

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

statí

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

4

2018



© 2018 ÚPV Praha

Vychází 21. 8. 2018



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

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

OBSAH

CONTENTS

Václav Jansa: Odborné vzdělávání
v oboru průmyslové vlastnictví 125

EVROPSKÉ PRÁVO 131

Emil Jenerál: Tunisko (TN) – další stát,
ve kterém je přístupná ochrana
evropským patentem 131

K oznámení EPÚ ze dne 5. července 2017
týkajícího se podávání a projednávání
připomínek podle čl. 115 EPC 132

K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu
G 1/16 ze dne 18. prosince 2017 133

Další otázky z předběžné zkoušky
pro kandidáty na evropského
patentového zástupce
(1–7/2018)..... 137

JUDIKATURA..... 149

Zuzana de Korver: Rozsudek Soudního
dvora EU ve věci C 163/16 Christian
Louboutin, Christian Louboutin SAS v.
Van Haren Schoenen BV 149

Zuzana de Korver: Z rozhodnutí ÚPV:
K ochranným známkám EU s dobrým
jménem 152

Václav Jansa: Professional education
in the field of industrial property 125

EUROPEAN LEGISLATION 131

Emil Jenerál: Tunisia (TN) – another state
where European patent protection
is available 131

To the notice from the European Patent Office
dated 5 July 2017 concerning the filing
and processing of third-party observations
under Article 115 EPC 132

To the decision of the Enlarged Board of Appeal
No. G 1/16 dated 18 December 2017 133

Another questions of the pre-examination for
European patent attorney's candidates
(1–7/2018)..... 137

JUDICATURE 149

Zuzana de Korver: Decision of the Court
of Justice of the European Union to
the case C 163/16 Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS vs.
Van Haren Schoenen BV..... 149

Decision of the IPO: EU Trademarks with
reputation..... 152

Ing. Václav JANSA

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

S blížícím se stoletým výročím založení Patentního úřadu v Československu v roce 1919 si v předstihu dovolím shrnout významná období, některé souvislosti a dosavadní vývoj ve vzdělávání v oboru průmyslové vlastnictví.

Odborné vzdělávání v oboru průmyslové vlastnictví na našem území před 2. světovou válkou nebylo nijak systematicky organizováno a odborné znalosti bylo možné získat pouze praxí v Patentovém úřadě, v kancelářích patentových zástupců nebo v patentových a známkových útvarech větších podniků. Ani v období po 2. světové válce a zejména v letech 1948 až 1952 nebyla pro tento obor situace příznivá. Byla to doba, kdy byla funkce a poslání průmyslověprávní ochrany v našem státě velmi podceňována a jedním z důsledků byl pokles významu, odbornosti a společenského postavení zkušených pracovníků v tomto oboru.

Starší generaci odborníků netřeba příliš připomínat následující, velmi složité, více než čtyřicetileté období totality, ve kterém v důsledku změny politických i hospodářských poměrů byly zcela zdeformovány základní principy ochrany průmyslového vlastnictví na našem území, včetně zrušení povolání patentového zástupce. K tomu došlo na základě několika zákonů a vládních vyhlášek již se zřejmými socialistickými prvky s účinností od 1. dubna 1952. Bez náhrady bylo mj. zrušeno vládní nařízení č. 6/1926 Sb., o zastupování stran v patentových věcech patentními zástupci a úředně autorisovanými civilními techniky, provozovaném po živnostensku.

V souladu s Pařížskou unijní úmluvou, jejímž smluvním státem nepřestala Československá republika být, bylo nutné v první řadě vyřešit zastupování osob, které neměly na našem území bydliště nebo sídlo. Proto bylo stanoveno, že musí být v řízení zastoupe-

ny některou z organizací nebo osob, jež vyhláškou v úředním listě určí ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě s příslušným ministrem¹.

Osoby, které neměly na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, byly povinny do tří měsíců učinit opatření ke svému řádnému zastoupení podle výše uvedeného. Do té doby za ně jednal opatrovník určený Úřadem pro vynálezy a zlepšovací náměty².

Ministr-předseda státního úřadu plánovacího podepsal s účinností od 1. července 1952 vyhlášku o zastupování osob, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, v řízení o vynálezech, zlepšovacích námětech, ochranných známkách a chráněných vzorech, která stanovila, že uvedené osoby musí být v řízení zastoupeny buď členem advokátní poradny č. 9, Praha II., Bolzanova ul. č. 1 nebo členem advokátní poradny č. 10, Praha II., Žitná ul. 25³. Později ještě přibyla možnost zastupování členem advokátní poradny č. 1, Praha 2, Národní tř. 32⁴.

Pokud se týká československých občanů, Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty, jakož i určené národní a komunální podniky, lidová družstva, ústavy a školy a další zařízení a organizace měly povinnost poskytovat podle svých možností, zejména v oboru své činnosti, bezplatné porady a pomoc vynálezci. Jejich úkolem bylo poskytovat vynálezci potřebný návod k provedení úkonů v řízení a poučit je o právních následcích spojených s těmito úkony nebo s jejich opominutím.

S ohledem na tyto nové povinnosti stály uvedené instituce před úkolem vytvořit příslušné referáty nebo oddělení a obsadit je, pokud možno kvalifikovanými pracovníky. Těch se příliš nedostávalo, proto bylo nutné začít organizovat kurzy a v nich seznamovat účastníky s novými předpisy. V tomto období bylo v krátkodobých kurzech vyškoleno přibližně 200 posluchačů, nových pracovníků oboru.

Druhá etapa výchovy odborníků v oboru průmyslové vlastnictví souvisela s účinností nových právních předpisů o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích v roce 1957⁵, kdy došlo k další centralizaci v oblasti vynálezečství a zlepšovatelství a k dalším požadavkům na vzdělávání odborníků. Přejmenovaný Úřad pro vynálezy a normalizaci měl za úkol řídit rozvoj vynálezečství, sledovat činnost ústředních orgánů a pečovat o poskytování pomoci vynálezci. Ústřední orgány a zejména podniky měly za úkol věnovat řádnou péči a podporu rozvoji vynálezečství, poskytovat vynálezci bezplatné porady a pomoc. Mezi další povinnosti patřilo například shromažďování technické dokumentace a informací z příslušného technického oboru za účelem zajištění přehledu o stavu techniky. Proto bylo nutné pokračovat v přípravě dalších odborníků v oboru průmyslové vlastnictví, tehdejší mluvou v oblasti vynálezečství a zlepšovatelství.

Iniciativu v tomto směru vyvinuly především tehdejší ministerstvo přesného strojírenství (později sloučené do ministerstva těžkého strojírenství) a ministerstvo chemického průmyslu, která organizovala krátkodobé kurzy⁶. Ve stejném období probíhaly na Vysoké škole technické v Brně dvouleté postgraduální kurzy patentového inženýrství.

Na počátku šedesátých let minulého století s ohledem na stálý nedostatek odborníků v oboru vznikly první úvahy o vytvoření specializačního vzdělávacího zařízení na tehdejší úřadě. Na doporučení poradního sboru předsedy Úřadu pro patenty a vynálezy, v němž zasedali zástupci výrobních resortů

a výzkumných ústavů, aby Úřad převzal garanci za dlouhodobou výuku otázek průmyslově právní problematiky v celostátním měřítku, došlo k prvním návrhům na založení dnešního Institutu průmyslověprávní výchovy. Přitom bylo nutno respektovat obecně závazné právní předpisy státní školské soustavy a současně mělo toto vzdělávací zařízení výlučně sloužit potřebám tehdejšího rozvoje technické tvůrčí práce. Mělo se tedy stát vzdělávacím zařízením důsledně specializovaným. Návrh na zřízení vzdělávacího zařízení s názvem Institut práva, ekonomie a metodiky technické tvůrčí práce při Úřadu pro patenty a vynálezy schválil sekretariát Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky na svém zasedání dne 7. září 1962. O jeho zřízení pak bylo požádáno Ministerstvo školství a kultury dopisem ze dne 1. listopadu 1962 č. j. VS 3773/62 s tím, že se předpokládalo zahájení výuky již od února 1963. Po ukončení schvalovacího procesu na přelomu let 1962 a 1963 vydalo uvedené ministerstvo přípisem čj. 5344/63-II/1 ze dne 31. ledna 1963 souhlas s jeho zřízením podle vládní vyhlášky č. 51/1962 Sb., o podnikových institutech. Rozhodnutím předsedy Úřadu pro patenty a vynálezy ze dne 31. srpna 1963 byl zřízen Podnikový institut při Úřadu pro patenty a vynálezy. Studijní předpisy byly přizpůsobeny vzorovým předpisům na podnikových institutech⁷. Jeho činnost, učební plány a osnovy kontrolovalo Ministerstvo školství a kultury. Jednalo se o tříleté studium a jeho absolventi byli oprávněni používat titul „diplomovaný technik“. Výuka v Institutu byla zahájena prvním soustředěním 77 přijatých posluchačů, kteří byli rozděleni do dvou tříd, dne 19. září 1963. Uchazeči o studium na Institutu museli mít doporučení svého nadřízeného ministerstva a při přijímacím pohovoru museli prokázat i politické znalosti. Ke studiu mohli být přijímáni osvědčení pracovníci, kteří měli nejméně deset let odborné praxe v oboru, byli zpravidla starší 35 let, zastávali vyšší technické funkce a dosáhli alespoň středoškolského vzdělání, přičemž mohly být povoleny výjimky v délce pra-

xe. V roce 1966 byl tento Institut přejmenován na Institut průmyslově právní ochrany (dále také Institut).

