebo zpětvzetím nebo vzdáním se podle třetí věty čl. 6 odst. 3) Protokolu, oznámí Úřad původu tuto skutečnost, jakmile mu je známa, Mezinárodnímu úřadu, a sdělí údaje podle pododstavce a) I) až IV).“*

Pokud jde o oznamované (notifikované) údaje, podrobnější úpravu lze nalézt v Průvodci mezinárodním zápisem ochranných známek podle Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol),⁷ postup pro oznamování zániku účinků (Pravidlo 22(1) (a) 85.01), (Procedure for Notification of Ceasing of Effect, Rule 22(1)(a) 85.01)), kde se mj. uvádí, že Úřad původu oznamuje Mezinárodnímu úřadu, že došlo k vzdání se základního zápisu, jeho zamítnutí, zrušení, či prohlášení za neplatný v návaznosti na žádost podanou před koncem pětiletého období, a to i v případě, že vzdání se, zamítnutí, zrušení, nebo zneplatnění nabývá účinnosti nebo se stane konečným teprve po uplynutí této lhůty.

Pojem „konečné rozhodnutí“

Podle ustanovení čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě, jsou úřady původu povinný oznamovat (notifikovat) Mezinárodnímu úřadu „konečná rozhodnutí“ jak v případech, kdy v průběhu pětileté doby vázanosti došlo k zamítnutí základní přihlášky, zrušení, výmazu či neplatnosti základního zápisu, pro všechny výrobky a služby, tak i v případech, kdy příslušná řízení zahájená během této doby skončí po uplynutí této doby.⁸ Obdobně, čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody hovoří o „konečném rozsudku“.

V této souvislosti v praxi Úřadu vyvstala otázka, jak se postavit k případům, kdy takovéto řízení před Úřadem bylo pravomocně skončeno, ať již před nebo po uplynutí pětileté doby vázanosti, ale konečné rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadeno žalobou ve správním soudnictví.

Byť je rozhodnutí předsedy Úřadu rozhodnutím konečným z pohledu správního řádu, tj. nelze proti němu podat řádný opravný prostředek (§ 152 odst. 4 ve spojení s ust. § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), český právní řád připouští, aby rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu bylo přezkoumáno ve správním soudnictví, a to z pohledu, zda žalobce nebyl tímto rozhodnutím zkrácen na svých veřejných subjektivních právech (§ 2 ve spojení s § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů). Pokud soud ve správním soudnictví shledá, že k porušení těchto práv žalobce došlo, zruší žalobou napadené rozhodnutí předsedy Úřadu pro nezákonnost nebo pro vady řízení (§ 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.). V takovém případě předseda Úřadu, vázán právním názorem soudu, vydá nové rozhodnutí. Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí soudu ve správním soudnictví je kasační stížnost, kterou se lze domáhat zrušení tohoto soudního rozhodnutí. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud ČR.

Podání žaloby ve správním soudnictví zásadně nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1

zákona č. 150/2002 Sb.). Soud ve správním soudnictví sice na návrh žalobce může přiznat žalobě odkladný účinek (§ 72 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb.), v známkoprávní praxi však takovýto případ dosud nikdy nenastal. Účinky žalobou napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu tedy zůstávají zachovány, ovšem s výše uvedeným rizikem, že vyhoví-li soud ve správním soudnictví žalobě a toto rozhodnutí zruší, předseda Úřadu bude zavázán vydat rozhodnutí nové.

Klíčovou roli v tomto soudním přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu přitom hraje čas. V současnosti trvá přibližně dva a půl roku, než je žaloba ve správním soudnictví proti rozhodnutí předsedy Úřadu projednána Městským soudem v Praze. Pokud je následně rozhodnutí tohoto soudu úspěšně napadeno kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, je třeba počítat minimálně s dalším půlrokem navíc. V případě zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu, je tak předsedou Úřadu ve věci znovu rozhodováno po třech a půl a často i více letech. Netřeba zdůrazňovat, že pětiletá doba vázanosti v těchto případech zpravidla již uplynula.

S ohledem na fatální důsledky rozhodnutí o zamítnutí základní přihlášky, zrušení či neplatnosti základního zápisu, pro všechny výrobky a služby, pro mezinárodní ochrannou známku v době vázanosti, která *de facto* stojí a padá se základní přihláškou či základním zápisem, je zcela zásadního významu, jaké rozhodnutí bude Úřadem notifikováno Mezinárodnímu úřadu jako rozhodnutí konečné.

Vzhledem k nedostatečné provázanosti právní úpravy na úrovni národní (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů) a mezinárodní (Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě) se odpověď na otázku, jaké rozhodnutí je tím „konečným rozhodnutím“, nehledá snadno. Vzhledem k tomu, že česká právní úprava v tomto směru mlčí, nezbyvá, než hledat východisko v úpravě mezinárodní, která ovšem nezohledňuje, a dost dobře

ani zohledňovat nemůže, specifika českého právního prostředí.

Lze mít za to, že na základě interpretace výše uvedených mezinárodních právních předpisů je namístě závěr, že „konečným rozsudkem“ ve smyslu čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a „konečným rozhodnutím“ čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě je takové rozhodnutí, které je skutečně finální a nemůže být zvráceno dalším opravným prostředkem či žalobou. Takový výklad je jediný logický i s ohledem na již zmíněné fatální důsledky „konečného rozhodnutí“ týkajícího se základního zápisu pro další existenci či neexistenci mezinárodního zápisu.

Předchozí praxe Úřadu

Předchozí praxe Úřadu byla taková, že pokud bylo řízení před Úřadem týkající se základního zápisu nebo základní přihlášky zahájeno před uplynutím uvedené pětileté doby vázanosti, notifikovalo se Mezinárodnímu úřadu jako konečné rozhodnutí buď pravomocné (prvostupňové) rozhodnutí Úřadu nebo pravomocné (druhostupňové) rozhodnutí předsedy Úřadu, v případě, že proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu byl podán rozklad.

Přestože tradičně byl (a stále je) počet žádostí o mezinárodní zápis ochranných známek ve srovnání s celkovým počtem přihlášek ochranných známek relativně malý,⁹ bylo zde určité, byť velmi nízké, riziko, že vyhoví-li soud ve správním soudnictví žalobě a zruší rozhodnutí předsedy Úřadu (v mezidobí již oznámené Mezinárodnímu úřadu), předseda Úřadu – vázán právním názorem soudu - vydá nové rozhodnutí, které bude opačné, než to původní.

To ve svém důsledku znamenalo, že v případech, kdy původním rozhodnutím předsedy Úřadu byla zamítnuta základní přihláška, anebo ochranná známka (základní zápis) byla zrušena či prohlášena za neplatnou, pro všechny výrobky a služby, Meziná-

rodní úřad na základě takového rozhodnutí vyznačil zánik účinků mezinárodní ochranné známky v mezinárodním rejstříku. Následně nové rozhodnutí předsedy Úřadu (po zrušení jeho původního rozhodnutí soudem ve správním soudnictví), pak na věci už nic nezměnilo. Mezinárodní právní předpisy na takovou situaci nepamatují a u mezinárodní ochranné známky zůstane v Mezinárodním rejstříku vyznačen zánik účinků, i když základní zápis bude nadále platný, resp. na základě základní přihlášky dojde k zápisu národní ochranné známky.

A naopak, mohlo by dojít k situaci, kdy na základě původního rozhodnutí předsedy Úřadu nebude Mezinárodnímu úřadu notifikován zánik účinků mezinárodní ochranné známky v době vázanosti. Po přezkumu tohoto rozhodnutí ve správním soudnictví však dojde k jeho zrušení a vydání protichůdného nového rozhodnutí předsedy Úřadu, v jehož důsledku dojde k zrušení národní ochranné známky (základního zápisu) nebo jejímu prohlášení za neplatnou, anebo k zamítnutí přihlášky národní ochranné známky (základní přihlášky). Pokud ovšem v mezidobí uplyne pětiletá doba vázanosti, zůstala by mezinárodní ochranná známka zachována.

Obojí by ve svém důsledku šlo proti smyslu pětileté doby vázanosti mezinárodní ochranné známky na základní zápis nebo základní přihlášku.

Současná praxe Úřadu

Nynější praxe Úřadu proto vychází z výše uvedeného výkladu, že konečným rozsudkem“ ve smyslu čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a „konečným rozhodnutím“ čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě je takové rozhodnutí, které je skutečně finální a nemůže být zvráceno dalším opravným prostředkem či žalobou.

Ve světle tohoto výkladu nelze na pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu automaticky pohlížet jako na konečné ve smyslu výše

uvedených ustanovení Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě v případech, kdy proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba ve správním soudnictví. Může totiž nastat situace, kdy Městský soud v Praze toto rozhodnutí zruší a věc vrátí k dalšímu řízení předsedovi Úřadu, anebo sice žalobu zamítne, ale proti zamítavému rozhodnutí bude podána kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud ČR vyhová.

Vice versa, na pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu lze pohlížet jako na konečné rozhodnutí ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu v případech, kdy proti tomuto rozhodnutí:

- nebyla podána žaloba ve správním soudnictví;
- byla podána žaloba ve správním soudnictví, která však byla Městským soudem v Praze pravomocně zamítnuta nebo pro nepřípustnost odmítnuta;
- byla podána žaloba ve správním soudnictví, avšak řízení bylo Městským soudem v Praze pravomocně zastaveno.

S ohledem na výše uvedené nelze vyložit, že rozhodnutí předsedy Úřadu, které bude možno považovat za konečný rozsudek či konečné rozhodnutí ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu, bude vydáno až po uplynutí pětileté doby vázanosti od data mezinárodního zápisu. To však nehraje podstatnou roli.

Rozhodné totiž je, zda bylo řízení, podle bodů I), II) nebo III) čl. 6 odst. 3 Protokolu, týkající se základního zápisu nebo základní přihlášky zahájeno před uplynutím pětileté doby vázanosti počítané od data mezinárodního zápisu. V tomto případě Úřad notifikuje Mezinárodnímu úřadu veškeré skutečnosti týkající se příslušného řízení. Úřad tedy notifikuje Mezinárodnímu úřadu pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu, ale v případě, kdy byla podána žaloba ve správním soudnic-

tví, zároveň uvede, že toto rozhodnutí není konečné, neboť je předmětem přezkumu ve správním soudnictví (Pravidlo 22, odst. 1, písm. b) Společného prováděcího řádu).

Žalobu ve správním soudnictví, podanou proti pravomocnému rozhodnutí předsedy ve výše uvedených řízeních, je tedy třeba brát v úvahu vždy, bez ohledu na to, zda žaloba byla podána během tohoto pětileté doby vázanosti nebo po jejím uplynutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí předsedy Úřadu v řízeních týkajících se základního zápisu nebo základní přihlášky, Úřad vyčká, zda bude podána žaloba ve správním soudnictví či nikoliv. Pokud žaloba není podána, Úřad notifikuje Mezinárodnímu úřadu rozhodnutí předsedy, jako rozhodnutí konečné (Pravidlo 22, odst. 1, písm. a) Společného prováděcího řádu). Pokud žaloba podána je, pak Úřad, v souladu s výše uvedeným, notifikuje Mezinárodnímu úřadu předmětné rozhodnutí, ovšem s tím, že toto rozhodnutí není konečné, neboť je napadeno žalobou ve správním soudnictví.

V případě, kdy je podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, Úřad notifikuje Mezinárodnímu úřadu podání kasační stížnosti (Pravidlo 22, odst. 1, písm. b) Společného prováděcího řádu). Podobně jako v případě žaloby, ani u kasační stížnosti nehraje roli, zda k jejímu podání došlo v době vázanosti či nikoliv. Opět je rozhodné pouze to, že řízení týkající se základního zápisu nebo základní přihlášky bylo před Úřadem zahájeno během této pětileté doby vázanosti počítané od data mezinárodního zápisu.

V závislosti na výsledku přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví pak Úřad v krátké lhůtě notifikuje Mezinárodnímu úřadu (Pravidlo 22, odst. 1, písm. c) Společného prováděcího řádu), že předmětné rozhodnutí předsedy Úřadu je konečné, pokud žalobce nebyl se svou žalobou úspěšný anebo - pokud žalobce se svou žalobou uspěl a Městský soud v Praze původní rozhodnutí předsedy zrušil - že bylo vydáno nové pravomocné rozhod-

nutí předsedy Úřadu. Toto nové rozhodnutí předsedy Úřadu přitom musí být konečným ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě, tj. nemůže již být napadnuto žádným z účastníků řízení.

Tímto postupem se předejde případnému „rozštěpení“ právního režimu národní ochranné známky a mezinárodní ochranné známky. To by hrozilo v případě, kdy by Úřad notifikoval Mezinárodnímu úřadu jako „konečné rozhodnutí“ rozhodnutí předsedy Úřadu, které by následně bylo úspěšně napadeno žalobou ve správním soudnictví a v důsledku toho by bylo po uplynutí pětileté doby vázanosti mezinárodní ochranné známky na existenci základního zápisu či základní přihlášky vydáno nové rozhodnutí předsedy, ale s opačným výsledkem.

Závěr:

K notifikaci zániku účinků mezinárodní ochranné známky, jejíž zemí původu je ČR, v případech, kdy je proti pravomocnému rozhodnutí předsedy Úřadu o zrušení národní ochranné známky (základního zápisu), její prohlášení za neplatnou nebo o zamítnutí přihlášky národní ochranné známky (základní přihlášky) podána žaloba ve správním soudnictví, lze tedy uzavřít následující:

- Pojem „konečné rozhodnutí“ v příslušných mezinárodněprávních předpisech, tj. v ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě, nelze bez dalšího ztotožnit s pravomocným rozhodnutím předsedy Úřadu, jakožto druhoinstančním rozhodnutím, ve smyslu správního řádu. Pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu je konečným rozhodnutím ve smyslu uvedených mezinárodních předpisů pouze v případech, kdy proti takovému rozhodnutí nebyla podána žaloba ve správním soudnictví nebo žaloba byla podána, avšak byla soudem pravomocně za-

mítnuta či pro nepřipustnost odmítnuta, anebo řízení o této žalobě bylo soudem pravomocně zastaveno.

- Úřad zohledňuje podání žaloby ve správním soudnictví vždy. Není přitom rozhodné, zda žaloba byla podána před nebo po uplynutí doby vázanosti mezinárodní ochranné známky na existenci základního zápisu či základní přihlášky, neboť, jak již bylo uvedeno, na pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu v případě podání žaloby nelze až do ukončení přezkumu v rámci správního soudnictví pohlížet jako na konečné rozhodnutí ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě. To vše za předpokladu, že řízení týkající se základního zápisu nebo základní přihlášky bylo zahájeno před Úřadem v době vázanosti (tj. pěti let od data mezinárodního zápisu).
- V případě, kdy pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu je napadeno žalobou ve správním soudnictví u Městského soudu v Praze, Úřad notifikuje Mezinárodnímu úřadu jak toto rozhodnutí předsedy Úřadu, tak i skutečnost, že zmíněné rozhodnutí bylo napadeno žalobou a tudíž jej nelze považovat za konečné ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě (Pravidlo 22, odst. 1, písm. b) Společného prováděcího řádu).
- Pokud je žaloba rozhodnutím Městského soudu v Praze zamítnuta nebo odmítnuta, anebo je řízení před tímto soudem zastaveno, a takové rozhodnutí napadeno kasační stížností, Úřad obdobně notifikuje Mezinárodnímu úřadu podání kasační stížnosti (Pravidlo 22, odst. 1, písm. b) Společného prováděcího řádu). Podobně jako v případě žaloby, ani u kasační stížnosti nehraje roli, zda k jejímu

podání došlo v době vázanosti či nikoliv. Opět je rozhodné pouze to, aby řízení týkající se základního zápisu nebo základní přihlášky bylo před Úřadem zahájeno během této pětileté doby vázanosti počítané od data mezinárodního zápisu.

- V závislosti na výsledku přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví pak Úřad v krátké lhůtě notifikuje Mezinárodnímu úřadu, že původní rozhodnu-

tí předsedy Úřadu je konečné nebo, že toto rozhodnutí bylo zrušeno a předsedou Úřadu vydáno nové pravomocné rozhodnutí Úřadu (Pravidlo 22, odst. 1, písm. c) Společného prováděcího řádu). Musí se ovšem jednat o konečné rozhodnutí ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 Madridské dohody a čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě, tj. nemůže již být napadeno žádným z účastníků řízení.

* Autorka je vedoucí oddělení právního Úřadu průmyslového vlastnictví.

- 1 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934, v Nice dne 15. 6. 1957 a ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.).
- 2 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. 6. 1989 (sděl. Min. zahr. č. 248/1996 Sb., ve znění sděl. Min. zahr. č. 63/2008 Sb. m.s. a ve znění sděl. Min. zahr. č. 64/2008 Sb. m. s.).
- 3 Podle čl. 9 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. 7. 1967, změněné dne 2. 10. 1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.) je Mezinárodní úřad duševního vlastnictví sekretariátem WIPO.
- 4 Podle Madridské úmluvy se mezinárodní zápis musí opírat o zápis téže ochranné známky do rejstříku ochranných země původu přihlašovatele, kdežto Protokol k Madridské dohodě umožňuje podat mezinárodní přihlášku již na základě podání přihlášky téže ochranné známky u zápisného úřadu, který je pro přihlašovatele úřadem původu.
- 5 Ke zrušení závislosti se přiklání zejména smluvní země, které jsou smluvními zeměmi pouze Protokolu k Madridské dohodě, např. MX, NO, JP, IL, NZ, AU, KR, CO. Většina tra-

dičních uživatelů Madridského systému naopak se zrušením závislosti nesouhlasí, např. CH, HU, ES, AT, IT, DE, CU, FR, protože se jedná o základní pilíř tohoto systému a má i své pozitivní stránky.

- 6 Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě (platný k 1. lednu 2015) je k dispozici na www stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví: <http://upv.cz/cs/prumysl-ova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>
- 7 Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol (2014 edition) je k dispozici na www stránkách WIPO: <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/>
- 8 Podle ustanovení čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě Úřad oznamuje i konečná rozhodnutí v případech vzdání se základního zápisu či zpětvzetí základní přihlášky. Vzhledem k tomu, že se v těchto případech jedná o jednostranné řízení, kdy se žadatel plně vyhová, nevzniká v praxi problém s uplatněním opravných prostředků. Usnesení o zastavení řízení o (základní) přihlášce a vyznačení vzdání se ochranné známky (základního zápisu) v rejstříku tak v těchto případech představují „konečná rozhodnutí“, která se oznamují Mezinárodnímu úřadu.
- 9 Např. v roce 2015 Úřad přijal 8 434 národních přihlášek ochranných známek a pouze 331 žádostí o mezinárodní zápis ochranných známek.

JUDr. Michal HAVLÍK*

K PROCESNÍ ÚPRAVĚ NÁMITKOVÉHO ŘÍZENÍ DE LEGE FERENDA

Evropský známkový balíček¹ zveřejněný v Úředním věstníku EU přináší řadu změn do Nařízení o ochranné známce EU² a do Směrnice o ochranných známkách³. Z pohledu české a slovenské právní úpravy přináší známková reforma mimo jiné i zásadní procesní novinku spočívající v právu přihlašovatele požadovat důkaz o užívání namítané ochranné známky v námitkovém řízení (článek 44 směrnice).

V současné době se namítající, který podá námitky proti české nebo slovenské národní přihlášce ochranné známky, nemusí obávat, že by přihlašovatel mohl v rámci téhož řízení požadovat důkaz o užívání namítaných starších ochranných známek, které byly zapsány před více než pěti lety. Jedinou možností přihlašovatele je zahájit samostatné zrušovací řízení z důvodu neužívání před příslušným Úřadem průmyslového vlastnictví ČR či SR nebo Úřadem EU pro duševní vlastnictví, pokud je namítána ochranná známka EU. Tím se řízení v České republice a na Slovensku liší například od Maďarska, kde právo přihlašovatele požadovat důkaz užívání již existuje, nebo od Polska, kde se zavádí od 15. 4. 2016.

Na druhou stranu je české a slovenské námitkové řízení relativně specifické v přísné koncentraci řízení k věcnému odůvodnění námitek a předložení důkazů, podle níž Úřad nepřihlíží k argumentům či důkazům předloženým namítajícím po uplynutí tříměsíčního námitkové lhůty. Tato úprava působí z časového hlediska namítajícím vlastníkům ochranných známek a jejich zástupcům v praxi nemalé obtíže. Zejména v případech, kdy je třeba opatřovat a zpracovávat důkazy o dobrém jménu či zvýšené rozlišovací schopnosti namítané známky, je prakticky nemožné před podáním námitek paralelně s procesem posouzení kolizního označení, vyhod-

nocení šancí na úspěch námitek, rozhodnutí o podání námitek a jejich přípravě zároveň oslovit protistranu a jednat o smírném řešení s přihlašovatelem.

V jistém kontrastu s touto přísnou koncentrací pro namítajícího je pak právo přihlašovatele vyjádřit se k námitkám ve dvouměsíční lhůtě, kterou lze k žádosti zpravidla prodloužit jednou či dvakrát o dva měsíce. Při porovnání lhůt poskytovaných oběma účastníkům námitkového řízení k vyjádření se jeví, že namítající je ve svém postavení do jisté míry znevýhodněn. Koncentrovaná tříměsíční lhůta navíc neplní účel urychlení řízení, neboť obvyklá doba řízení o námitkách od jejich podání do prvostupňového rozhodnutí je nyní podle aktuálních empirických poznatků zhruba 12–24 měsíců.

Kromě určité pochybnosti o procesní rovnosti účastníků stávající úprava námitkového řízení v České republice a na Slovensku podle mého soudu příliš nepřispívá ke smírnému řešení známkových kolizí. Neumožňuje totiž namítajícímu podat pouze formální námitky a snažit se dosáhnout smírného řešení, aniž by mu vznikly náklady na odůvodnění námitek a shromáždění důkazů, jak to umožňuje například námitkové řízení před Úřadem EU pro duševní vlastnictví. V režimu českého a slovenského námitkového řízení naopak vznikne namítajícímu finanční a administrativní zátěž v plném rozsahu hned na počátku řízení. Tím se následně snižuje ochota namítajícího hledat kompromis a vyhnout se tak námitkovému řízení, neboť namítající již beztak všechny nutné náklady musel vynaložit při podání a odůvodnění námitek. Český i slovenský úřad je tak zbytečně zatěžován rozhodováním o relativně jednoznačných námitkových případech. Ty by mohly často být vyřešeny smírně bez věcného rozhodování

Úřadu dobrovolným zpětvzetím či omezením seznamu výrobků a služeb, pokud by účastníci měli lepší motivaci a odpovídající časový rámec pro smírné jednání. Zároveň vysoký počet podaných námitek prodlužuje dobu řízení v prvním stupni i ke dvěma rokům.

Článek 43 směrnice zavádí tzv. „cooling-off period“, tedy lhůtu na rozmyšlenou⁴, na základě společné žádosti obou účastníků. Článek 44 směrnice upravuje právo přihlašovatele požadovat důkaz užívání namítaných starších ochranných známek, pokud uplynulo více než 5 let od jejich zápisu. Pouhé formální zavedení lhůty na rozmyšlenou a žádosti přihlašovatele o důkaz užívání bez dalších změn v českém a slovenském námitkovém řízení by mělo zřejmě za následek delší dobu řízení a vyšší náklady, zejména pro namítající, kteří budou muset nově shromažďovat a předkládat důkazy o užívání v rámci námitkového řízení.

Reformou požadované legislativní změny představují příležitost k novelizaci právní úpravy námitkového řízení nad rámec minimálních požadavků článků 43 a 44 směrnice. Bylo by vhodné zvážit zavedení možnosti podání formálních námitek omezených na označení námitkových důvodů a namítaných starších práv, avšak bez povinnosti je věcně odůvodnit a doplnit důkazy. Koncentrace řízení by mohla být odložena na dodatečnou lhůtu dvou či tří měsíců. Tím by se odložila povinnost namítajícího podrobně odůvodnit námítka a shromáždit a předložit důkazy a vznik příslušných nákladů až na okamžik, kdy bude postaveno najisto, že danou známkovou kolizi nelze řešit smírně. Dle mého soudu by tato jednoduchá procesní reforma mohla vést ke snížení počtu podaných námitek a finanční a administrativní zátěže

vlastníků ochranných známek. Odpadnout by mohla část relativně jednoduchých kolizí s předvídatelným výsledkem, o nichž musí Úřady i tak rozhodovat, neboť účastníci neměli dostatečný časový prostor jednat o smírném řešení a v návaznosti na to případně brát zpět či omezovat své kolizní přihlášky.