Po zahájení normalizačního procesu začátkem sedmdesátých let bylo nově přijatým zákonem o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech Úřadu pro vynálezy a objevy uloženo, aby zajišťoval výchovu odborníků v oboru⁸. Pod novým názvem se Institut výchovy při Úřadu pro vynálezy a objevy stal specializovaným vzdělávacím zařízením v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a měl statut resortního vzdělávacího zařízení pro speciální výchovu v oboru průmyslověprávní ochrany.

Vzhledem k tomu, že v době plánového řízení hospodářství byl sledován a požadován mj. i nárůst počtu nových posluchačů, bylo nutné postupně zmírnit požadavky při přijímání řízení. Ke studiu Institutu byli přijímáni posluchači minimálně s maturitou na doporučení socialistické organizace. Od roku 1990 jsou přijímáni uchazeči s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním bez dalších doporučení pouze na základě vlastního zájmu. Současné specializační studium je určeno pro zaměstnance Úřadu, profesní pracovníky v oboru průmyslového vlastnictví, pro asistenty patentových zástupců, komerční právníky, podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

Za období 1966 až 2018 absolvovalo Institut více než 3 500 posluchačů. Počty absolventů specializačního studia v období 1966 až 1968 byly dány snahou vyškolit urychleně nové odborníky v oboru, v 70. a 80. letech byl vysoký počet absolventů, například v letech 1978, 1986 a 1989 jich ukončilo studium kolem 200, dán především směrnými čísly stanovenými plánem. Od roku 1990, kdy se ke studiu hlásí posluchači na základě vlastního zájmu o studium nebo s ohledem na potřeby zaměstnavatele, úspěšně ukončilo specializační studium 808 posluchačů, tj. v průměru 28 absolventů ročně (viz připojený graf).

Od roku 1963 se posluchači v šesti semestrech seznamovali v přípravných před-

mětech, např. se základy logiky, teorie státu a práva, s ekonomikou a organizací řízení průmyslu. Odborné přednášky a praxe se týkaly zejména čs. zákona o vynálezech, ochranných známkách, metodiky úředního průzkumu, přihlašování vynálezů v zahraničí, patentového a známkového práva cizích zemí a metodiky patentových rešerší. Zkoušky se skládaly ze všech vyučovaných předmětů a studium bylo ukončeno závěrečnou zkouškou ze tří hlavních odborných předmětů a obsahovou odbornou práce. V 70. letech došlo k výraznému zpolitizování specializačního studia tím, že byly vyučovány předměty politického charakteru, například základy marxisticko-leninská filosofie nebo politická ekonomie.

Od roku 1983 bylo studium organizováno ve dvou formách. Jednak jako tříleté dálkové studium pomaturitního typu pro absolventy středních škol s maturitou s rozsahem 480 vyučovacích hodin a dále pak dvouleté dálkové studium postgraduálního typu pro absolventy vysokých škol v rozsahu 320 vyučovacích hodin.

Z hlediska odborných předmětů, které se týkaly ochrany průmyslového vlastnictví, se tyto formy výuky od sebe nelišily. Rozdíl byl především v tom, že ve dvouleté formě studia pro absolventy vysokých škol byla výuka rozdělena do 11 předmětů na rozdíl od 17 předmětů v tříleté formě výuky a byla omezena o tzv. průpravné, resp. politické předměty, které byly vyučovány na vysokých školách.

Po roce 1989 výuka navázala z hlediska rozsahu a organizace na původní, dvouleté specializační studium. Zásadní změny doznalo specializační studium z hlediska obsahového, byly vypuštěny všechny předměty poplatné minulému režimu a nahrazeny předměty odbornými. V krátké době se podařilo vydat několik skript a publikací a samozřejmě došlo i na obměnu přednášejících.

Výuka se zcela specializovala na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví doma i v zahraničí.

V současné době poskytuje specializační studium komplexní přehled o ochraně prů-

myslového vlastnictví a průmyslověprávních informacích. Posluchači získají poznatky o postavení průmyslových práv v právním systému, spolu s výkladem platné národní, unijní i mezinárodní právní úpravy v průmyslověprávní oblasti. Seznámí se s obecnými i formálními náležitostmi souvisejícími se zabezpečením ochrany předmětů průmyslových práv a řízením o přihláškách těchto práv. V neposlední řadě studium posluchačům poskytne zásady nakládání s průmyslovým vlastnictvím v tržním prostředí, včetně obrany proti jejich porušování a základy průmyslověprávní strategie. Nechybí ani informace o autorském právu. Významnou součástí studia jsou informace o zdrojích průmyslověprávních informací a praktická výuka zpracování rešerší. Absolventi studia po obhajobě závěrečné odborné práce a složení závěrečné ústní zkoušky ze tří hlavních předmětů obdrží osvědčení o absolvování specializačního studia v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

S výukou souvisí i publikační činnost. V roce 1963 získal Úřad koncesi na vydávání učebnic a skript v „knížnici Institutu při Úřadu pro patenty a vynálezy“, v níž byly vydávány učební texty pro posluchače Institutu a pro vnitřní potřebu Úřadu. Za první rok bylo v „knížnici Institutu“ vydáno pět titulů a další studijní materiály byly vydávány ve formě skript.

V dalších letech až do roku 1989 vyšlo téměř 300 titulů. V období 1963 až 1989 to byly jak publikace ovlivněné ideologií dané doby, tak i velmi kvalitní odborná díla se zaměřením na národní zákonodárství a řízení, ale i na patentové systémy nejvýznamnějších kapitalistických států. Po roce 1989 pokračoval Úřad prostřednictvím Institutu ve vydavatelské činnosti odborných publikací zejména se zaměřením na probíhající změny právních předpisů na ochranu průmyslového, resp. duševního vlastnictví na našem území, ale i odborné publikace k možnostem zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v zahraničí. Rovněž byly vydány sborníky s mezinárodními a komunitárními smlouvami, publikace o mezi-

národních a regionálních systémech, třídílníky a metodiky k řízení o přihláškách.

K dnešnímu dni bylo od roku 1990 vydáno více než 120 odborných publikací.

Po změně právních předpisů⁹ po roce 1989 pozbyl Institut průmyslověprávní výchovy charakter pomaturitního studia a stal se vzdělávacím zařízením celoživotního vzdělávání s charakterem postgraduálního studia, které je určeno především pro posluchače s ukončeným vysokoškolským vzděláním, ale mohou jej bez omezení navštěvovat i posluchači s maturitou.

Od roku 1991 je Institut členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a v témže roce mu byla udělena akreditace k zajišťování specializačního studia, kurzů a rekvalifikace a dalšího profesního vzdělávání pro oblast průmyslového vlastnictví. Její platnost byla ukončena v roce 2000.

Od svého vzniku v roce 1963 až do roku 1990 byl Institut samostatnou organizační složkou Úřadu. Od roku 1991 byl samostatným oddělením na úrovni odboru, a byl podřízen prvnímu náměstkovi předsedy Úřadu. Od konce roku 2002 je Institut oddělením organizačně zařazeným pod odbor patentových informací. Od konce roku 2012 zajišťuje také vzdělávání zaměstnanců i mimo oblast průmyslového vlastnictví.

V současné době stejně jako po celou dobu své existence organizuje Institut kromě výuky ve specializačním studiu také velké množství krátkodobých kurzů a přednášek jak na půdě Úřadu, tak na základě požadavků na všech typech škol, v různých vědeckých a výzkumných organizacích a podobně. I v minulém režimu organizoval tehdejší Institut jednotlivé přednášky i krátkodobé kurzy, například Státní krátkodobé kurzy, které probíhaly převážně přímo v organizacích, s rozsahem výuky asi 80 hodin. Pozornost byla věnována stejně jako dnes i mladé generaci s cílem seznámit ji se základními principy průmyslověprávní problematiky a pokusit se zavést tuto výuku do škol. Jejím závěrem byl ve spolupráci s Institutem pověřen

Ústav rozvoje vysokých škol. Ke skutečnému, systematickému zavedení problematiky ochrany průmyslového, resp. duševního vlastnictví do škol však nedošlo. Ani po roce 1990 nebyla výuka otázek ochrany duševního vlastnictví do vzdělávacích programů základních ani středních škol zařazena. Úřad průmyslového vlastnictví dlouhodobě usiluje o zvyšování povědomí v předmětné oblasti a prostřednictvím Institutu je připraven zajistit odborné nebo alespoň populárně naučné přednášky podle požadavků škol. Je však pouze na ředitelích nebo vyučujících, zda chtějí, aby se jejich žáci a studenti něco o problematice ochrany duševního, resp. průmyslového vlastnictví dozvěděli.

Od roku 1991 Institut redakčně připravuje a zajišťuje vydávání a distribuci časopisu Průmyslové vlastnictví českým i zahraničním odběratelům. Dále zpracovává grafické návrhy propagačních, informačních a odborných materiálů, připravuje podklady a zajišťuje jejich tisk a elektronizaci, předmětem jeho činnosti je i dokumentační činnost (foto, video).

V roce 2002 byla na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, dnešní Metropolitní univerzitě Praha (MUP) rozšířena akreditace v bakalářském studijním programu Právní specializace o studijní obor Právní ochrana v průmyslovém vlastnictví. Následně v roce 2005 byla rozšířena akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. V roce 2007 byl zřízen Ústav právní ochrany duševního vlastnictví a bylo také akreditováno doktorské studium Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví.