Pro inspiraci není třeba chodit daleko, neboť obdobný institut již obsahuje český zákon o ochranných známkách⁵ u právní úpravy rozkladu. Ten stanoví v § 42, že věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Účastníci v praxi možnost podání formálního rozkladu a dodatečného předložení věcného odůvodnění hojně využívají a toto ustanovení nepůsobí v praxi žádné aplikační obtíže. Nabízí se tedy obdobně upravit i možnost předložit věcné odůvodnění námitek a důkazy v dodatečně zákonem stanovené lhůtě a koncentraci odsunout až na tento okamžik.

Česká republika a Slovensko mají k implementaci známkové reformy necelé tři roky do ledna 2019. Pokud se zákonodárce omezí na formální promítnutí článku 43 a 44 směrnice do zákona bez koncepčnější reformy režimu námitkového řízení, hrozí, že takové změny povedou pouze k prodloužení doby námitkového řízení bez snížení počtu rozhodovaných případů. Podle mého soudu je známková reforma příležitostí modernizovat námitkové řízení tak, aby povinnost důkazu užívání a lhůta na rozmyšlenou byly přirozeně začleněny do reformované koncepce námitkového řízení, která bude motivovat účastníky ke smírnému řešení známkových kolizí a zároveň jim poskytne dostatečný prostor smírná řešení projednat před zahájením sporné fáze námitkového řízení.

* Autor je advokátem v Praze a Bratislavě.

1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2015/2424.

2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009.

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436.

4 Článek 3 Metodických pokynů Úřadu EU pro duševní vlastnictví týkajících se ochranných známek EU, část C, oddíl 1.

5 Zákon č. 441/2003 Sb., v platném znění.

EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V předchozích číslech jsme uvedli několik otázek z předběžné zkoušky z roku 2012, 2013 a 2014 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, jakož i publikovaná rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ a informace v OJ EPÚ.

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2015.

OTÁZKA 5

Váš klient podal dne 2. srpna 2012 mezinárodní přihlášku PCT-M bez nárokování priority. Podle písemného stanoviska, vyhotoveného EPÚ jako orgánem pro mezinárodní rešerši, předmět řady nároků postrádá novost.

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

- 5.1 V daném případě je nejpozdějším datem ke vstupu do regionální/evropské fáze řízení bez využití institutu pokračování v řízení 2. únor 2015.
- 5.2 Pokud PCT-M vstoupí do regionální/evropské fáze řízení 27. března 2015, musí být zaplacen alespoň jeden poplatek za pokračování v řízení.
- 5.3 Vzhledem ke stanovisku EPÚ, že řada nároků PCT-M postrádá novost, musí být podány pozměněné nároky, na základě kterých má být v řízení před EPÚ pokračováno.
- 5.4 Jedním z požadavků platného vstupu do regionální/evropské fáze řízení dne 27. února 2015 je zaplacení udržovacího poplatku.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 159 EPC

Evropský patentový úřad jako úřad určený nebo zvolený – Požadavky pro vstup do evropské fáze

(1) U mezinárodní přihlášky podle článku 153 provede přihlašovatel následující úkony ve lhůtě jedenatřiceti měsíců ode dne podání přihlášky nebo, byla-li nárokována priority, od data této priority:

- (a) předloží případný překlad mezinárodní přihlášky vyžadovaný podle článku 153 odstavec 4;
- (b) uvede, které dokumenty přihlášky, jak byly původně podány, nebo v upravené podobě, mají tvořit podklad pro řízení o udělení evropského patentu;
- (c) zaplatí přihlašovací poplatek podle článku 78 odstavec 2;
- (d) zaplatí poplatek za určení, jestliže lhůta uvedená v pravidle 39 již uplynula

- (e) zaplatí poplatek za rešerši, má-li být vyhotovena dodatečná zpráva o evropské rešerši;
- (f) podá žádost o průzkum podle článku 94, jestliže lhůta uvedená v pravidle 70 odstavce 1 již uplynula;
- (g) zaplatí udržovací poplatek za třetí rok podle článku 86 odstavce 1, jestliže se poplatek podle pravidla 51 odstavce 1 stal splatným dříve;
- (h) případně předloží potvrzení o vystavení podle článku 55 odstavce 2 a pravidla 25.

(2) K rozhodnutí Evropského patentového úřadu podle článku 25 odstavce 2(a) PCT je příslušná průzkumová divize.

Článek 121 EPC

Pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce

(1) Nedodrží-li přihlašovatel lhůtu vůči Evropskému patentovému úřadu, může požádat o pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce.

(2) Evropský patentový úřad žádosti vyhoví, jsou-li splněny požadavky uvedené v prováděcím předpisu. Jinak žádost zamítne.

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

(4) Pokračování v řízení je vyloučeno u lhůt uvedených v článku 87 odstavce 1, článku 108 a 112a odstavce 4, jakož i u lhůt pro podání žádosti o pokračování v řízení a navrácení práv (*restitutio in integrum*). Prováděcí předpis může vyloučit pokračování v řízení u dalších lhůt.

Pravidlo 135 EPC

Pokračování v řízení

(1) O pokračování v řízení podle článku 121 odstavce 1 se žádá zaplacením přede-

psaného poplatku ve lhůtě dvou měsíců od doručení sdělení o nedodržení lhůty nebo o ztrátě práv. V této lhůtě musí být učiněn i zmeškaný úkon.

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

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

Článek 86 EPC

Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku

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

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

Pravidlo 51 EPC

Placení udržovacích poplatků

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

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

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

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

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

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

- (b) *který již byl k datu kdy ke ztrátě práva došlo byl již splatný, ale lhůta uvedená v odstavci 2 dosud neuplynula, může být ještě zaplacen během šesti měsíců od data doručení rozhodnutí o navrácení práv, pokud je v téže lhůtě zaplacen i příplatek podle odstavce 2.*

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

- (a) *jehož splatnost by spadla podle odst. 1 do doby začínající od data kdy rozhodnutí napadené žádostí o revizi byla vydáno až do a včetně data doručení roz-*

hodnutí velkého stížnostního senátu o obnovení řízení před stížnostním senátem, je splatný k tomuto posledně uvedenému datu.

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

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

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

Instrukce pro průzkum před EPÚ, A-X, 5.2.4

5.2.4 Udržovací poplatky

Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku za nadcházející rok jsou splatné poslední den v měsíci, který se pojmenováním shoduje s měsícem, v němž došlo k podání evropské patentové přihlášky. Udržovací poplatky nelze platně zaplatit dříve než tři měsíce před jejich splatností. Pokud splatnost udržovacího poplatku nastává posledním dnem v měsíci podle Pr. 51(1) EPC, pak zahájení běhu tříměsíční lhůty pro dřívější zaplacení je ilustrováno na následujících příkladech: Pokud má evropská patentová přihláška datum podání v listopadu 2008, pak je udržovací poplatek za třetí rok podle Pr. 51(1)

EPC splatný k 30. listopadu 2010 a nejdřívější datum platby je 31. srpen 2010; pokud má evropská patentová přihláška datum podání v květnu 2009, pak je udržovací poplatek za třetí rok podle Pr. 51(1) EPC splatný k 31. květnu 2011 a nejdřívější datum platby je 28. únor 2011. Platby udržovacího poplatku, které nejsou platné EPÚ vrátí. Pokud je platby učiněno krátce před přípustnou dobou pro dřívější platbu, může si EPÚ rozhodnout, že platbu nevrátí. V takovém případě se však platba považuje za platně učiněnou až první den doby pro dřívější platbu. Jestliže udržovací poplatek nebyl zaplacen před datem nebo k datu splatnosti, lze jej platně zaplatit ještě do šesti měsíců od uvedeného data za předpokladu, že v této lhůtě bude zaplacená i přírážka. Pokud jde o počítání dodatečné lhůty, viz J 4/91, OJ 8/1992, 402. I když bývá na tuto možnost podle Pr. 51(2) EPC a článku 2(1), č. 5 Poplatkového řádu přihlašovatel upozorněn, nemůže se dovolávat toho, že takové sdělení neobdržel (viz J 12/84, OJ 4/1985, 108, a J 1/89, OJ 1-2/1992, 17). Pokud jde o udržovací poplatky za evropské vyloučené přihlášky, viz A-IV, 1.4.3.

U Euro-PCT přihlášek - pokud by splatnost udržovacího poplatku za třetí rok podle Pr. 51(1) EPC měla nastat dříve - pak podle Pr. 159(1) EPC nenastane před uplynutím 31 měsíců, tj. posledním dnem 31měsíční lhůty. Toto odložené datum splatnosti a to uplynutí další lhůty (31měsíční lhůty) tvoří základ pro výpočet dodatečné lhůty pro zaplacení udržovacího poplatku s přírážkou (viz J 1/89).

Tak např.:

12. 05. 2008 (po)	Datum priority
12. 11. 2008 (st)	Datum podání
30. 11. 2010 (út)	Datum splatnosti udržovacího poplatku za 3. rok podle Pr. 51(1)EPC
12. 12. 2010 (ne)	EPÚ je uzavřen
13. 12. 2010 (po)	Uplynutí 31měsíční lhůty

13. 06. 2011 (po)

podle Pr. 159(1) EPC (prodloužené podle Pr. 134(1) EPC)

Poslední den pro zaplacení udržovacího poplatku (s přírážkou) neboť v tento den uplyne tzv. grace period, tj. šestiměsíční lhůta podle Pr. 51(2) EPC.

Pokud přihlašovatel požádá o zahájení regionální/evropské fáze řízení před uplynutím 31měsíční lhůty (viz čl. 22 a 39 PCT), pak taková žádost se stane účinnou až po zaplacení udržovacího poplatku za třetí rok, pokud jeho splatnost podle Pr. 51(1) EPC již nastala. Jestliže udržovací poplatek k datu podání žádosti o dřívější zahájení řízení zaplacen nebyl, pak se taková žádost stane účinnou až od data jeho zaplacení (a splnění všech ostatních požadavků).

Povinnost platit udržovací poplatky končí zaplacením udržovacího poplatku splatného za rok, ve kterém dojde ke zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu (čl. 86(2) EPC). Tak např.:

15. 12. 2009 (út)	Datum priority
02. 08. 2010 (po)	Datum podání
31. 08. 2012 (pá)	Datum splatnosti udržovacího poplatku za 3. rok podle Pr. 51(1)EPC
03. 05. 2012 (čt)	První den pro platné zaplacení udržovacího poplatku za 3. rok
28. 02. 2013 (čt)	Poslední den pro platné zaplacení udržovacího poplatku (s přírážkou), viz J 4/91 – odůvodnění 2.7
06. 11. 2013 (st)	Oznámení o udělení evropského patentu

	<i>v Evropském patent. věstníku</i>
31. 08. 2013 (so)	<i>Datum splatnosti posledního (za 4. rok) udržovacího poplatku</i>
02. 09. 2013 (po)	<i>Poslední den pro zaplacení posledního udržovacího poplatku bez přírážky.</i>

ODPOVĚDI NA 5. OTÁZKU

Nejpozdějším datem vstupu do regionální/evropské fáze řízení je 2. březen 2015 (2. srpna 2012 + 31 měsíců, tj. 2. březen 2015, Pr. 159(1) EPC a Pr. 131(4) EPC). Vstup do regionální /evropské fáze řízení dne 27. března 2015 je sice možné, ale bude nutno zaplatit nejméně jeden poplatek za pokračování v řízení, čl. 121(1) EPC a Pr. 135(1) EPC. Přihlašovatel není povinen podat pozměněné nároky, může podat vyjádření beze změny nároků, Pr. 161(1) EPC. Udržovací poplatek za třetí rok u Euro-PCT přihlášky byl splatný dříve, 31. srpna 2014, čl. 86(1) EPC a Pr. 51(1) EPC. U PCT-M tak jedním z požadavků pro vstup do regionální/evropské fáze řízení dne 27. února 2015 je zaplacení udržovacího poplatku za třetí rok, Pr. 159(1)(g) EPC a Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ, A-X, 5.2.4. (Poznámka: U žádosti o dřívější zahájení regionálního řízení, tj. před uplynutím 31 měsíců od nejstarší nárokové priority, je nezbytné, aby přihlašovatel naplnil požadavky uvedené v Pr. 159(1) EPC, jako by 31měsíční lhůta již uplynula k datu, kdy přihlašovatel o dřívější zahájení řízení požádal, viz Sdělení EPÚ ze dne 21. února 2013 týkající se dřívějšího zahájení řízení, OJ EPÚ 2013,156).

- 5.1 – Chybný
- 5.2 – Správný
- 5.3 – Chybný
- 5.4 – Správný

OTÁZKA č. 6

Váš klient podal v září 2012 mezinárodní přihlášku PCT-N, bez nárokování priority. PCT-N zahrnuje výkres. Váš klient chce vstoupit do regionální/evropské fáze řízení, přičemž hodlá pozměnit nároky.

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

- 6.1 Aby byla změna v PCT-N podle čl. 123(2) EPC akceptovatelná, nemůže se změna týkat předmětu, který nebyl podroben rešerši.
- 6.2 Změna, která je podle čl. 123(2) EPC akceptovatelná, může být nová a vynálezecká oproti věcnému obsahu PCT-N, jak byla podána.
- 6.3 Změna, která je podle čl. 123(2) EPC akceptovatelná, může mít oporu pouze v předmětu znázorněném na výkresu PCT-N.
- 6.4 Změna je podle čl. 123(2) EPC akceptovatelná pouze pokud, pokud má oporu v předmětu nárokováném v nárocích pozměněných podle čl. 19 PCT.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 123 EPC **Změny**

(1) *V evropské patentové přihlášce nebo v evropském patentu lze během řízení před Evropským patentovým úřadem provést změny v souladu s prováděcím předpisem. V každém případě má přihlašovatel z vlastního podnětu alespoň jednu možnost pozměnit přihlášku.*

(2) *V evropské patentové přihlášce nebo v evropském patentu nelze provést takové změny, které by vedly k rozšíření jejich předmětu nad rámec obsahu přihlášky v původně podaném znění.*

(3) V evropském patentu nelze provést takové změny, které by vedly k rozšíření ochrany z něj vyplývající.

Pravidlo 137 EPC

Změny v evropské patentové přihlášce

(1) Není-li stanoveno jinak, nemůže přihlašovatel měnit popis, nároky nebo výkresy evropské patentové přihlášky dříve, než obdržel zprávu o evropské rešerši.

(2) Spolu s vyjádřeními, opravami či změnami, učiněnými v odpověď na zprávy Evropského patentového úřadu podle Pravidla 70a, odstavec 1 nebo 2, nebo Pravidla 161, odstavec 1, může přihlašovatel z vlastního popudu změnit popis, nároky a výkresy.

(3) Žádnou další změnu nelze provést bez souhlasu průzkumové divize.

(4) Při podání změn podle odstavců 1 až 3 musí přihlašovatel tyto změny označit a uvést, kde mají oporu v přihlášce, jak byla podána. Pokud průzkumová divize zjistí, že tyto požadavky nejsou splněny, může požadovat nápravu takového nedostatku v jednoměsíční lhůtě.

(5) Pozměněné nároky se nemohou týkat předmětu, který nebyl podroben rešerši a který není spojen s původně nárokovaným vynálezem nebo skupinou vynálezů tak, aby tvořily jedinou obecnou vynálezovou myšlenku. Nemohou se rovněž týkat předmětu, který nebyl v souladu s Pravidlem 62a nebo Pravidlem 63 podroben rešerši.

Článek 19 PCT

Úprava nároků v řízení před Mezinárodním úřadem

(1) Poté, kdy přihlašovatel obdržel mezinárodní rešeršní zprávu, má právo na jednu úpravu nároků mezinárodní přihlášky tím, že upravené nároky podá v předepsané lhůtě u Mezinárodního úřadu. Současně může předložit způsobem stanoveným v Prováděcím předpisu stručné sdělení, v němž podá vysvětlení k úpravám a označí, jaký vliv mají úpravy na popis a výkresy.

(2) Úpravy nesmí vést k rozšíření jejich předmětu nad rámec obsahu přihlášky v původně podaném znění.

(3) Jestliže národní právo některého z určených států dovoluje úpravy vedoucí k rozšíření jejich předmětu nad rámec obsahu přihlášky v původně podaném znění, nedodržení odstavce (2) nemá v tomto státě žádné následky.

ODPOVĚDI NA 6. OTÁZKU

Evropská patentová přihláška nemůže být pozměněna tak, že by obsahovala předmět, který jde nad rámec obsahu přihlášky, jak byla podána, čl. 123(2) EPC. Změna může být podle čl. 123(2) EPC akceptovatelná, i když je založena o rešerši nepodrobený předmět (a tak porušující např. požadavek Pr. 137(5) EPC). Pokud změna vykazuje novost a vynálezovou výši oproti přihlášce, jak byla podána, pak není přímo a jednoznačně odvoditelná z přihlášky jak byla podána. Akceptovatelná změna může být založena na předmětu znázorněném jen na výkrese, ale nikdy jen na změnách podaných podle čl. 19 PCT: takové změny jsou podávány po obdržení mezinárodní rešeršní zprávy, tj. značnou dobu po podání přihlášky.

6.1 – Chybný

6.2 – Chybný

6.3 – Správný

6.4 – Chybný

OTÁZKA č. 7

Německá firma C podala v prosinci 2013 německou přihlášku užitného vzoru DE-C na roztok látky X ve vodě. Užitný vzor byl zveřejněn v březnu 2014. V listopadu 2014 firma C podala evropskou patentovou přihlášku EP-C nárokující prioritu z DE-C. EP-C má tři nároky: první (nezávislý) nárokuje roztok látky X; druhý nárok (závislý na 1. nároku) nárokuje roztok látky X ve vodě; třetí nárok

(závislý na 1. nároku) nárokuje roztok látky X v lihu. V září 2014 byla informace o roztoku látky X ve vodě zpřístupněna veřejnosti ve vědecké publikaci. Firma C nepodala žádné jiné přihlášky.

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

- 7.1 V EP-C lze nárokovat prioritu z přihlášky užitného vzoru DE-C.
- 7.2 Efektivním datem (datem rozhodným z hlediska novosti) třetího nároku je datum podání EP-C.
- 7.3 Pokud nezávislý nárok platně nárokuje (unijní) prioritu, potom nárok na něm závislý musí požívat stejnou prioritu.
- 7.4 Prvním podáním roztoku látky X v lihu je EP-C.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 87 EPC

Právo přednosti (priority)

- (1) Každý, kdo řádně podal
 - (a) v některém státě nebo pro některý stát, který je smluvním státem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, nebo
 - (b) v některém státě nebo pro některý stát, který je členem Světové obchodní organizace,

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

(2) *Za přihlášku, která zakládá právo priority, se uznává každá řádná národní přihláška podle národního práva státu, kde byla podána, nebo podle dvoustran-*

ných či mnohostranných smluv, včetně této úmluvy.

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

(4) *Za první přihlášku, od jejíhož dne podání běží prioritní lhůta, se považuje pozdější přihláška, která má stejný předmět jako dřívější první přihláška podaná ve stejném státě nebo pro stejný stát, pokud tato dřívější přihláška byla ke dni podání pozdější přihlášky vzata zpět, opuštěna nebo zamítnuta, aniž byla předložena k veřejnému nahlédnutí a aniž z ní přetrvala nějaká práva, a pokud nebyla podkladem k uplatnění práva priority. Tuto dřívější přihlášku nelze pak již použít jako podklad pro uplatnění práva priority.*

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

ODPOVĚDI NA 7. OTÁZKU

Podle čl. 87(1) EPC lze prioritu nárokovat i z užitného vzoru. Nárok nemůže platně nárokovat prioritu, protože v něm nárokováný vynález nebyl obsažen v DE-C: prvním podáním obsahujícím roztok látky X v lihu je EP-C. Ze skutečnosti, že nezávislý nárok nárokuje platně prioritu ještě nevyplývají žádné závěry pro platnost priority na něm závislém nároku.

7.1 – Správný

7.2 – Správný

7.3 – Chybný

7.4 – Správný

OTÁZKA č. 8

Německá firma C podala v prosinci 2013 německou přihlášku užitého vzoru DE-C na roztok látky X ve vodě. Užité vzor byl zveřejněn v březnu 2014. V listopadu 2014 firma C podala evropskou patentovou přihlášku EP-C nároující prioritu z DE-C. EP-C má tři nároky: první (nezávislý) nárokuje roztok látky X; druhý nárok (závislý na 1. nároku) nárokuje roztok látky X ve vodě; třetí nárok (závislý na 1. nároku) nárokuje roztok látky X v lihu. V září 2014 byla informace o roztoku látky X ve vodě zpřístupněna veřejnosti ve vědecké publikaci. Firma C nepodala žádné jiné přihlášky. Jde tedy o shodnou skutkovou podstatu, jako u otázky č. 7.

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

- 8.1 Druhý nárok EP-C postrádá novost vzhledem k vědecké publikaci.
- 8.2 Vědecká publikace představuje stav techniky podle čl. 54(2) EPC pro první nárok EP-C.
- 8.3 DE-C je stavem techniky podle čl. 54(2) EPC pro třetí nárok EP-C.
- 8.4 Třetí nárok EP-C postrádá novost vzhledem k vědecké publikaci.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 87 EPC

Právo přednosti (priority)
- viz předchozí otázka č. 7

Článek 54 EPC**Novost**

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

(2) *Stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způ-*

sobem přede dnem podání evropské patentové přihlášky.

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

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

(5) *Odstavce 2 a 3 rovněž nevylučují patentovatelnost jakékoli látky nebo směsi uvedené v odstavci (4) pro jakékoli zvláštní použití při způsobu uvedeném v článku 53 (c), pokud takové užití nepatří ke stavu techniky.*

ODPOVĚDI NA 8. OTÁZKU

Efektivním datem prvního a třetího nároku je datum podání EP-C, čl. 87(1) EPC. Vědecká publikace proto představuje pro tyto nároky stav techniky podle čl. 54(2) EPC. Druhý nárok platně nárokuje datum priority z DE-C: vědecká publikace proto není stavem techniky pro druhý nárok. Třetí nárok je vůči vědecké publikaci nový, neboť vody a líh představují rozdílná rozpouštědla.

8.1 – Chybný

8.2 – Správný

8.3 – Správný

8.4 – Chybný

OTÁZKA č. 9

Oznámení o udělení evropského patentu EP-X bylo zveřejněno v září 2014. Majitelem patentu je společnost CE a pan Smith je uveden jako vynálezce. Pan Smith je bývalým zaměstnancem společnosti CE. Ze společnosti CE odešel v listopadu 2014 na základě sporu. Pan Smith má bydliště ve Velké Británii.

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

- 9.1 Pan Smith může platně podat odpor proti EP-X, bez ohledu na to, že je v něm uveden jako vynálezce.
- 9.2 Kandidát připravující se na evropskou kvalifikační zkoušku (na evropského patentového zástupce), který má bydliště v EU, může svým jménem, ze cvičných důvodů platně podat odpor proti EP-X.Ú napadnout.
- 9.3 K uskutečnitelnosti vynálezu lze využít i všeobecné znalosti odborníka.
- 9.4 Podmínkou pro vzetí v úvahu EP-Q při hodnocení dostatečnosti vysvětlení vynálezu je, aby EP-Q byla zveřejněna nejpozději v den zveřejnění EP-R.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 70a EPC

Vyjádření k rozšířené zprávě o evropské rešerši

(1) *Ve stanovisku doprovázejícímu evropskou rešeršní zprávu poskytne Evropský patentový úřad přihlašovatelí příležitost, aby se k rozšířené zprávě o evropské rešerši vyjádřil a v případě potřeby jej vyzve, aby ve lhůtě stanovené v Pravidle 70 odstavec 1 odstranil nedostatky, vytčené ve stanovisku doprovázejícímu evropskou rešeršní zprávu a pozměnil popis, nároky a výkresy.*

(2) *V případě podle Pravidla 70 odstavec 2, nebo pokud je u Euro-PCT přihlášky vyhotovena dodatková evropská rešeršní zpráva, poskytne Evropský patentový úřad přihlašovatelí příležitost, aby se, ve lhůtě stanovené ke sdělení, zda si přeje pokračovat dále v řízení o přihlášce, k rozšířené zprávě o evropské rešerši vyjádřil a v případě potřeby jej vyzve, aby odstranil nedostatky, vytčené ve stanovisku doprovázejícímu evropskou rešeršní zprávu a pozměnil popis, nároky a výkresy.*

(3) *Pokud se přihlašovatel k výzvě podle odstavců 1 a 2 nevyjádří nebo jí nevyhoví považuje se přihláška za odvolanou.*