Akreditací bakalářské studijního programu byla zahájena úzká spolupráce mezi Úřadem a MUP při zvyšování znalostí v oblasti právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví a jejím uskutečňováním na pracovní úrovni byl na straně Úřadu pověřen Institut průmyslověprávní výchovy. Vzájemná spolupráce se uskutečňuje především při re-

alizaci specializačního studia průmyslového vlastnictví na Institutu ve smyslu zákona o vysokých školách¹⁰, při zajišťování vyučujících na vzdělávacích programech, při organizaci jednorázových akcí celoživotního vzdělávání v oblasti průmyslověprávní výchovy a při řešení vědeckovýzkumných a legislativních úkolů. Pro absolventy Institutu, kteří mají zájem studovat na MUP, tato spolupráce umožňuje uznání některých atestací z předmětů v oboru Průmyslové vlastnictví MUP ze specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy. Tito absolventi mohli nastoupit do 2. ročníku bakalářského studijního programu oboru Průmyslové vlastnictví.

Ke konci školního roku 2016/2017 absolvovalo obor Průmyslové vlastnictví více než 170 posluchačů v bakalářském studijním programu a přibližně 650 posluchačů v magisterském studijním programu. Doktorský studijní program dosud ukončilo 8 posluchačů.

Úřad průmyslového vlastnictví vykonává mimo jiné činnosti podle předpisů o patentových zástupcích, které spočívají především v tom, že prostřednictvím Institutu a ve spolupráci s Komorou patentových zástupců organizačně i personálně zabezpečuje odborné zkoušky uchazečů o povolání patentového zástupce. Odborná zkouška se skládá v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví před zkušební komisí, která sestává ze dvou zkušebních komisařů z řad zaměstnanců Úřadu a dva zkušební komisaři jsou z řad patentových zástupců.

První odborné zkoušky uchazečů proběhly 29. 1. 1991 a od té doby bylo vypsáno více než 60 zkušebních termínů a vyzkoušeno téměř 600 uchazečů, aniž by v tomto počtu byli započítáni ti, kteří byli nuceni zkoušku opakovat nebo ji vykonali pro každý obor zvlášť ve dvou termínech.

Mezi těmito uchazeči jsou samozřejmě i absolventi Institutu a od roku 2008 i absolventi MUP. Po ukončení studia na MUP se k odborné zkoušce přihlásilo 41 absolventů, v převážné většině případů vykonali odbornou zkoušku z oblasti ochrany práv na ozna-

čení a jen v 5 případech se pokusili uspět v oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti. V oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti uspěli pouze tři absolventi MUP a dva z nich vykonali úspěšně soubornou zkoušku z obou oblastí. Při odborné zkoušce alespoň v jedné oblasti ochrany uspělo 27 a neuspělo 14 absolventů MUP.

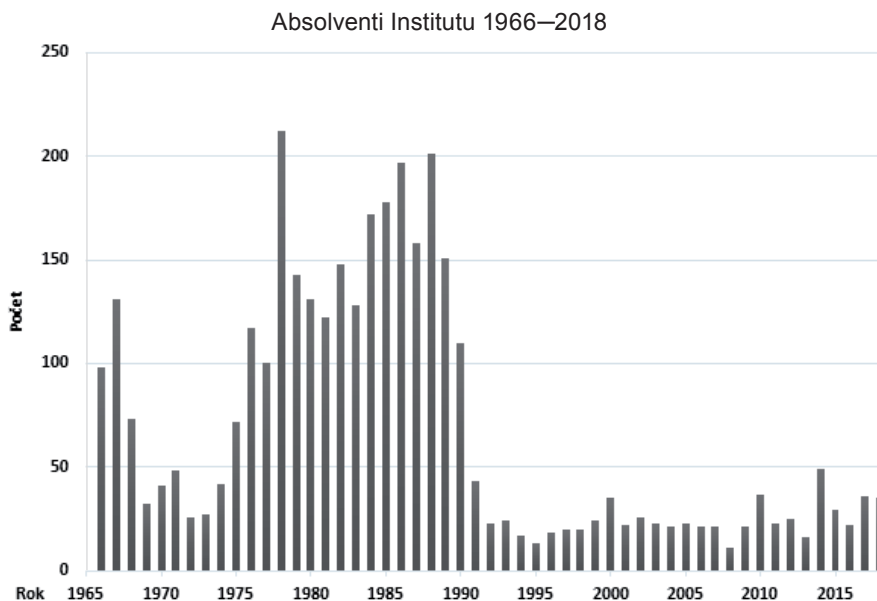
K datu 31. března 2017 bylo v rejstříku patentových zástupců zapsáno celkem 261 členů, z nichž bylo 138 absolventů Institutu, což je více než 50 %. Šest absolventů Institutu bylo zapsáno do rejstříku asistentů patentového zástupce. Po roce 2000 bylo do rejstříku patentových zástupců zapsáno 119 členů, z nichž 57 absolvovalo Institut, což je cca 50 %. Další 15 absolventů Institutu je zapsáno ve Slovenské komoře patentových zástupců.

Institut ve všech svých formách prošel s ohledem na politickou a hospodářskou situaci v zemi třemi obdobími. První z nich po zřízení Podnikového institutu do počátku 70. let bylo ovlivněno především potřebou vyškolení odborníků v oboru s ohledem na rozšiřující se povinnosti organizací. Další období od počátku normalizace až

po rok 1989 bylo charakteristické tím, že činnost Institutu dána příslušným zákonem a socialistické instituce byly povinny plánovitě usměrňovat činnost vynálezců a zlepšovatelů¹¹. Rok od roku zvyšující se plán v počtech vynálezů a zlepšovacích návrhů v organizacích přinášel stále vyšší požadavky na počty a vzdělání odborníků. Až v období tržní ekonomiky po roce 1990 je umožněno odborné vzdělání v oboru průmyslové vlastnictví všem posluchačům na základě jejich zájmu nebo potřeb jejich zaměstnavatelů.

Přestože Úřad průmyslového vlastnictví i ostatní úřady a mezinárodní instituce využívají možností internetu a upřednostňují publikaci dokumentů on-line, je o specializační studium stále zájem. V posledních letech se do specializačního studia hlásí každým rokem mezi 30 a 45 posluchači. Kromě specializačního studia směřuje Úřad dlouhodobě své aktivity v oblasti vzdělávání na podnikatele, vědecké a vývojové pracovníky, pedagogy a mladou generaci na všech stupních škol. Jeho cílem je stav, kdy optimální využívání všech podstatných prvků systému ochrany duševního vlastnictví bude trvalou součástí každodenního výzkumného, vývojového a podnikatelského života.

- 1 Zákon č. 6/1952 Sb. o vynálezech a zlepšovacích námětech.
- 2 Zákon č. 7/1952 Sb. o přechodných opatřeních v oboru patentů.
- 3 Vyhláška státního úřadu plánovacího č. 140 ze dne 2. června 1952 o zastupování osob, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, v řízení o vynálezech, zlepšovacích námětech, ochranných známkách a chráněných vzorech.
- 4 Vyhláška předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci č. 168 ze dne 30. srpna 1957 o zastupování cizinců v řízení před Státním úřadem pro vynálezy a normalisaci.
- 5 Zákon č. 34/1957 Sb. vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích, Nařízení č. 43/1957 Sb. o vynálezech.
- 6 SCHWARZ, Jiří, KLAUBER, Tomáš. Příspěvek k vývoji a současnému stavu výchovy patentových odborníků v ČSSR, Vynálezy 3-4-1969, str. 98-101, Úřad pro patenty a vynálezy.
- 7 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Institut průmyslově právní výchovy 1963–2003, ÚPV, 2003.
- 8 Ust. § 143 písm. h) zákona č. 84/1972 Sb. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.
- 9 Ust. § 26 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách.
- 10 Ust. § 60 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.
- 11 Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.



EVROPSKÉ PRÁVO

Tunisko (TN) – další stát, ve kterém je přístupná ochrana evropským patentem

Dne 3. července 2016 podepsal prezident Evropského patentového úřadu (EPÚ) Benoît Batistelli s tuniským ministrem průmyslu, energie a dolů Dohodu o validaci evropských patentů v Tunisku. Po implementaci této dohody do tuniského právního řádu, nabyla dohoda dne 1. prosince 2017 účinnosti.

Podle této tzv. validační dohody – po Maroku a Moldávii třetí tohoto druhu – mohou přihlašovatelé validovat své evropské patentové přihlášky a udělené evropské patenty v Tunisku, i když tento neevropský

stát není členským státem Evropské patentové úmluvy (EPC) ani nepodepsal dohodu o rozšíření s Evropskou patentovou organizací (EPO). Přihlášky a patenty validované v Maroku budou mít stejné právní účinky, jako ty, které má přihlašovatel v členských zemích EPC.

K validaci dojde na žádost přihlašovatele evropské patentové přihlášky, resp. mezinárodní přihlášky, podané počínaje 1. listopadem 2015. Žádost se přitom považuje za podanou u všech těchto přihlášek s tím, že do šesti mě-

síců od oznámení o zveřejnění evropské rešeršní zprávy v Evropském patentovém věstníku, resp. do uplynutí 31 měsíců od nejstarší z nárokovaných priorit - při vstupu mezinárodní přihlášky do regionální fáze řízení - musí být zaplacen validační poplatek 180 EUR. Tento poplatek lze platně uhradit i během ná-

sledujících 2 měsíců, ovšem s přírážkou 50 %. Pokud validační poplatek není uhrazen, považuje se žádost o validaci za odvolanou.

Odkaz na Moldavskou republiku, jako validační stát je uveden v nové verzi formulářů (EPA/EPO/OEB 1001, resp. EPA/EPO/OEB 1200).

K oznámení EPÚ ze dne 5. července 2017 týkajícího se podávání a projednávání připomínek podle čl. 115 EPC

Článek 115 EPC dává třetím osobám možnost uplatnit připomínky k patentovatelnosti vynálezu, který je předmětem evropské patentové přihlášky či patentu. Podání připomínek není zpoplatněno.

V rámci druhého kola projektu „Raising the Bar“ vydal EPÚ na základě rozhodnutí prezidenta EPÚ 10. května 2011 oznámení (OJ 2011,418 a 420) v zájmu dalšího zvýšení kvality udělovaných evropských patentů k usnadnění a podpoření podávání vhodně formulovaných a stručných připomínek třetích osob. Připomínky obsahující skutečně relevantní námítky mohou totiž i výrazně zkrátit délku průzkumové řízení. Toto sdělení je nyní nahrazeno shora uvedeným, zohledňujícím vývoj, ke kterému mezitím došlo, a poskytnout více informací o procesních účincích připomínek, zejména pokud jsou podána během mezinárodní fáze řízení. Podrobnější informace lze pak najít v Instrukcích pro průzkumové řízení v EPÚ (část 4-VI,3) a v Instrukcích pro rešerši a průzkum v EPÚ jako orgánu PCT (část 4-I).

Formální požadavky

Článek 115 EPC lze využít jen u zveřejněných evropských patentových přihlášek a patentů, které jsou ještě v řízení před EPÚ.

Během mezinárodní fáze řízení se s připomínkami třetích osob nakládá v souladu s právním rámcem PCT a musí být podány u Mezinárodního úřadu (IB) za využití ePCT (viz Administrativní instrukce PCT sekce 801-805, PCT Newsletter No. 07-08/2012, 17). Připomínky lze podat i anonymně. Je třeba je podat v některém z úředních jazyků EPÚ (angličtina, franština a němčina). Pokud jsou neanonymně podané připomínky podané v jiném jazyce, vyzve EPÚ podatele k předložení jejich překladu do některého z úředních jazyků EPÚ. Podpůrné dokumenty, např. stavu techniky, mohou být v jakémkoliv jazyce. EPÚ však může třetí osobu požádat o jejich překlad do úředního jazyka. Pokud takový překlad není předložen včas, nemusí k nim EPÚ přihlížet.

Připomínky by se neměly týkat formálních aspektů, ale výhradně jen věcných požadavků EPC, např. čl. 52-57 EPC.

I když je použití on-line formuláře preferováno, lze k podání připomínek EPÚ využít i nadále stávající formy předkládání dokumentů. Ti, kteří nechtějí využít on-line podání, si mohou formulář vyplnit a zaslat např. poštou.

Nakládání s připomínkami

Nejprve je třeba připomenout, že připomínky třetích osob (pokud splňují shora uve-

dené formální požadavky) jsou zakládány do veřejně přístupné části spisu patentové přihlášky či patentu. Všechny připomínky splňující shora uvedené formální požadavky jsou posouzeny průzkumovou či odporovou divizí a jejich relevance bude komentována v následné úřední zprávě vydané účastníkům řízení. Žádná zpráva však nebude vydána pokud byly připomínky obdrženy poté, co průzkumová divize vydala zprávu podle Pr. 71(3) EPC a nepovažuje je za relevantní. Pokud budou k dispozici, tak k nim bude přihlédnuto při zpracování zprávy evropské rešerši a stanoviska k patentovatelnosti.

Podatel připomínek se nestává účastníkem řízení před EPÚ a není tak přímo informován či jinak zahrnut do řízení. Postup řízení však může průběžně sledovat on-line v Evropském patentovém rejstříku, který mj. zahrnuje i možnost využití emailové služby avizující pohyb v řízení o konkrétní přihlášce/patentu.

Urychlené provedení následujícího úředního úkonu

EPÚ vyvine veškeré úsilí, aby následný úřední úkon byl proveden během tří měsíců od obdržení připomínek, pokud jsou

připomínky opodstatněné a nebyly podány anonymně. Pokud byly připomínky podány v době, kdy se očekává vyjádření přihlašovatele k předchozí úřední zprávě, pak tříměsíční doba začne běžet až po obdržení zmíněného vyjádření.

S připomínkami podanými během mezinárodní fáze řízení se v řízení před EPÚ jako úřadem určeným či zvoleným nakládá následovně:

Obsah připomínek je posouzen až poté, co se stane dostupným EPÚ a po efektivním datu vstupu do regionální (evropské) fáze řízení. EPÚ, resp. průzkumová divize vyvine veškeré úsilí, aby následná úřední úkon byl proveden během tří měsíců po uplynutí doby podle Pr. 161 EPC. To ovšem za předpokladu, že

- připomínky byly podány v úředním jazyce EPÚ,
- třetí osoba vyjádří jasně svoje přání, aby následný úřední úkon v evropské fázi řízení byl urychlen,
- připomínky nebyly podány anonymně a
- třetí osoba požadované urychlení odůvodnila.

K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/16 ze dne 18. prosince 2017

Do doby přijetí a zveřejnění kontroverzního rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 323/97 (OJ 2002/476) ve věci přípustnosti změn patentových nároků cestou disclaimeru bylo možno z ustálené judikatury stížnostních senátů EPÚ dovodit, že vymezení nároku v evropské patentové přihlášce či patentu oproti namítanému stavu techniky pomocí disclaimeru je během řízení (průzkumového či odporového) v zásadě možné v případě:

- a) námitky proti novosti podle čl. 54(3) EPC, tj. námitky tvořené evropskou pat. přihláškou s dřívější prioritou, ale zveřejněnou až po prioritě posuzované přihlášky, kdy se překrývající rozsah ochrany z posuzované přihlášky disclaimerem vyloučí,
- b) námitky proti novosti podle čl. 54(2) EPC, tj. námitky proti novosti, tvořené stavem techniky zveřejněným

před prioritou posuzované přihlášky či patentu (tiskoviny, veřejné využívání apod.), ovšem musí jít o námitku zcela nahodilou (accidental), tj. takovou, která sice představovala námitku proti novosti, (tj. rozsah ochrany nároku posuzované přihlášky či patentu se vztahoval i na řešení namítané), ale řešeným problémem a vynálezickou podstatou se jednalo o zcela rozdílný předmět. Taková námitka proto ani nesmí být relevantní pokud jde o hodnocení vynálezické činnosti posuzované přihlášky či patentu,

- c) námitky proti neuskutečnitelnosti předmětu (nefunkčnosti) v části nárokovaného rozsahu, a to bez ohledu na to, zda takto uplatněný disclaimer měl přímou oporu v přihlášce, jak byla podána.

Jinými slovy, při omezování nároku (během průzkumového či odporového řízení) disclaimerem bylo jak přihlašovatel, tak i EPÚ jaksi mlčky předpokládáno, že při takové změně nároku se nikterak nemění vynálezická podstata k ochraně přihlášeného či již chráněného řešení a aplikace čl. 123 (2) a (3) EPC (zákaz změn, které nemají oporu v přihlášce jak byla podána, resp. změn představujících rozšíření rozsahu ochrany tak jak vyplývá z uděleného patentu) je tak irelevantní.

Tato, do té doby ustálená, judikatura byla ve shora uvedeném rozhodnutí označena za odporující zásadě právní jistoty, kterou je EPC ovládána, a proto odmítnuta. V nálezu stížnostního senátu T 323/1997 (zveřejněném i v Case Law stížnostních senátů za rok 2001) se tak praví:

„Změnu patentu, spočívající ve vnesení negativního technického znaku do nároku, v důsledku které dojde k vyloučení určitých provedení, je bez ohledu na to, že je nazvána disclaimerem, nutno považovat za změnu, která se řídí čl. 123(2) a (3) EPC“.

Jinými slovy, takovou změnu lze povolit jen tehdy, pokud má přímou oporu v přihlášce, jak byla původně podána.

Takovýto razantní odklon od ustálené judikatury stížnostních senátů EPÚ nezustal pochopitelně bez povšimnutí jak odborné veřejnosti, tak i přímo některých jiných stížnostních senátů EPÚ, projednávajících případy s obdobným právním problémem. Proto jeden z nich v kauze T 507/99 postoupil Velkému stížnostnímu senátu EPÚ k rozhodnutí následující právní otázky:

„1. Je změna nároku, spočívající ve vnesení disclaimeru podle čl. 123(2) EPC nepřijatelná z toho pouhého důvodu, že disclaimer ani předmět vyloučený z rozsahu nároku nemají oporu (nebyl popsán) v přihlášce jak byla podána ?

2. Pokud je odpověď na otázku 1 záporná, jaká kritéria mají být aplikována při určování toho, zda disclaimer je či není přijatelný?

(a) Zvláště pak, je rozhodné, zda má být nárok vymezen oproti stavu techniky podle čl. 54(3) EPC nebo stavu techniky podle čl. 54(2) EPC?

(b) Je nezbytné, aby předmět vyloučený disclaimerem byl přísně omezen na to, co se stalo zveřejněním stavem techniky?

(c) Je rozhodné, aby disclaimer byl nezbytný k dosažení novosti nárokovaného předmětu?

(d) Patří mezi aplikovatelné kritérium i to, že zveřejnění musí být nahodilé, jak vyplývalo z dřívější rozhodovací praxe a pokud ano, kdy má být zveřejnění považováno za nahodilé, nebo

(e) má být postupováno tak, že disclaimer, omezený na vyloučení stavu techniky, který nemá přímou oporu v přihlášce jak byla podána je podle čl. 123(2) EPC přípustný, ale při průzkumu nárokovaného předmětu

z hlediska vynálezské činnosti musí být postupováno tak, jako by disclaimer neexistoval?