Instrukce pro průzkum před EPÚ, G-VII,3

Osoba odborníka

Za „odborníka“ je považován kvalifikovaný praktik v příslušné oblasti techniky, který má průměrné znalosti a schopnosti a který je vybavený všeobecnými poznatky z oboru, tak jak existují k relevantnímu datu (viz T 4/98, OJ 2002, 139, T 143/94, OJ 1996, 430, T 426/88, OJ 1992, 427). Dále se předpokládá, že má přístup ke všemu, co patří ke „stavu techniky“, zejména pak k dokumentům citovaným v rešeršní zprávě a že má k dispozici běžné prostředky a schopnosti pro rutinní práci a experimentování. Jestliže řešený problém nabádá odborníka k hledání řešení v další technické oblasti, potom je osobou kvalifikovanou k vyřešení takového problému odborník z této oblasti. U odborníka se předpokládá sledování trvalého vývoje ve svém technickém oboru (viz T 774/89, T 817/95, nepublikované v OJ). Lze od něj očekávat, že hledá náměty v příbuzných a všeobecných technických oblastech (viz T 176/84, OJ 2/1986, 50, T 195/84, OJ 2/1986, 121) nebo dokonce i ve vzdálených technických oblastech, pokud má k tomu podnět (T 560/89, OJ 12/1992, 725). Hodnocení, zda řešení zahrnuje vynálezceckou činnost tak musí být založeno na znalostech a schopnostech odborníka (viz T 32/81, OJ 6/1982, 225). Mohou nastat případy, kdy je vhodnější uvažovat spíše o skupině osob, např. o výzkumném nebo výrobním týmu, než o jednotlivci (viz T 164/92, OJ 5/1995, 305, T 986/96 nepublikováno v OJ). Je třeba brát v úvahu, že odborník má stejnou úroveň dovedností jak pro hodnocení vynálezcecké činnosti, tak pro hodnocení dostatečnosti objasnění vynálezu (viz T 60/89, OJ 6/1992, 268, T 694/92, OJ 9/1997, 408, T 373/94 nepublikováno v OJ).

Instrukce pro průzkum před EPÚ, F-III,1

Dostatečné objasnění vynálezu

V přihlášce musí být uveden podrobný popis alespoň jednoho způsobu provedení vynálezu. Vzhledem k tomu, že přihláška je adresována odborníkům v oboru, není nutné ani žádoucí, aby byly uváděny podrobnosti o běžně známých podružných znacích, v popisu však musí být objasněny veškeré znaky, které jsou podstatné pro provedení vynálezu, a to natolik podrobně, aby bylo odborníku zřejmé, jak vynález uskutečnit. Uvedení jednoho příkladu může postačovat, ale když nárok pokrývá širší oblast, nebude přihláška obvykle pokládána za z hlediska požadavků čl. 83 EPC vyhovující, pokud popis neposkytne více příkladů nebo nepopisuje alternativní provedení nebo variace, která pokrývají oblast chráněnou nárokem. Je však nutno přihlídnout k faktům konkrétního případu. Existují příklady, kdy velmi široká oblast je dostatečně vysvětlena omezeným počtem příkladů nebo dokonce jen jedním příkladem (viz též F-IV, 6.3). V takových případech musí přihláška přidavně k příkladům obsahovat i dostatečné informace umožňující odborníkovi, aby za použití svých všeobecných znalostí uskutečnit vynález v celé nárokované šíři bez nepřiměřeného úsilí a bez potřeby využít vynálezecké dovednosti (viz T 727/95, OJ 1/2001, 1). V této souvislosti pod „celou nárokovanou šíří“ je třeba rozumět v podstatě jakékoliv provedení spadající do rozsahu nároku, i když omezený počet pokusů a omylů je přípustný, např. v neprobádané oblasti nebo tam, kde existují technické obtíže (viz T 226/85 a T 409/91).

Námítka nedostatečného vysvětlení vynálezu podle čl. 83 EPC předpokládá existenci vážných pochybností, odůvodněných ověřitelnými fakty (viz T 409/91 a T 694/92). V případě, že průzkumová divize může doložit, že přihláška trpí nedostatečným objasněním vynálezu, pak břemeno důkazu, že vynález

může být opakovaně uskutečněn v celém nárokováném rozsahu, leží na přihlašovateři (viz F-III,4).

Pro naplnění požadavků čl. 83 a Pr. 42(1) (c) a (e) EPC je nezbytné, aby vynález byl popsán co do struktury, ale také funkčně, pokud není funkce jednotlivých částí bezprostředně zřejmá. V některých technických oblastech (např. počítače), může pak být jasný funkční popis mnohem vhodnější, než příliš podrobný popis struktury.

V případech, kdy se zjistí, že přihláška zahrnuje dostatečné objasnění podle čl. 83 EPC jen pokud jde o část nárokováného vynálezu, může dojít k vydání pouze částečné evropské či dodatečné evropské rešeršní zprávy podle Pr. 63 EPC (viz B-VIII, 3.1 a 3.2). V takových případech, pokud nedojde ke vhodné změně, nastoupí též námítka podle Pr. 63(3) EPC (viz H-II, 5 a 6.1).

Instrukce pro průzkum před EPÚ, F-III,5.2

Absence běžně známých podrobností

Pro účely dostatečnosti vysvětlení vynálezu není nezbytné, aby spis popisoval veškeré detaily kroků, které má odborník provést na základě daných postupů, pokud jsou tyto detaily běžně známé a jasné z rodových pojmů nároků nebo na základě všeobecných poznatků (viz také F-III, 1 a F IV, 4.5).

Instrukce pro průzkum před EPÚ, F-III,8

Dokumenty, na které se odkazuje

Odkazy v evropských patentových přihláškách na další dokumenty se mohou týkat buď stavu techniky, nebo být součástí vysvětlení vlastního vynálezu.

Pokud se tyto dokumenty týkají stavu techniky, mohou být součástí přihlášky, jak byla podána, anebo mohou být doplněny i později (viz F II, 4.3 a 4.4 a H-IV, 2.3.7).

V případě, že se tyto dokumenty týkají objasnění vlastního vynálezu (např. detail jedné součástky nárokovaného přístroje), pak examinator musí nejprve zvážit, zda znalost obsahu příslušného dokumentu je ve smyslu čl. 83 EPC pro uskutečnění vynálezu nezbytná.

Pokud to nezbytné není, pak by měl být obvykle uváděný výraz, „na který se tímto odkazuje“, nebo jiný výraz podobného druhu, z popisu vypuštěn.

Pokud je informace z dokumentu, na který se odkazuje, pro naplnění požadavku podle čl. 83 EPC nezbytná, pak by měl examinator zajistit, aby byl vypuštěn výše uvedený výraz a namísto něj byla výslovně zapracována do popisu zmíněná informace, neboť objasnění vynálezu musí být, pokud jde o podstatné znaky vynálezu, soběstačné, tj. musí mu být možno porozumět bez odkazu na jakýkoliv další dokument. Je také třeba přihlídnout k tomu, že dokumenty, na které se odkazuje, nejsou součástí textu, který je podle čl. 65 EPC překládán (T 276/99).

Takové zapracování podstatných znaků však podléhá následujícím omezením, uvedeným v H-IV, 2.3.1. Stává se, že již rešerší divize požádá přihlašovatele o dodání dokumentu, na který se odkazuje, pro provedení smysluplné rešerše (viz B-IV, 1.3).

Jestliže je pro objasnění vynálezu v přihlášce, jak byla podána, použit odkaz na jiný dokument, pak odpovídající obsah tohoto dokumentu je považován za součást obsahu přihlášky pro účely namítání přihlášky podle čl. 54(3) EPC proti pozdějším přihláškám. Pokud zmiňované dokumenty nebyly přístupné veřejnosti k datu podání přihlášky, vztahuje se na ně uvedené pouze v případě, že jsou splněny podmínky uvedené ve shora zmíněném části H-IV, 2.3.1.

Vzhledem k tomuto účinku čl. 54(3) EPC je velmi důležité, aby tam, kde se odkaz vztahuje pouze na určitou část dokumentu (na který je odkazováno), byla tato část v odkazu jasně označena.

Instrukce pro průzkum před EPÚ, H-IV, 2.3.1

Znaky popsané v dokumentu, na který se odkazuje v popisu

Znaky, které nejsou obsaženy v popisu vynálezu, jak byl původně podán, ale jsou pouze popsány v dokumentu, na který je v popisu odkazováno nejsou pro účely čl. 123(2) EPC prima facie v rámci „obsahu přihlášky, jako byla podána“. Takové znaky mohou být vneseny do nároků formou změny pouze za zvláštních okolností.

Taková změny by nebyla v rozporu s čl. 123(2) EPC, pokud popis vynálezu, jak byl původně podán, nevyvolává u odborníka pochyby (viz T 689/90) o tom, že:

- (i) pro dané znaky je nebo by mohla být požadována ochrana;
- (ii) uvedené znaky přispívají k vyřešení technického problému řešeného vynálezem;
- (iii) uvedené znaky, alespoň implicitně, zjevně patří k popisu vynálezu obsaženému v přihlášce (čl. 78(1)(b) EPC), a tedy i k obsahu přihlášky, jak byla podána (čl. 123(2)); a
- (iv) uvedené znaky jsou přesně definovány a identifikovatelné v celkové technické informaci obsažené v dokumentu, na který je odkazováno.

Pokud nebyl dokument, na který je odkazováno, k datu podání přihlášky veřejně dostupný, pak může být vzat v úvahu (viz T 737/90, nepublikováno v OJ) pouze pokud:

- (i) EPÚ nebo v případě Euro-PCT přihlášky, která nebyla podána u EPÚ, příjímá úřad měly k dispozici dokument k datu nebo před datem podání přihlášky; a

- (ii) *dokument byl zveřejněn nejpozději k datu zveřejnění přihlášky podle čl. 93 EPC (např. tím, že byl umístěn do spisu přihlášky a stal se tak veřejně přístupným podle čl. 128(4) EPC).*

ODPOVĚDI NA 9. OTÁZKU

Přihlašovatel může napadnout stanovisko rešeršní divize, např. ve vyjádření k evropské rešeršní zprávě, Pr. 70(a) EPC. Odborník má stejnou úroveň znalostí jak pro hodnocení vynálezecké činnosti, tak pro hodnocení dostatečnosti objasnění vynálezu. EP-Q lze vzít v úvahu při hodnocení dostatečnosti objasnění vynálezu pouze tehdy, pokud byl dokument zpřístupněn veřejnosti nejpozději k datu zveřejnění EP-R (Instrukce, F-III, 1, 5.2 a 8 a H-IV, 2.3.1).

- 9.1 – Správný
- 9.2 – Chybný
- 9.3 – Správný
- 9.4 – Správný

OTÁZKA č. 10

Oznámení o udělení evropského patentu EP-X bylo zveřejněno v září 2014. Majitelem patentu je firma CE a pan Smith je uveden jako vynálezce. Pan Smith je dřívějším zaměstnancem firmy CE, firmu opustil po sporu v listopadu 2014. Pan Smith má bydliště ve Velké Británii.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 10.1 – 10.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 10.1 Pan Smith může platně podat odpor proti EP-X, bez ohledu na to, že je uveden jako vynálezce.
- 10.2 Kandidát, připravující se na evropskou kvalifikační zkoušku, který má bydliště v EU může platně podat svým jménem, ze cvičných důvodů, odpor proti EP-X.

10.3 Pan Smith může platně podat stížnost proti rozhodnutí o udělení EP-X.

10.4 Evropský patentový zástupce pan Singer může platně podat svým jménem odpor za pana Smithe, bez toho, že by pana Smithe uvedl jako oponenta.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 99 EPC

Odpor

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

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

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

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

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/97 OJ 1999/245

Technický stížnostní senát postoupil v kauze T 301/95 (OJ 1997/519) Velkému senátu k rozhodnutí následující otázky:

„1. *Je odpor, podaný nepřímým zástupcem (nastrčenou osobou), přípustný?*

2. *Pokud je odpověď na 1. otázku záporná, v jakém rozsahu musí být námitka 'nastrčené osoby' prověřována, pokud existují*

reálné pochybnosti v tom smyslu, že oponenti nejednají ve svém vlastním zájmu?“

Rozhodnutí o výše položených otázkách:

1(a): Odpor není nepřipustným pouze proto, že osoba uvedená v souladu s Pr. 55(a) EPC jako oponent jedná za třetí osobu.

1(b): Takový odpor je však nepřipustným, pokud takové angažování oponenta je nutno kvalifikovat jako obcházení právního předpisu cestou zneužití postupu.