Ve svém rozhodnutí G 1/03 (OJ 2004, 413) Velký stížnostní senát EPÚ na položené otázky odpověděl takto:

1. *Změnu nároku, spočívající ve vnesení disclaimeru nelze odmítnout podle čl. 123(2) EPC z toho pouhého důvodu, že jak disclaimer, tak i předmět jím z rozsahu nároku vyloučený nemají oporu (nebyl popsán) v přihlášce v původním podání.*
2. *Při hodnocení přípustnosti disclaimeru, který nemá oporu v přihlášce v původním podání, je třeba použít následující kritéria:*
 - 2.1. *Disclaimer může být přípustný v případech, kdy:*
 - *obnovuje novost nároku jeho vymezením oproti stavu techniky podle čl. 54(3) a (4) EPC;*
 - *obnovuje novost nároku jeho vymezením oproti nahodilé námitce podle čl. 54(2) EPC; námitka se považuje za nahodilou pokud je bez vztahu a natolik vzdálená od nárokováného vynálezu, že by ji odborník v dané oblasti techniky při práci na vynálezu nevzal nikdy v potaz; a*
 - *vyklučuje předmět, který je podle čl. 52–57 EPC vyloučen z patentovatelnosti z důvodů netechnické povahy.*
 - 2.2. *Disclaimerem by nemělo být z nároku vylučováno více než je nezbytné, ať již z důvodu obnovení novosti, či vyloučení předmětu, vyloučeného z patentovatelnosti z důvodů netechnické povahy.*
 - 2.3. *Disclaimer, který je či se stane relevantním při hodnocení vynálezské činnosti nebo dostatečnosti popisu představuje nepřipustné rozšíření předmětu podle čl. 123(2) EPC.*

2.4. Nárok zahrnující disclaimer musí splňovat požadavek jasnosti a stručnosti podle čl. 84 EPC.

V mezitímním rozhodnutí T 1068/07 ze dne 25. června 2010 postoupil technický stížnostní senát Velkému stížnostnímu senátu EPÚ navazující právní otázku:

Porušuje disclaimer čl. 123(2) EPC, pokud byl jeho předmět popsán v přihlášce, jak byla podána, jako příkladné provedení vynálezu?

Velký stížnostní senát ve svém rozhodnutí G 2/2010 ze dne 30. srpna 2011 na postoupenou otázku odpověděl takto:

- 1a) *Změna nároku spočívající ve vnesení disclaimeru vylučujícího z předmětu popsanému v přihlášce, jak byla podána, porušuje čl. 123(2) EPC tehdy, pokud předmět, který po vnesení disclaimeru v nároku zůstal, není pro odborníka za využití všeobecných znalostí z přihlášky, jak byla podána, explicitně či implicitně, přímo a jednoznačně vysvětlen.*
- 1b) *Určení, zda tomu tak je, vyžaduje technické posouzení všech technických okolností jednotlivého případu, při kterém se bere v úvahu povaha a míra vysvětlení vynálezu v přihlášce, jak byla podána, povaha a míra disclaimerem vyloučeného předmětu a jeho vztah s předmětem, který po změně v nároku zůstává.*

Toto rozhodnutí Velkého stížnostního senátu se týkalo toho, zda a kdy je možné pozměnit nárok vnesením disclaimeru, tj. vyloučením předmětu, který byl v přihlášce, jak byla podána, popsán jako příkladné provedení vynálezu, nebo zda taková změna jde nad rámec přihlášky, jak byla podána, a je tak v rozporu s čl. 123(2) EPC.

V rozhodnutí byla nejprve diskutována otázka, zda i disclaimer tohoto typu musí splňovat přísná kritéria stanovená Velkým stížnostním senátem ve shora uvedeném rozhodnutí G 1/03, které se týkalo disclaimerů, které v přihlášce, jak byla podána, popsány nebyly.

Velký stížnostní senát v rozhodnutí G 2/10 tak objasnil, že kritéria stanovená v rozhodnutí G 1/03 platí jen pro disclaimery, kde negativní znak (tj. disclaimer) i vyloučený předmět neměly oporu v přihlášce, jak byla podána. Tato kritéria se tak nevztahují na disclaimery, kterých se týká postoupená právní otázka v kauze G 2/10.

Velký stížnostní senát dospěl k závěru, že disclaimery, které vylučují předmět, popsany v původní přihlášce jako součást vynálezu, nepředstavují nezbytně přidaný předmět (nad rámec přihlášky, jak byla podána). Konstatoval, že přípustnost takových disclaimerů musí být hodnocena stejně jako je tomu při posuzování otázky přidaných předmětů, např. podle G 3/89 a G 11/91.

Disclaimery tohoto typu tak mohou být podle uvedeného rozhodnutí v EPÚ přípustněny. Při hodnocení jejich přípustnosti je zjišťováno, zda by odborník s využitím všeobecných znalostí posoudil zbývající nárokováný předmět za v přihlášce, jak byla podána, přímo a jednoznačně ať již explicitně či implicitně vysvětleny.

V mezitímním rozhodnutí ze dne 17. října 2016 pak stížnostní senát v kauze T 437/14 postoupil Velkému stížnostnímu senátu navazující právní otázky týkající se disclaimerů, a to:

1. *Má být standard, na který se odkazuje v G 2/10, týkající se přípustnosti v přihlášce popsanych disclaimerů podle článku 123(2) EPC, tj. zda předmět, který po vnesení disclaimeru v nároku zůstal, je pro odborníka - za využití všeobecných znalostí - v přihlášce, jak byla podána, explicitně či implicitně, přímo a jednoznačně vysvětlen, aplikován i u nároků obsahujících nepopsané disclaimery?*
2. *Pokud je odpověď na první otázku kladná, ruší se tím G 1/03, pokud jde o výjimky týkající se nepopsanych disclaimerů definované v odpovědi 2.1?*

3. *Pokud je odpověď na druhou otázku záporná, tj. pokud výjimky, týkající se nepopsanych disclaimerů, definované v odpovědi 2.1 rozhodnutí G 1/03, platí přidavně ke zlatému standardu, může být tento standard z hlediska těchto výjimek modifikován?*

Velký stížnostní senát na postoupené otázky odpověděl takto:

Pro účely posouzení, zda je nárok pozměněný vnesením nepopsaného disclaimeru přípustný podle článku 123(2) EPC, musí disclaimer splňovat jedno z kritérií, stanovených v bodu 2.1 rozhodnutí G 1/03.

Vnesení takového disclaimeru nesmí poskytnout technický příspěvek k předmětu popsánému (vysvětlenému) v přihlášce, jak byla podána. Zejména pak nesmí být či se stát podstatným při hodnocení vynálezecké činnosti nebo otázky dostatečného vysvětlení vynálezu. Disclaimer nesmí odstraňovat více než je nezbytné k nastolení novosti nebo odstranění předmětu, vyloučeného z patentovatelnosti z netechnických důvodů.

Poznámka: Uvedené rozhodnutí nepředstavuje odklon od rozhodnutí G 1/03. Zlatý standard, definovaný v G 2/10 zůstává relevantním při hodnocení přípustnosti změny nároku vnesením v přihlášce, jak byla podána, popsáného disclaimeru. Podle senátu je tak pro hodnocení popsanych a nepopsanych disclaimerů použít rozdílných testů, a to pro nepopsané standard z G 1/03 a pro popsané pak zlatý standard z G 2/10. Nepopsaným disclaimerem však nesmí být dotčen návod k technickému jednání, tj. může být do nároku vnesen pouze z právních důvodů, které nemají na návod k technickému jednání žádný vliv. Jinými slovy jeho vnesení do nároku nesmí vést ke zlepšení pozice přihlašovatele pokud jde o jiné požadavky patentovatelnosti, jinak by se jednalo ve smyslu čl. 123(2) EPC o nepřipustnou změnu.

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V předchozích číslech jsme uvedli řadu otázek z předběžné zkoušky z minulých ročníků a přehled základních informací, které by měl kandidát na evropského patentového zástupce znát, aby se mohl s takovými otázkami zdárně vypořádat. Tyto informace tvoří především příslušné články a pravidla EPC a PCT, poplatkový řád a dále Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ, jakož i publikovaná rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ a informace v OJ EPÚ. V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2018.

OTÁZKA 1

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

- 1.1 Během odporového řízení lze vnést do evropského patentu v souladu s čl. 132 EPC předmět, který byl přítomný pouze v prioritním dokumentu, ale ne v evropské patentové přihlášce, jak byla podána.
- 1.2 Mezilehlá zobecnění nejsou nikdy v souladu v čl. 132 EPC.
- 1.3 Změna, vnášející předmět, který byl přítomný pouze v anotaci přihlášky, je v souladu s čl. 132 EPC.
- 1.4 Změna, vnášející předmět, který byl přítomný pouze v nárocích podaných v odpověď na zprávu podle Pr. 58 EPC ve spojení s Pr. 57(c) EPC, je v souladu s čl. 132 EPC.

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 vlastní-*

ho 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.*

Instrukce, H-IV 2.2.5 **Prioritní doklady**

Podle Čl. 123(2) EPC není možné přidávat do evropské přihlášky obsah, který je uveden pouze v prioritním dokladu k této přihlášce (viz T 260/85), ledaže je tak činěno podle ustanovení Pr. 56(3)EPC (H-IV, 2.3.2).

Pravidlo 56(3) EPC

Chybějící části popisu či chybějící výkresy

(3) *Pokud jsou chybějící části popisu či chybějící výkresy předloženy ve lhůtě podle odstavce 2 a v přihlášce je nárokována priorita z dřívější přihlášky, přičemž chybějící části popisu či chybějící výkresy jsou plně v dřívější přihlášce obsaženy, zůstane datum, kdy byly splněny požadavky podle pravidla 40 odstavce 1 zachováno, pokud o to přihlašovatel*

požádá a předloží ve dvouměsíční lhůtě podle odstavce 2:

- (a) kopii dřívější přihlášky, pokud tato kopie není dostupná Evropskému patentovému úřadu podle pravidla 53 odstavec 2;
- (b) není-li dřívější přihláška v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, i její překlad do jednoho z těchto jazyků, pokud tato kopie není dostupná Evropskému patentovému úřadu podle pravidla 53 odstavec 3, a
- (c) vyznačí, kde jsou chybějící části popisu nebo výkresů v dřívější přihlášce a v případném jejím překladu plně obsaženy.