1(c): O takové obcházení právního předpisu jde zejména tehdy, pokud:

- oponent jedná za majitele patentu;
- oponent jedná za klienta v rámci aktivit, které jsou, posuzovány jako celek, typicky spojovány s evropským patentovým zástupcem, aniž by k tomu podle čl. 134 EPC měl požadovanou kvalifikaci.

1(d): O obcházení právního předpisu cestou zneužití postupu se však nejedná, pokud:

- evropský patentový zástupce jedná svým jménem za svého klienta;
- oponent s bydlištěm či hlavním sídlem v jednom ze smluvních států EPC jedná za třetí osobu, která tento požadavek nesplňuje.

2: Při rozhodování o tom, zda se jedná o obcházení právního předpisu cestou zneužití postupu, se vychází ze zásady volného hodnocení důkazů. Břemeno důkazu přitom nese ta osoba, která tvrdí, že odpor je nepřipustný. K rozhodnutí příslušný útvar musí být,

na základě jasných a přesvědčivých důkazů, o obcházení právního předpisu cestou zneužití postupu přesvědčen.

Poznámka: Vzhledem k příbuznosti postoupených otázek by případ sloučen s případem G 4/97. Otázku možného zneužití postupu v případě, kdy majitel evropského patentu použije nastrčeného oponenta k omezení vlastního patentu, vyřešila revize z roku 2000 nově přijatými ustanoveními čl. 105a až 105c EPC, která umožňují majiteli takového patentu požádat o jeho

Článek 107 EPC

Osoby oprávněné podat stížnost a být účastníky řízení o stížnosti

Každý účastník řízení, který vedlo k rozhodnutí, může proti tomuto rozhodnutí podat stížnost, pokud nebylo vyhověno jeho požadavkům. Ostatní účastníci tohoto řízení se stávají ex lege účastníky řízení o stížnosti.

Odpovědi na 10. otázku

Odpor může podat kdokoliv s výjimkou majitele patentu. Jak pan Smith, kandidát připravující se na evropskou kvalifikační zkoušku, tak i pan Singer mohou proto podat odpor proti EP-X (čl. 99(1) EPC a G 9/93). To, že pan Singer podá odpor za pana Smithe, nelze považovat ve smyslu G 3/97 za obcházení práva. Důvody pro podání odporu jsou nepodstatné. Stížnost mohou podat pouze účastníci řízení (čl. 107 EPC).

10.1 – Správný

10.2 – Správný

10.3 – Chybný

10.4 – Správný

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

K některým aspektům rozhodování o právech z ochranné známky

- 1/ Není správný názor, že užití označení, jež má žalovaný zapsáno jako ochrannou známku, samo o sobě již vylučuje porušení práv z další ochranné známky, zapsané již dříve žalobci.
- 2/ Pravděpodobnost asociace označení (§ 8 odst. 2 písm. b/ zákona o ochranných známkách) není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu.
- 3/ Jsou-li ochranné známky s dobrým jménem chráněny podle § 8 odst. 2 písm. c/ zákona o ochranných známkách (dále jen "OchrZ") vůči označením používaným pro jiné odvětví zboží a služeb, pak tím spíše platí, že jsou chráněny vůči označením používaným pro výrobky a služby, které jsou totožné či podobné s těmi, pro něž je známka zapsána, a hrozí tak intenzivnější zásah do ochranné známky.
- 4/ Podle § 155 odst. 4 občanského soudního řádu nelze zveřejnit pouze výrok rozsudku.

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 29. 6. 2015

sp. zn. 23 Cdo 7/2013

Z odůvodnění rozsudku

(výňatek):

Odvolační soud se známkoprávním nárokem podrobněji nezabýval, neboť dospěl k závěru, že v důsledku zapsání všech obalů žalované jako ochranných známek nelze již vyhovět známkoprávnímu nároku žalobkyně a). Jak však vyplývá z § 12 odst. 1 OchrZ, oprávnění vlastníka starší ochranné známky bránit užívání pozdější ochranné známky zaniká teprve poté, co strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl. Nadto vlastník starší ochranné známky není pětiletou lhůtou omezen v případě, že přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Jinými slovy, z ustanovení § 12 odst. 1 OchrZ vyplývá, že

skutečnost, že je nějaké označení – v daném případě vzhled obalu žalované – zapsáno jako ochranná známka, neznamena, že vlastník starší ochranné známky nemůže zakázat užívání pozdější ochranné známky, která je shodná či podobná se starší ochrannou známkou.

Nejvyšší soud však zároveň upozorňuje, že ustanovení § 12 odst. 1 OchrZ nestanoví žádné další zvláštní oprávnění vlastníka starší ochranné známky zakázat užívání podobné či shodné ochranné známky, nýbrž pouze limituje oprávnění, které vlastníku ochranné známky svěřuje ustanovení § 8 OchrZ.

Ze skutkových zjištění soudů nižších stupňů vyplývá, že žalobkyně a), jakožto vlastník starších ochranných známek, bránila užívání označení, která byla v průběhu řízení zapsána jako ochranné známky, v rámci uvedené pětileté lhůty. Žalobkyně a) tak bránila užívání ochranných známek žalované zcela v rámci limitů stanovených ustanovením § 12 odst. 1 OchrZ.

Rozhodnutí odvolacího soudu tak z hlediska známkoprávního spočívá na nesprávném právním posouzení věci. ...

Odvolací soud se tedy žalovaným známkoprávním nárokem zabývat měl, a to z hlediska pravděpodobnosti záměny podle § 8 odst. 2 písm. b) OchrZ i z hlediska posouzení dobrého jména ochranné známky podle § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ.

Ve vztahu pravděpodobnosti záměny ochranných známek žalobkyně a) a obalů žalované argumentují žalobkyně ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) OchrZ – ten však stanoví relativní překážky zápisu ochranné známky, nikoliv účinky ochranné známky. Ty stanoví zejména výše zmiňovaný § 8 OchrZ.

Podle § 8 odst. 2 písm. b) OchrZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11) nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Při výkladu § 51 odst. 1 OchrZ, který ohledně vztahu národních ochranných známek a ochranných známek Společenství stanoví pod písmenem b) totožné podmínky jako § 8 odst. 2 písm. b) OchrZ, došel Nejvyšší soud ve shodě s judikaturou SDEU k závěru (rozsudek SDEU ze dne 11. listopadu 1997, C-251/95, SABEL, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010), že „asociace se starším označením či ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starším označením či ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. To znamená, že se nedá aplikovat v případech, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze

vybaví starší ochrannou známkou, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění“. Nelze tedy klást rovnítko mezi asociací se starším označením a pravděpodobností záměny, jak to činí žalobkyně [což je zřejmě způsobeno mylným výkladem § 7 odst. 1 písm. a) OchrZ]. ...

V případě, že odvolací soud dojde k závěru, že obaly žalované nevyvolávají pravděpodobnost záměny, bude namístě, aby posoudil případné naplnění podmínek ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ, které nevyžaduje existenci pravděpodobnosti záměny.

Podle § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známkou, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Podle článku 5 odst. 2 směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, může každý členský stát rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, přičemž její článek 5 odst. 2 je v české jazykové verzi téměř totožný s úpravou předchozí směrnice (namísto slova „výrobek“ je užito slovo

„zboží“ a namísto slova „protiprávně“ slovo „neoprávněně“). Anglická jazyková verze takové rozdíly neobsahuje vůbec. Úprava tedy nedoznala změny, která by měnila smysl ustanovení a je tedy možné vyjít z judikatury Evropského soudního dvora, resp. Soudního dvora Evropské unie (dále opět jen „SDEU“), interpretující článek 5 odst. 2 směrnice Rady 89/104/EHS.

Pro posuzovanou věc je podstatné, zda ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ poskytuje ochranu ochranné známce i vůči označením, která jsou užívána pro podobné zboží nebo služby, pro které je zapsána ochranná známka s dobrým jménem.

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ je transponovaným článkem 5 odst. 2 směrnice 89/104/EHS (potažmo směrnice 2008/95/ES). Výkladu tohoto ustanovení se věnoval SDEU např. v rozsudku ze dne 9. ledna 2003, C-292/00 Davidoff, a v rozsudku ze dne 23. října 2003, C-408/01 Adidas-Salomon a Adidas Benelux. SDEU došel k závěru, že článek 5 odst. 2 směrnice se použije rovněž ve vztahu k výrobkům a službám, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, nebo jsou jim podobné.

S názorem SDEU se Nejvyšší soud ztotožňuje. Jsou-li ochranné známky s dobrým jménem chráněny vůči označením používaným pro jiné odvětví zboží a služeb, tím spíše by měly být chráněny vůči označením používaným pro výrobky a služby, které jsou totožné či podobné s těmi, pro něž je známka zapsána, a hrozí tak intenzivnější zásah do ochranné známky.

Jak vyplývá ze skutkových zjištění, žalovaná používala napadené označení pro sýry, tedy pro zboží, pro které jsou zapsány ochranné známky žalobkyně a). Odvolací soud měl posuzovat známkoprávní nároky žalobkyně a), přičemž v situaci, kdy by došel k závěru, že označení používané žalovanou není zaměnitelné s ochrannými známkami žalobkyně a), měl aplikovat § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ a posoudit, zda mají ochranné známky žalobkyně a) dobré jméno a zda označení

užívaná žalovanou těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména nebo jim je na újmu.

Při aplikaci § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ, zohlední odvolací soud judikaturu SDEU (zejména rozsudek ze dne 18. června 2009, C-487/07, L'Oréal SA a další vs. Bellure NV a další, rozsudek ze dne 23. října 2003, C-408/01, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, rozsudek ze dne 14. září 1999, C-375/97, General Motors) a Nejvyššího soudu (usnesení ze dne 29. října 2013, sp. zn. 23 Cdo 2662/2012).

Podle § 155 odst. 4 o. s. ř. platí, že ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů může soud účastníkovi, jehož žalobě vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka; podle okolností případu soud stanoví též rozsah, formu a způsob uveřejnění.

Pro případ částečného úspěchu ve věci je podle odborné literatury (DAVID, Ludvík. HRUŠÁKOVÁ, Milada. IŠTVÁNEK, František. a kol. Občanský soudní řád: Komentář. Wolters Kluwer a.s., Praha: 2009. 2056 s. ISBN: 978-80-7357-460-4 – dále jen „Komentář WK“), nutno aby účastník měl úspěch alespoň v převážné části věci; pokud by v převážné části neuspěl, bylo by sotva čím odůvodnitelné, aby byla účastníku, který naopak v převážné části uspěl, uložena povinnost uhradit náklady spojené s uveřejněním rozsudku.

Ohledně rozsahu uveřejněného rozsudku Komentář WK uvádí, že vyhoví-li soud návrhu na uveřejnění rozsudku, je povinen též ve výroku stanovit rozsah, formu a způsob uveřejnění. V tomto směru mu nechává zákon poměrně volnou ruku, neboť jediným kritériem, kterým se má řídit, jsou okolnosti konkrétního případu. To znamená, že rozsah, forma i způsob zveřejnění musí být přiměřeným a spravedlivým následkem neúspěchu ve sporu. Je zde zapotřebí vzít na zřetel též informační hodnotu takového zveřejnění, a to jak z hlediska obecného, tak z hlediska účast-

níka, který měl ve věci úspěch; zvážit, který publikační prostředek nejlépe poslouží sledovanému účelu, a přitom zároveň nebude pro neúspěšného účastníka nadbytečně zatěžující atd.

Rovněž podle další odborné literatury (SVOBODA, Karel. SMOLÍK, Petr. LEVÝ, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1422 s. ISBN 978-80-7400-506-0 – dále jen „Komentář Beck“) má soud ohledně rozsahu, formy a způsobu uveřejnění „volnou ruku“. Dle Komentáře Beck bude co do rozsahu, formy a způsobu uveřejnění rozsudku zásadně předurčující rozsah, forma a způsob závadného jednání (např. jak byla uveřejněna nekalosoutěžní reklama). V tomto směru není soud zcela vázán návrhem, naopak rozsah, formu a způsob podle okolností stanoví tím, že např. modifikuje velikost, písmo, umístění, podobu, četnost nebo jiné modalitě uveřejnění. Otevřenost možností uveřejnění soudům dovoluje je realizovat nejen v tradičních médiích, ale i na sociálních sítích, webových stránkách apod.