Instrukce, H-V 3.2.1

Mezilehlé zobecnění

Vytrhnutí jednotlivého konkrétního znaku z původně uvedené kombinace znaků a jeho užití pro vymezení předmětu lze povolit pouze za situace, kdy mezi těmito znaky neexistuje žádná funkční či strukturní vazba.

Při hodnocení, zda omezení nároku z kombinace znaků vytrženým znakem splňuje požadavky Čl. 123(2)EPC, nesmí být obsah přihlášky, jak byla podána, považován za rezervoár, ze kterého lze kombinovat jednotlivé znaky, patřící k samostatným příkladům, a vytvářet tak uměle určité kombinace.

Pokud je z určitého příkladu vytrhnutý znak přidán do nároku, musí být ověřeno, zda:

- tento znak nemá vazbu nebo není nerozlučně spojen s dalšími znaky uvedeného příkladu a
- celkové vysvětlení vynálezu ospravedlňuje zobecňující vynětí znaku a jeho vnesení do nároku.

Tyto podmínky je třeba chápat jako pomůcku při hodnocení, konkrétně v případě mezilehlého zobecnění, zda změna vyho-

vuje podmínkám článku 123(2) EPC. V každém případě musí být ověřeno, že odborníku není předkládána informace, která není přímo a jednoznačně odvoditelná z přihlášky, jak byla podána, a to i v případě, že je brána v úvahu i věc, která je pro odborníka přítomna při užití všeobecných znalostí implicitně.

Článek 85 EPC

Anotace

Anotace slouží výlučně pro technickou informaci; nelze ji použít k jinému účelu, zejména ne pro určení rozsahu požadované ochrany nebo pro aplikaci článku 54 odst. 3.

Pravidlo 58 EPC

Odstranění nedostatků v podlohách přihlášky

Pokud evropská patentová přihláška nevyhovuje požadavkům pravidla 57(a) až (d), (h) a (i) informuje o tom Evropský patentový úřad přihlašovatele a vyzve ho k odstranění vytčených nedostatků ve lhůtě dvou měsíců. Popis, patentové nároky a výkresy lze pozměnit pouze v rozsahu nezbytném pro odstranění zjištěných nedostatků.

Pravidlo 57(c) EPC

Průzkum na formální náležitosti

Bylo-li evropské patentové přihlášce přiřazeno datum podání, zjišťuje Evropský patentový úřad v souladu s článkem 90 odst. 3 zda:

- (c) přihláška obsahuje alespoň jeden patentový nárok v souladu s článkem 78, odstavec 1(c), nebo odkaz na dříve podanou přihlášku v souladu s pravidlem 40 odstavce 1(c), 2 a 3, udávající, že nahrazuje i nároky;

Instrukce H-IV 2.2.3

Nároky předložené po datu podání

Nároky podané až po datu podání se podle Pr. 58 EPC nikdy nepovažují za součást

příhláskové dokumentace „jak byla podána“ a musí proto splovat požadavky Čl. 123(2) (viz A-III, 15). Examinátor proto musí zkontrolovat, zda nároky vyhovují požadavkům Čl. 123(2), a to stejně a na základě týchž standardů jako platí při průzkumu změn podaných v jiných fázích řízení (viz H-V).

ODPOVĚDI NA 1. OTÁZKU

Podle článku 123(2) EPC nelze do evropského patentu vnést předmět, přítomný pouze v prioritním dokladu pro tento patent, Instrukce H-IV 2.2.5. (Výjimku tvoří případy podle Pr. 56(3) EPC). Mezilehlá zobecnění („intermediate generalisations“) mohou být za určitých okolností přípustné, viz Instrukce, H-V 3.2.1. Anotaci nelze vzít v úvahu pro jiné než informační účely, článek 85 EPC. Předmět, přítomný pouze v nárocích předložených po datu podání (jak je tomu v případě nároků předložených v odpověď na zprávu podle Pr. 58 ve spojení s Pr. 57(c) EPC) jde nad rámec předmětu přihlášky, jak byla podána (popis a výkresy), viz také Instrukce H-IV 2.2.3.

- 1.1 – Chybný
- 1.2 – Chybný
- 1.3 – Chybný
- 1.4 – Chybný

OTÁZKA 2

Daniela má bydliště v Polsku. Dne 13. února 2018 podala evropskou patentovou přihlášku EP-D jako první přihlášku. EPÚ zjistil, že výkresy zmíněné v popisu evidentně chybí. Zprávou ze dne 22. února 2018 EPÚ vyzvalo Danielu, aby chybějící výkresy předložila.

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

2.1 Pokud Daniela na výzvu nezareaguje, EP-D bude považována za zpětvzetou.

- 2.2 Pokud Daniela předloží chybějící výkresy 3. května 2018, EP-D bude přiznáno za datum podání 3. květen 2018.
- 2.3 Daniela může platně předložit chybějící výkresy pro EP-D dne 6. června 2018, pokud zaplatí poplatek za pokračování v řízení.
- 2.4 Pokud EPÚ přihlašovatele nevyzve k předložení chybějících částí popisu nebo chybějících výkresů, může je platně předložit během dvou měsíců od data podání.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 56 (1),(2) a (4) EPC

Chybějící části popisu či chybějící výkresy

(1) Pokud se při průzkumu podle článku 90 odstavec 1 zjistí, že zjevně chybí části popisu či výkresy, na které je odkazováno v popisu či patentových nárocích, vyzve Evropský patentový úřad přihlašovatele, aby chybějící části ve lhůtě dvou měsíců předložil. Přihlašovatel se však skutečnosti, že takovou zprávu neobdržel, nemůže dovolávat.

(2) Pokud jsou chybějící části popisu či chybějící výkresy předloženy po datu podání, ale během dvou měsíců od data podání nebo, pokud je vydáno sdělení podle odstavce 1, během dvou měsíců od tohoto sdělení, bude datum podání přihlášky změněno na datum, kdy chybějící části popisu či chybějící výkresy byly podány. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(4) Pokud přihlašovatel

- (a) chybějící části popisu či chybějící výkresy nepředloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2, nebo
- (b) jakoukoli chybějící část popisu či chybějící výkres podané podle odstavce 2 vezme podle odstavce 6 zpět, pak odkazy podle odstavce 1 budou považovány za vymazané a podání

chybějících částí popisu či chybějících výkresů za neučiněné. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

Pravidlo 126(2)

Doručení poštovními službami

(2) Při doručování doporučeným dopisem v souladu s odstavcem 1, považuje se takový dopis za doručený adresátovi desátý den od jeho předání poskytovateli poštovní služby, ledaže by dopis adresátovi nedošel nebo mu došel k pozdějšímu datu; v pochybnostech je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že dopis došel na místo určení, nebo případně prokázal datum doručení dopisu adresátovi.

Pravidlo 131(4) EPC

Počítání lhůt

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

Pravidlo 135(2) EPC

Pokračování v řízení

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

Instrukce A-II 5.2

Pozdější podání výkresů nebo částí popisu – bez výzvy

Přihlašovatel může chybějící části popisu nebo výkresy předložit ve lhůtě dvou mě-

síců od data podání také z vlastní iniciativy (bez výzvy EPÚ, aby tak učinil). Pokud přihlašovatel chybějící části do uplynutí této lhůty nedoplní, považují se všechny odkazy na chybějící části za vypuštěné. Je-li však přihlašovatel EPÚ vyzván, aby chybějící části doplnil, má přednost lhůta podle Pr. 56(1) (viz II, 5.1).

Zjistí-li přihlašovatel do dvou měsíců od data podání, že do přihlášky tak, jak byla původně podána, opomenul začlenit výkresy a/nebo části popisu, je účelné tyto podlohy doplnit co možná nejdříve z vlastní iniciativy podle Pr. 56(2), neboť nevyzve-li jej EPÚ, aby chybějící části doplnil, končí možnost k jejich předložení po uplynutí dvou měsíců od data podání.

ODPOVĚDI NA 2. OTÁZKU

Pokud Daniela ignoruje výzvu EPÚ, pak budou veškeré odkazy na výkresy považovány za vypuštěné, Pr. 56(4) EPC (přihláška se však nepovažuje za zpětvzetou). Pokud budou chybějící výkresy předloženy během dvou měsíců od doručení zprávy (22. února + 10 dnů, tj. 4. března 2018 + 2 měsíce), tj. do 4. května 2018 (Pr. 56(1) EPC, Pr. 126(2) EPC, Pr. 131(4) EPC) bude přihlášce přiznáno datum nové podání ze dne, kdy byly předloženy chybějící výkresy, Pr. 56(2) EPC. V souladu s Pr. 135(2) EPC je institut pokračování v řízení u lhůty podle Pr. 56(2) EPC vyloučen. Přihlašovatel může předložit chybějící části popisu či chybějící výkresy z vlastní iniciativy během dvou měsíců od data podání, Pr. 56(2) EPC a Instrukce A-II 5.2.

2.1 – Chybný

2.2 – Správný

2.3 – Chybný

2.4 – Správný

OTÁZKA 3

Evropská patentová přihláška EP-A byla podána 29. února 2016. EP-A nárokuje pri-

oritru z dřívější patentové přihlášky podané v březnu 2015. Oznámení o udělení evropského patentu založeného na EP-A bylo zveřejněno v dubnu 2017. Odpor proti tomuto patentu byl platně podán v lednu 2018. Jediným důvodem odporu uplatněným oponentem byla absence novosti podle čl. 100(a) EPC. Jediným namítnutým dokumentem byla francouzská patentová přihláška FR-B, zveřejněná v červenci 2015 a podaná v lednu 2014. V podání odporu oponent argumentuje jím, že priorita nárokováná v EP-A není platná.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 3.1–3.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 3.1 Platnost nárokováné priority jako takové není důvodem odporu podle čl. 100 EPC.
- 3.2 FR-B patří ke stavu techniky podle čl. 54(2) EPC, pokud priorita EP-A není platná.
- 3.3 Pokud je priorita EP-A platná, potom FR-A patří ke stavu techniky podle čl. 54(3) EPC z důvodu jejího dřívějšího data podání.
- 3.4 Pokud oponent vznese dnes, tj. 26. února 2018 proti EP-A námítku nedostatečného objasnění vynálezu, jde o nový důvod odporu.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 100 EPC

Důvody pro podání odporu

Odpor lze podat jen z důvodu, že:

- (a) *předmět evropského patentu není patentovatelný podle článků 52 až 57;*
- (b) *evropský patent nepopisuje vynález natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit;*
- (c) *předmět evropského patentu přesahuje obsah přihlášky v původně po-*

daném znění nebo, byl-li patent udělen na základě rozdělené přihlášky nebo nové přihlášky podané podle článku 61, obsah dřívější přihlášky v původně podaném znění.

Článek 89 EPC

Účinek práva přednosti (priority)

Právo priority má ten účinek, že se datum priority považuje pro použití článku 54 odst. 2 a 3 a článku 60 odst. 2 za den podání evropské patentové přihlášky.

Článek 54 (1) až (3) EPC

Novost

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

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

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

G 10/91 OJ 1993/420

Vzhledem k tomu, že dva stížnostní senáty v kauzách T 182/89 a T 493/88 posoudily shodnou otázku odlišně, postoupil prezident EPÚ tuto dále uvedenou otázku Velkému senátu k zaujetí jednotného stanoviska:

„Je odporová divize při průzkumu odporu povinna posoudit všechny důvody odporu uvedené v čl. 100 EPC, nebo je její průzkum omezen pouze na důvody, které oponent uvádí v odůvodnění svého odporu?“

Stanovisko:

1. *Odporová divize či stížnostní senát nejsou povinny posoudit všechny důvody odporu*

uvedené v čl. 100 EPC, pokud by se tak dostaly mimo rámec důvodů uvedených v odůvodnění odporu podle Pr. 55(c) EPC.

2. Odporová divize v zásadě zkoumá pouze takové důvody odporu, které byly řádně předloženy a odůvodněny v souladu s čl. 99(1) ve spojení s Pr. 55(c) EPC. Výjimečně může odporová divize za použití čl. 114(1) EPC posoudit i jiné důvody odporu, které na první pohled plně či zčásti brání v ponechání evropského patentu v platnosti.
3. Nově vnesené důvody odporu mohou být ve stížnostním řízení posouzeny pouze se souhlasem majitele patentu.

Instrukce D-V, 2.2 **Průzkum důvodů odporu**

Odporové řízení není pokračováním řízení průzkumového. Odporová divize se proto zpravidla zaměří na důvody odporu, předložené oponentem. Je-li například odpor podán pouze z toho důvodu, že předmět evropského patentu není dostatečně objasněn nebo že jde nad rámec obsahu patentové přihlášky v době podání, pak odporová divize přezkoumá patentovatelnost předmětu evropského patentu podle Čl. 52 až 57 EPC pouze pokud zjistí skutečnosti, které **na první pohled** zcela nebo částečně brání zachování patentu (viz G 10/91).

Dokument uvedený v patentovém spisu jako nejbližší stav techniky pro účely osvětlení technického problému uvedeného v popisu je součástí odporového řízení, i když není výslovně namítán ve lhůtě pro podání odporu. To platí i pro další relevantní dokumenty uvedené v patentovém spisu, které netvoří nejbližší stav techniky, ale jejichž obsah je nicméně důležitý pro pochopení problému řešeného vynálezem ve smyslu Pr. 42(1)(c) EPC (T 535/88, zejména bod 2.1).

Jestliže poté, co bylo zahájeno projednávání odporu, který byl shledán přípustným (a to i kdyby byl v mezidobí vzat zpět), a exis-

tuje důvod se domnívat, že jsou i další důvody, které by na první pohled zcela nebo zčásti bránily zachování evropského patentu, pak by měly být tyto důvody obvykle prozkoumány odporovou divizí z moci úřední podle Pr. 81(1) EPC. Tyto důvody také mohou vyplývat z rešeršní zprávy nebo z postupu průzkumu, osobních znalostí examinatora nebo z připomínek předložených třetími osobami podle Čl. 115 EPC (viz též E-V, 3). Tyto důvody také mohou být uvedeny v jiném odporu, který byl zamítnut pro nepřipustnost nebo o kterém platí domněnka, že nebyl podán. Také to mohou být důvody, které byly předloženy opožděně (viz E-V, 1.1 a 2). Podle Čl. 114(1) EPC mohly tyto důvody být také uvedeny v odporu, který byl vzat zpět, a měly by být obecně zkoumány odporovou divizí z moci úřední. Při provádění tohoto průzkumu by však odporová divize měla přihlížet k zájmům procesní efektivity řízení (viz E-V, 1.2). Pokud se rozhodnutí opírá o důvody, ke kterým je třeba přihlídnout podle Čl. 114(1) EPC nebo Pr. 81(1) EPC, musí být účastníkům dána možnost k vyjádření (viz E-IX, 1).

Pokud se během průzkumu tvrzení o relevantní skutečnosti zdá být věrohodné, může být vzato v úvahu bez dalšího důkazu, není-li zpochybněno protistranou.

Pokud je skutečnost sporná či nevěrohodná, musí strana, která toto tvrzení vznáší, toto tvrzení dokázat. Pokud strany odporového řízení uplatňují rozporná tvrzení, která nemožnou dokázat a odporová divize není schopna je ověřit z moci úřední, pochybnosti svědčí ve prospěch majitele patentu (viz T 219/83).

Podle Čl. 100 EPC není nedostatek jednotnosti vynálezu důvodem k podání odporu (viz D III, 5).

Jelikož jednotnost vynálezu podle Čl. 82 EPC je vyžadována pouze u evropské patentové přihlášky, nemůže být jednotnost předmětu evropského patentu zkoumána odporovou divizí, a to ani z vlastní iniciativy. Konkrétně pokud jde o skutečnosti, důkazy a argumenty,

kteř vyšly najevo v řízení o odporu a vedou k zachování evropského patentu v pozměněné formě, nemělo by být dále zkoumáno, zda zbývající předmět patentu obsahuje jeden vynález nebo případně více než jeden. Jakýkoliv nedostatek jednotnosti je nutné akceptovat (viz G 1/91).

ODPOVĚDI NA 3. OTÁZKU

Platnost nárokové priority není jako taková důvodem odporu, protože není zmíněna v čl. 100 EPC. Pokud je prioritita EP-A neplatná, potom je efektivním datem EP-A v souladu s čl. 89 EPC datum podání EP-A (29. února 2016). V takovém případě tvoří FR-B stav techniky v souladu s čl. 54(2) EPC, a lze ho použít jako námitku proti novosti (a vynálezecké činnosti) EP-A. Národní přihláška FR-B může být stavem techniky pouze podle čl. 54(2) EPC a nikoli podle čl. 54(3) EPC. Nedostatek novosti a dostatečné vysvětlení vynálezu jsou samostatné důvody odporu, čl. 100 EPC. Námitka nedostatečného vysvětlení vynálezu byla navíc až po uplynutí lhůty k podání odporu (viz G 10/91 a Instrukce D-V,2.2). Námitka nedostatečného vysvětlení vynálezu je tak novým důvodem odporu.

- 3.1 – Správný
- 3.2 – Správný
- 3.3 – Chybný
- 3.4 – Správný

OTÁZKA 4

Průzkumová divize vydala zprávu informující přihlašovatele o textu, ve kterém zamýšlí udělit evropský patent EP-F. Text obsahuje: 10 stran popisu, 10 nároků, změny v popisu navržené průzkumovou divizí a žádné výkresy. Zpráva je datována 22. října 2017. Dnes je 26. února 2018.

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

- 4.1 Lhůta k podání odpovědi na zprávu vyprší 1. března 2018.
- 4.2 Pokud přihlašovatel nesouhlasí se změnami v EP-F, platnou možností je zaplatit poplatek za udělení a zveřejnění, podat požadované překlady nároků a podat stížnost proti rozhodnutí o udělení poté co rozhodnutí o udělení patentu bude doručeno.
- 4.3 Pokud přihlašovatel nesouhlasí se změnami v EP-F, platnou možností je požádat o odůvodněné změny v komunikovaném textu.
- 4.4 Pokud jsou připomínky třetích osob podány po doručení rozhodnutí o udělení patentu přihlašovatele, nemůže je průzkumová divize posoudit.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 71(3), (5) a (6) EPC Průzkumové řízení

(3) *Předtím, než průzkumová divize rozhodne o udělení evropského patentu, sdělí přihlašovatele znění, ve kterém hodlá evropský patent udělit a příslušné bibliografické údaje. V této zprávě průzkumová divize vyzve přihlašovatele, aby ve čtyřměsíční lhůtě uhradil poplatky za udělení a zveřejnění a aby podal překlady nároků do obou úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení.*

(5) *Pokud přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 uhradí poplatky podle odstavce 3 a popř. i odstavce 4 a podá překlady podle odstavce 3, je to považováno za odsouhlasení jak znění, které mu bylo podle odstavce 3 zasláno, tak i ověření bibliografických údajů.*

(6) *Pokud přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 požádá o provedení odůvodněných změn či oprav v zaslaném znění nebo trvá na posledním znění, které mu bylo zasláno, vydá průzkumová divize v případě jejich odsouhlasení novou zprávu podle od-*

stavce 3; jinak pokračuje v průzkumovém řízení.