Nejvyšší soud souhlasí se závěrem odvolacího soudu o tom, že uveřejnění pouze výroku rozsudku je nedostatečné. Závěr o nutnosti uveřejnit rozsudek celý či s odpovídající částí odůvodnění vyplývá z gramatického i teleologického výkladu ustanovení § 155 odst. 4 o. s. ř. Ten se totiž zmiňuje o právu

uveřejnit rozsudek (nikoliv výrok rozsudku). Účelem uveřejnění rozsudku je dle Komentáře Beck informovat v zájmu účastníka i v zájmu širší veřejnosti (např. spotřebitelů nebo soutěžitelů) o výsledku soudního procesu; současně jde o způsob komplementárního posílení žalovaného nebo bráněného nároku. Bez uveřejnění odpovídající části odůvodnění by však informační hodnota uveřejnění rozsudku byla významně snížena – adresáti sdělení spočívajícího pouze ve výroku rozsudku by nevěděli, z jakých důvodů byl daný výrok vydán, což by mohlo vést k nežádoucím dohadům a snížení právní jistoty.

Odvolací soud tedy správně změnil výrok soudu prvního stupně ohledně žaloby na uveřejnění výroku na zamítavý. Dovolací soud je toho názoru, že případná modifikace petitu soudem tím způsobem, že by kromě žalovaného uveřejnění výroku uveřejnil i odůvodnění, by přesahovala možnosti modifikace výše naznačené odbornou literaturou. Vázanost soudu návrhem je totiž jednou ze základních zásad sporného řízení (§ 153 odst. 2 o. s. ř.) a pravidla vybočující z této zásady je jako výjimky nutno vykládat restriktivně. Možnost stanovit rozsah, formu a způsob uveřejnění podle okolností tak znamená, že soud může v rámci návrhu zvážit, jak lze v daném případě nejlépe dosáhnout účelu uveřejnění rozsudku a podle toho rozhodnout – neznamená však možnost soudu přesáhnout návrh.

JUDr. Jiří Macek

Tribunál Evropské unie k popisnosti označení WINNETOU

Rozhodnutí:

ROZSUDEK TRIBUNÁLU EVROPSKÉ UNIE¹ ze dne 18. března 2016, ve věci T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH v. OHIM

Právní rámec:

Čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 52 odst. 1 a 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

Výrok (právní věta):

Tribunál vyhověl žalobě nakladatelství Karl-May proti rozhodnutí Úřadu pro ochranné známky Unie, kterým byla ochranná známka Společenství WINNETOU prohlášena za neplatnou.

Úřad neměl vyhovět návrhu na prohlášení neplatnosti podanému společností Constantin Film bez autonomního posouzení, zda má označení Winnetou popisných charakter pro dotčené výrobky a služby.

Základní informace o posuzovaném případě:

Žalobkyně, společnost Karl-May-Verlag GmbH je majitelkou slovní ochranné známky Společenství WINNETOU, jejíž přihláška byla u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podána dne 14. června 2002, zapsána dne 16. září 2003 pod číslem 2735017 a její platnost byla obnovena dne 10. června 2012. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 a 43 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek a zahrnují tak zejména filmy, tiskoviny, šperky, voňavkářské výrobky, kosmetické přípravky, výrobky z kůže, výrobky pro použití v domácnosti, oděvy, hry, potraviny, události a prázdninové tábory, jakož i osobní dopravu a ubytovací a restaurační služby.

Úřad pro ochranné známky Unie (OHIM) v roce 2013 v návaznosti na návrh na prohlášení neplatnosti podaný německou společností Constantin Film Produktion GmbH, vedlejší účastníci v tomto sporu, tuto ochrannou známku prohlásil za neplatnou s výjimkou „tiskařských typů“ a „štočků“ ve třídě 16. Pokud jde o ostatní výrobky a služby, měl Úřad pro ochranné známky s odkazem na Winnetou, fiktivního, ušlechtilého a dobrotivého indiánského náčelníka, který je hlavní postavou z řady románů německého autora

Karla Maye, jakož i protagonistu filmů a divadelních představení nebo rozhlasových pořadů za to, že toto označení je popisné a zároveň postrádá rozlišovací způsobilost, takže nemůže být chráněno jako ochranná známka, ani tudíž monopolizováno. Dodal, že podle rozsudků vydaných Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) a Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud, Německo) (dále jen „rozhodnutí německých soudů“), které zmínila vedlejší účastnice, výraz „winnetou“ pro německého spotřebitele evokuje fiktivního, ušlechtilého a dobrotivého indiánského náčelníka a že podle Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) je v Německu popisný pro tiskoviny, výrobu filmů, publikaci a vydávání knih a časopisů. Odvolací senát sice připomněl, že není vázán judikaturou vnitrostátních soudů, zdůraznil však, že jelikož měl nejvyšší vnitrostátní soud za to, že výraz „winnetou“ je v Německu popisný, je třeba mít v projednávané věci za to, že zpochybněná ochranná známka nemůže být podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009 chráněna pro výrobky a služby související s knihami a rozhlasovým a televizním vysíláním.

Svým rozsudkem z dnešního dne Tribunál žalobě podané nakladatelstvím Karl-May proti rozhodnutí Úřadu pro ochranné známky vyhověl a toto rozhodnutí zrušil.

Z odůvodnění rozsudku:

Podle Tribunálu **Úřad pro ochranné známky porušil zásady autonomie a nezávislosti, kterými se řídí ochranné známky Společenství.**

V tomto ohledu Tribunál nejprve připomenul, že v souladu s ustálenou judikaturou je režim ochranných známek Společenství autonomním systémem, který se skládá z uceleného souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému (rozsudky ze dne 12. prosince 2013, Rivella International v. OHIM, C-445/12 P, bod 48, a ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (electronica), T-32/00, bod 47).

Úřad pro ochranné známky totiž namísto autonomního posouzení, zda má označení Winnetou pro předmětné výrobky a služby popisný charakter, přiznal imperativní hodnotu rozhodnutím německých soudů, podle nichž je tento výraz popisný, a nemůže být tedy chráněn jako ochranná známka. Úřad pro ochranné známky se rovněž dopustil tohoto pochybení opětovně, když dospěl k závěru o nedostatku rozlišovací způsobilosti na základě posouzení týkajících se popisného charakteru.

Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství tak musí být posuzována pouze na základě relevantní unijní právní úpravy, tak jak je vykládána unijním soudem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. července 2009, *American Clothing Associates v. OHIM a OHIM v. American Clothing Associates*, C-202/08 P a C-208/08 P, bod 58). OHIM tedy není vázán rozhodnutími vydanými v členských státech, a to ani v případě, kdy tato rozhodnutí byla přijata za použití vnitrostátních právních předpisů harmonizovaných na základě první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. března 2006, *Telefon & Buch v. OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, T-322/03, bod 30; ze dne 14. června 2007, *Europig v. OHIM (EUROPIG)*, T-207/06, bod 42, a ze dne 14. listopadu 2013, *Efag Trade Mark Company v. OHIM (FICKEN)*, T-52/13, bod 42). Je třeba dodat, že žádné ustanovení nařízení č. 207/2009 neukládá OHIM nebo, na základě žaloby, Tribunálu povinnost, aby dospěly ke stejným výsledkům, ke kterým dospěly vnitrostátní správní orgány nebo soudy v podobné situaci (viz rozsudky ze dne 12. ledna 2006, *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, C-173/04 P, bod 49; ze dne 8. listopadu 2007, *MPDV Mikrolab v. OHIM (manufacturing score card)*, T-459/05 a ze dne 10. září 2010, *MPDV Mikrolab v. OHIM (ROI ANALYZER)*, T-233/08, bod 43).

Z rovněž ustálené judikatury vyplývá, že ačkoli OHIM není vázán rozhodnutími vydanými vnitrostátními orgány, poslezně uvedená rozhodnutí, aniž by byla závazná nebo dokonce určující, však může OHIM zohlednit jakožto indicie v rámci posouzení skutkového stavu dané věci (viz rozsudky ze dne 21. dubna 2004, *Concept v. OHIM (ECA)*, T-127/02, bod 70; ze dne 9. července 2008, *Reber v. OHIM – Choclofabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)*, T-304/06, bod 45, a ze dne 25. října 2012, *riha v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT)*, T-552/10, bod 66).

Ze všech těchto skutečností vyplývá, že s výjimkou případu uvedeného v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, v rámci něhož je OHIM povinen použít vnitrostátní právo, včetně související vnitrostátní judikatury, nemohou rozhodnutí vnitrostátních orgánů nebo soudů OHIM ani Tribunál zavazovat.

V projednávané věci z napadeného rozhodnutí nejprve vyplývá, že na rozdíl od toho, co uvádí OHIM, odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí sice skutečně zdůraznil, že není vázán judikaturou vnitrostátních soudů, avšak v tomtéž bodě dodal, že jelikož měl nejvyšší vnitrostátní soud za to, že výraz „winnetou“ je v Německu popisný, je třeba mít rovněž v projednávané věci za to, že ochranná známka Společenství nemůže být chráněna pro výrobky a služby související s knihami a rozhlasovým a televizním vysíláním.

Kromě toho odvolací senát v bodě 42 napadeného rozhodnutí při analýze popisného charakteru zpochybněné ochranné známky s ohledem na „merchandisingové“ výrobky uvedl, že vzhledem k tomu, že rozsudek Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) byl vydán pouze několik měsíců po podání přihlášky, je třeba rovněž předpokládat, že důvod pro zamítnutí zápisu existoval již v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství.

Z těchto tvrzení, podpořených body 23, 25, 26, 29 a 30 napadeného rozhodnutí, vyplývá, že s výjimkou výčtu děl věnovaných postavě Winnetoua uvedených v bodě 24 téhož roz-

hodnutí odvolací senát převzal úvahy uvedené v německé judikatuře, pokud jde o způsobilost označení WINNETOU k zápisu, vnímání tohoto označení a popisný charakter zpochybněné ochranné známky s ohledem na dotčené výrobky a služby, aniž provedl autonomní posouzení s ohledem na argumenty a skutečnosti předložené účastníky řízení.

Tyto skutečnosti jsou tedy v rozporu s výše uvedenou judikaturou, jelikož odvolací senát přiznal rozhodnutím německých soudů nikoli informativní hodnotu jakožto indicie v rámci posouzení skutkového stavu dané věci, ale imperativní hodnotu, pokud jde o způsobilost zpochybněné ochranné známky k zápisu.

Tribunál kromě toho uvedl, že **Úřad pro ochranné známky své rozhodnutí dostatečně neodůvodnil.**

Podle ustálené judikatury je dodržování povinnosti uvést odůvodnění nepominutelnou podmínkou řízení, která musí být případně vznesena z úřední povinnosti (viz rozsudky ze dne 20. února 1997, Komise v. Daffix, C-166/95 P, bod 24, a ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, bod 59). V projednávané věci sice žalobkyně neuplatnila nedostatečné odůvodnění, Tribunál však považuje za nezbytné přezkoumat z úřední povinnosti otázku, zda je napadené rozhodnutí dostatečně odůvodněno.

Podle čl. 75 první věty nařízení č. 207/2009 musí být rozhodnutí OHIM odůvodněna. Takto zakotvená povinnost uvést odůvodnění má stejný dosah jako povinnost vyplývající z článku 296 SFEU, podle níž musí odůvodnění vyjadřovat úvahy autora aktu tak jasně a jednoznačně, aby se dotčené osoby mohly seznámit s důvody přijatého opatření a příslušný soud mohl vykonávat svůj přezkum. Nevyžaduje se, aby odůvodnění specifikovalo všechny relevantní skutkové a právní poznatky, neboť otázka, zda odůvodnění aktu splňuje požadavky článku 296 SFEU, musí být posuzována nejen ve vztahu

k jeho znění, ale i ve vztahu k jeho kontextu, jakož i k veškerým právním předpisům upravujícím danou oblast (viz rozsudek ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, body 63 až 65).

Konkrétněji, jestliže OHIM odmítne zapsat označení jako ochrannou známku Společenství, musí pro odůvodnění svého rozhodnutí uvést absolutní či relativní důvod pro zamítnutí, který brání tomuto zápisu, jakož i ustanovení, z něhož tento důvod vychází, a uvést skutkové okolnosti, které považoval za prokázané a které podle něj odůvodňují použití uplatněného ustanovení. Takové odůvodnění je v zásadě dostačující (rozsudek Mozart, bod 36).

Pokud jde o absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, je třeba zdůraznit, že k tomu, aby se na označení vztahoval zákaz upravený v tomto ustanovení, musí mít k dotčeným výrobkům nebo službám dostatečně přímý a konkrétní vztah, který může dotčené veřejnosti okamžitě a bez dalšího přemýšlení poskytnout popis dotčených výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností (viz rozsudky ze dne 22. června 2005, Metso Paper Automation v. OHIM (PAPER-LAB), T-19/04, bod 25 a citovaná judikatura, a ze dne 30. dubna 2013, ABC-One v. OHIM (SLIM BELLY), T-61/12, bod 17). Posouzení popisného charakteru označení tudíž může být provedeno pouze vzhledem k dotčeným výrobkům nebo službám a vzhledem k vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb (viz rozsudek ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistic v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, bod 38).

Úřad pro ochranné známky zejména nedostatečně vysvětlil důvody, pro něž bude označení Winnetou vnímáno nad rámec jeho konkrétního významu jakožto evokování fiktivní postavy jako označení odkazující obecněji na pojmy „indián“ a „indiánský náčelník“. Toto nedostatečné odůvodnění, pokud jde o úvahy základního významu v systematické napadeného rozhodnutí, činí nemožným

jasně a jednoznačně pochopit závěr související s úvahami odvolacího senátu v rámci posouzení vnímání označení.

Navíc je odůvodnění popisného charakteru ve vztahu k výrobkům, které Úřad pro ochranné známky seskupil do kategorie „merchandisingových“ výrobků, příliš obecné a abstraktní. Tyto výrobky nelze považovat za výrobky představující stejnorodou kategorii; kromě toho Úřad pouze uvedl, že pokud jde o tyto výrobky, označení Winnetou popisuje, že jde o výrobky související s filmy nebo s románovou postavou, u nichž spotřebitel předpokládá, že jsou to pouze reklamní výrobky týkající se postavy „Winnetou“, aniž dovozuje původ výrobků. Chybí tedy specifická analýza s ohledem na povahu a vlastnosti dotčených výrobků.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou se přezkum absolutních důvodů pro zamítnutí musí týkat každého z výrobků nebo služeb, pro něž je požadován zápis ochranné známky, a že mimoto rozhodnutí, jímž OHIM zamítl zápis ochranné známky, musí být v zásadě odůvodněno pro každý ze zmíněných výrobků nebo služeb (viz usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM, C 282/09 P, bod 37 a citovaná judikatura).

Je pravda, že pokud je stejný důvod pro zamítnutí namítán vůči kategorii nebo skupině výrobků či služeb, může se OHIM omezit na souhrnné odůvodnění pro všechny dotčené výrobky nebo služby (viz usnesení CFCMCEE v. OHIM, bod 65, bod 38 a citovaná judikatura). Možnost odvolacího senátu provést souhrnné odůvodnění pro řadu výrobků nebo služeb se tedy může vztahovat pouze na výrobky a služby, které mezi sebou mají dostateč-

ně přímou a konkrétní vazbu, takže tvoří dostatečně stejnorodou kategorii, což umožní, že všechny skutkové a právní úvahy, které tvoří odůvodnění dotčeného rozhodnutí, dostatečně objasní úvahy sledované odvolacím senátem pro každý z výrobků a služeb náležející do této kategorie a mohou být použity bez rozdílu na každý z dotčených výrobků a služeb (viz rozsudek ze dne 2. dubna 2009, Zuffa v. OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, bod 28 a citovaná judikatura).

Kvalifikace výrobků jako „merchandisingových“ výrobků a tvrzení uvedená v bodě 32 a 40 napadeného rozhodnutí jsou obecnými tvrzeními, která postrádají jakoukoli specifickou analýzu s ohledem na povahu a vlastnosti dotčených výrobků, které mimoto nepředstavují stejnorodou kategorii výrobků. Takové odůvodnění je přitom nedostatečné a neumožňuje pochopit, na základě jakých úvah odvolací senát dospěl k závěru, že zpochybněná ochranná známka má s dotčenými výrobky dostatečně přímou a konkrétní vazbu, která může dotyčné veřejnosti okamžitě a bez dalšího přemýšlení poskytnout popis těchto výrobků nebo některé z jejich vlastností.

Odůvodnění napadeného rozhodnutí tedy neodpovídá požadavkům stanoveným v článku 296 SFEU a v článku 75 nařízení č. 207/2009, jelikož Tribunálu neumožňuje provést účinný soudní přezkum napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že Tribunál tímto rozsudkem zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranné známky, musí tento Úřad znovu rozhodnout o návrhu na prohlášení neplatnosti podaném společností Constantin Film, přičemž zohlední odůvodnění rozsudku Tribunálu.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

i Rozhodnutí Tribunálu jsou zveřejněna na jeho internetových stránkách www.curia.europa.eu v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodně-

ní, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny. Bylo čerpáno též z tiskové zprávy Tribunálu Evropské unie č. 33/16 ze dne 18. března 2016 dostupné na www.curia.europa.eu.

RESUME

Jiří Effmert: Complaints against the decisions of the Industrial Property Office to the Constitutional Court

The author describes position of the Constitutional Court, analyses selected constitutional complaints against Industrial Property Office decisions and evaluated their justification.

Zuzana Slováková: Notification of cessation of the effects of international trade marks, which country of origin is the Czech Republic

The article deals with notification of cessation of the effects of international trade marks which country of origin is the Czech Republic. It deals with situation when an action to the administrative courts against the final decisions of the President of the Office in the field of cancelation of the national trade mark (basic registration), invalidity or rejection of a national trade mark application (basic application) is filed.

Michal Havlík: The procedural regulation *de lege ferenda* opposition proceedings

The author assesses the current practice of the Office during the opposition proceedings and expresses his point of view, what should be modify in accordance with the Regulation and the Directive EP and Council Regulation (EU) no. 2015/2424 and no. 2015/2436 into opposition procedure by the law amendment and ruminate about motivation of participants to the conciliation solution.

RESÜMEE

Jiří Effmert: Beschwerden gegen die Entscheidungen des Amts für gewerbliches Eigentum vor dem Verfassungsgericht

Der Autor beschreibt den Status des Verfassungsgerichts, analysiert die ausgewählten Verfassungsbeschwerden gegen die Entscheidungen des Amts für gewerbliches Eigentum vor dem Verfassungsgericht und bewertet ihre Begründung.

Zuzana Slováková: Mitteilung des Erlöschens der Wirkung der internationalen Registrierung eines Warenzeichens, dessen Ursprungsland die Tschechische Republik ist

Der Artikel befasst sich mit der Mitteilung des Erlöschens der Wirkung der internationalen Registrierung eines Warenzeichens, dessen Ursprungsland die Tschechische Republik ist, im Falle, wenn eine Klage gegen die rechtskräftige Entscheidung des Amtspräsidenten über die Löschung der nationalen Marke (Basisregistrierung), ihre Nichtigkeitserklärung oder Verweigerung der Markenmeldung (Basisanmeldung) zum Verwaltungsgericht eingereicht wird.

Michal Havlík: Zur Verfahrensverordnung des Einspruchsverfahrens *de lege ferenda*

Der Autor bewertet die aktuelle Praxis des Amtes während des Einspruchsverfahrens und äußert seine Ansicht, wie man das Einspruchsverfahren bei der Änderung des Gesetzes nach Massgabe der Verordnung und der Richtlinie EP und des Rates (EU) Nr. 2015/2424 ändern könnte und so seine Teilnehmer zur friedlichen Lösung motivieren.

RESUMÉ

Jiří Effmert: Plainte contre la décision de l'Office de la propriété industrielle de la Cour constitutionnelle

L'auteur décrit la position de la Cour constitutionnelle, analyse les recours constitutionnels sélectionnés contre la décision de l'Office de la propriété industrielle devant la Cour constitutionnelle, et évalue le bien-fondé de leur soumission.

Zuzana Slováková: Notifications extinction des effets de marques internationales dont le pays d'origine est la République tchèque

L'article traite de la notification d'extinction des effets des marques internationales dont le pays d'origine est la République tchèque, dans les cas où elle est contre la décision finale du Président de l'Office pour l'annulation de la marque nationale (enregistrement de base), déclaration de son annulation ou le rejet d'une demande d'une demande de marque nationale (application de base) un recours déposé devant les tribunaux administratifs.

Michal Havlík: Concernant l'ajustement du processus de la procédure de contestation de lege ferenda

L'auteur évalue la pratique actuelle de l'Office au cours de la procédure d'opposition et exprime sa pensée comment il serait faisable en conformité avec le règlement et le PE et le règlement (UE) Directive №. 2015/2424 et №. 2015/2436 ajuster la procédure de contestation en modifiant la loi et motiver ses participants pour une solution amiable.

РЕЗЮМЕ

Иржи Эффмерт: Жалобы на решения Ведомства по промышленной собственности у Конституционного суда

Автор описывает позицию Конституционного суда, анализирует выбранные конституционные жалобы на решение Ведомства по промышленной собственности у Конституционного суда и оценивает достоинства их представления.

Зузана Словакова: Уведомление о прекращении действия международных товарных знаков, страна происхождения которых Чешская республика

В статье рассматриваются с уведомлением о прекращении воздействия международных товарных знаков, страна происхождения которых является Чешская республика, где против принятия окончательного решения президента Ведомства об аннулировании регистрации национального товарного знака (базовой регистрации), признанию товарного знака недействительным или отклонению заявки национального товарного знака (базовая заявка) подан иск в административный суд.

Михал Хавлик: Процессуальное регулирование оппозиции разбирательства де Lege ferenda

Автор оценивает современную практику Ведомства в ходе процедуры возражения и выражает свое мнение о том, что должно быть сделано в соответствии с Положением и Директивой ЕР и Регламента Совета (ЕС) № 2015/2424 и № 2015/2436 изменение процедуру оппозиции при внесении изменений в закон и мотивировать их участников к взаимоприемлемому решению.

INHALT

Jiří E f f m e r t : Beschwerden gegen die Entscheidungen des Amts für gewerbliches Eigentum vor dem Verfassungsgericht.....	41
Zuzana S l o v á k o v á : Mitteilung des Erlöschens der Wirkung der internationalen Registrierung eines Warenzeichens, dessen Ursprungsland die Tschechische Republik ist.....	49
Michal H a v l í k : Zur Verfahrensverordnung des Einspruchsverfahrens de lege ferenda.....	56

EUROPÄISCHES PATENTRECHT..... 58

Emil J e n e r á l : Weitere Fragen aus der EEP-Vorprüfung für Kandidaten für den zugelassenen Vertreter vor dem Europäischen Patentamt (5–10/2015).....	58
--	----

JUDIKATUR 71

Jiří M a c e k : Zur einigen Aspekten der Beurteilung einer Marke.....	71
Miroslav Č e r n ý : Gerichtshof der Europäischen Union über die Beschreibbarkeit der Bezeichnung WINNETOU.....	74

SOMMAIRE

Jiří E f f m e r t : Plainte contre la décision de l'Office de la propriété industrielle de la Cour constitutionnelle.....	41
Zuzana S l o v á k o v á : Notifications d'extinction des effets de marque internationaux dont le pays d'origine est la République tchèque.....	49
Michal H a v l í k : Concernant l'ajustement du processus de la procédure de contestation de lege ferenda.....	56

LE DROIT EUROPÉEN 58

Emil J e n e r á l : Autres questions de tests préliminaires pour les candidats à l'avocat de brevet européen (5–10/2015).....	58
--	----

JURISPRUDENCE 71

Jiří M a c e k : Sur certains aspects de l'évaluation des droits de marque.....	71
Miroslav Č e r n ý : La Cour de l'Union européenne sur le caractère descriptif du désignation Winnetou.....	74

СОДЕРЖАНИЕ

Иржи Э ф ф м е р т : Жалобы на решения Ведомства по промышленной собственности у Конституционного суда.....	41
---	----

Зузана С л о в а к о в а : Уведомление о прекращении действия международных товарных знаков, страна происхождения которых Чешская республика.....	49
---	----

Михал Х а в л и к : Процессуальное регулирование оппозиции разбирательства де Lege ferenda.....	56
---	----

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 58

Emil E n e r a l : „Другие вопросы предварительных испытаний для кандидатов Европейских патентных поверенных (5–10/2015).....	58
---	----

ЮДИКАТУРА 71

Иржи М а ц е к : Некоторые аспекты оценки прав товарного знака.....	71
Мирослав Ч е р н ы : Генеральный суд Европейского союза по информативности обозначения Winnetou.....	74



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

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

WWW.UPV.CZ