Pravidlo 126(2) EPC
Doručení poštovními službami

(2) Při doručování doporučeným dopisem v souladu s odstavcem 1, považuje se takový dopis za doručený adresátovi desátý den od jeho předání poskytovateli poštovní služby, ledaže by dopis adresátovi nedošel nebo mu došel k pozdějšímu datu; v pochybnostech je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že dopis došel na místo určení, nebo případně prokázal datum doručení dopisu adresátovi.

Pravidlo 131(4) EPC
Počítání lhůt

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

Pravidlo 71a
Uzavření udělovacího postupu

(2) Do vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu může průzkumová divize průzkumové řízení kdykoliv obnovit.

G 12/91

Technický stížnostní senát postoupil Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující otázku:

„Ve kterém časovém okamžiku je interní rozhodovací proces v útvaru EPÚ uzavřen, pokud rozhodnutí průzkumové či odporové divize není vyhlášeno na závěr ústního jednání, ale následuje po řízení vedeném buď písemnou formou nebo po ústním jednání písemnou formou pokračujícím?“

Rozhodnutí:

Rozhodovací proces písemnou formou vedeného řízení je uzavřen k datu, kdy administrativní sekce ve věci rozhodujícího útvaru předá příslušné rozhodnutí k doručení poštovní službě EPÚ.

ODPOVĚDI NA 4. OTÁZKU

Lhůta k odpovědi na zprávu podle Pr. 71(3) EPC uplyne (22. října 2017 + 10 dnů/tj. 1. listopadu 2017/ + 4 měsíců) 1. března 2018 (Pr. 71(3) EPC, Pr. 126(2) EPC a Pr. 131(4) EPC). Pokud přihlašovatel zaplatí poplatek za udělení a zveřejnění a podají překlady nároků, potom je to považováno za souhlas s textem. Pr. 71(5) EPC. Stížnost proti udělení patentu by byla stížností osoby, která nebyla rozhodnutím nepříznivě dotčena. Přihlašovatel může vyjádřit nesouhlas s navrženým textem tím, že požádá odůvodněné změny (Pr. 71(6) EPC). Průzkumová divize nemůže obnovit průzkumové řízení a nemůže tak ani posoudit připomínky třetích osob poté, co rozhodnutí udělení patentu bylo předáno interní poštovní službě EPÚ, Pr. 71a (2) EPC, viz také G 12/91. V případě výroku 4.4 již přihlašovatel rozhodnutí o udělení patentu obdržel.

4.1 – Správný

4.2 – Chybný

4.3 – Správný

4.4 – Správný

OTÁZKA 5

Mezinárodní přihláška PCT-E byla podána 10. července 2016. PCT-E nárokuje prioritu z dřívější patentové přihlášky podané 29. července 2015. Mezinárodní rešeršní zpráva k PCT-E byla zveřejněna v listopadu 2017.

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

- 5.1 Jedním z kroků, který musí být dnes, 26. února 2018 učiněn pro platný vstup PCT-E do evropské fáze řízení je zaplacení udržovacího poplatku.
- 5.2 Lhůta ke vstupu do evropské fáze u PCT-E vyprší 1. března 2018.
- 5.3 Jedním z kroků, který musí být dnes, 26. února 2018 učiněn pro platný vstup PCT-E do evropské fáze řízení je zaplacení přihlašovacího poplatku.
- 5.4 Jedním z kroků, který musí být dnes, 26. února 2018 učiněn pro platný vstup PCT-E do evropské fáze řízení je zaplacení poplatku za průzkum.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 159(1) 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 priorita, od data této priority:*

- (a) *předloží případný překlad mezinárodní přihlášky vyžadovaný podle článku 153 odstavec 4;*
- (b) *uveče, 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 odstavec 1 již uplynula;*
- (g) *zaplatí udržovací poplatek za třetí rok podle článku 86 odstavec 1, jestliže se poplatek podle pravidla 51 odstavec 1 stal splatným dříve;*
- (h) *případně předloží potvrzení o vystavení podle článku 55 odstavec 2 a pravidla 25.*

Článek 86(1) 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.*

Pravidlo 51(1) 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 ve tři měsíce před jejich splatností.*

Pravidlo 131(4) EPC

Počítání lhůt

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

Pravidlo 70(1)
Žádost o průzkum

(1) Žádost o průzkum může přihlašovatel podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši. Žádost nelze vzít zpět.

Článek 153(6) EPC
Evropský patentový úřad jako úřad určený nebo úřad zvolený

(6) Zpráva o mezinárodní rešerši vyhotovená ve vztahu k Euro-PCT přihlášce nebo prohlášení ji nahrazující a jejich mezinárodní zveřejnění nahrazují zprávu o evropské rešerši a oznámení o jejím zveřejnění v Evropském patentovém věstníku.

Instrukce C-II, 1,2
Euro-PCT přihlášky

Pokud byla přihláška podána cestou PCT (Euro-PCT přihláška), výše uvedená šestiměsíční lhůta začíná běžet od zveřejnění mezinárodní rešeršní zprávy PCT nebo od prohlášení podle Čl. 17(2)(a) PCT. Podle Čl. 150(2) EPC však lhůta pro podání žádosti o průzkum u Euro-PCT přihlášek nevyprší před uplynutím lhůty stanovené v Čl. 22 PCT a Čl. 39 PCT (tj. před uplynutím lhůty podle Pr. 159(1)(f) EPC). Na tuto lhůtu nemá vliv okolnost, zda je nutno vypracovat dodatečnou evropskou rešeršní zprávu podle Čl. 153(7) EPC či nikoli, nebo zda je nutno mezinárodní přihlášku podle Čl. 153(4) EPC znovu zveřejnit.

Pokud nebylo ve lhůtě u Euro-PCT přihlášky požádáno o průzkum, bude přihláška považována podle Pr. 160(1) EPC za vzatou zpět. V takovém případě však má přihlašovatel možnost podat žádost o pokračování v řízení podle Čl. 121 EPC

Pokud se k Euro-PCT přihlášce vypracovává dodatková evropská rešeršní zpráva (viz B-II, 4.3), pak po jejím vypravení přihlašova-

teli je mu zaslána zpráva podle Pr. 70(2) EPC s výzvou, aby stvrdil žádost o průzkum během šesti měsíců od doručení této zprávy (viz E-VIII, 2.5.3).

ODPOVĚDI NA 5. OTÁZKU

Udržovací poplatek za třetí rok evropské patentové přihlášky vycházející z PCT-E je splatný 31. července 2018 (Pr. 159(1)(g) EPC, čl. 86(1) EPC, Pr. 51(1) EPC). Lhůta ke vstupu do evropské fáze řízení uplyne (29. července 2015 + 31 měsíců =) 28. února 2018, Pr. 159(1) EPC a Pr. 131(4) EPC. Podle Pr. 159(1)(c) EPC musí být přihlašovací poplatek zaplacen při vstupu do evropské fáze řízení. Pro platný vstup do evropské fáze dnes je nezbytné zaplatit přihlašovací poplatek v souladu s Pr. 159(1)(f) EPC a Pr. 70(1) EPC musí být žádost o průzkum podána do šesti měsíců od data, kdy byla rešeršní zpráva zveřejněna v Evropském patentovém věstníku: mezinárodní zveřejnění rešeršní zprávy nahrazuje evropskou rešeršní zprávu a oznámení její publikace v Evropském patentovém věstníku, čl. 153(6) EPC (viz také Instrukce C-II, 1.2). Žádost o průzkum může být podána až do května 2018 (listopad 2017 + 6 měsíců).

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

OTÁZKA 6

Mexická přihlašovatelka Juana hodlá vstoupit do Evropské fáze řízení s mezinárodní přihláškou PCT-J dnes, tj. 26. února 2018, Juana má bydliště v Mexiku. PCT-J byla podána ve Španělsku v srpnu 2015, bez nárokování priority. PCT-J byla zveřejněna ve španělštině.

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

- 6.1 Překlad PCT-J musí být předložen EPÚ během dvou měsíců od vstupu do evropské váze řízení.
- 6.2 Pokud překlad PCT-J není podán včas, je možno platně požádat o pokračování v řízení.
- 6.3 Juana musí být při řízení před EPÚ zastoupena evropským patentovým zástupcem.
- 6.4 Juana má nárok na slevu z poplatku za průzkum.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 160(1) a (2) EPC

Důsledek nesplnění určitých požadavků

(1) *Není-li včas podán překlad mezinárodní přihlášky nebo žádost o průzkum nebo není-li včas zaplacen přihlašovací poplatek, poplatek za rešerši či poplatek za určení, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.*

(2) *Pokud Evropský patentový úřad konstatuje, že se přihláška považuje za vzatou zpět podle odstavců 1, sdělí tuto skutečnost přihlašovatel. Pravidlo 112 odstavec 2 se použije přiměřeně.*

Článek 121(1) 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.*

Pravidlo 135(1) EPC

Pokračování v řízení

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

Článek 133(2) EPC

Obecné zásady zastupování

(2) *Fyzické nebo právnické osoby, které nemají bydliště nebo sídlo v některém smluvním státě, musí být zastoupeny evropským patentovým zástupcem a jednat jeho prostřednictvím ve všech řízeních podle této úmluvy s výjimkou podání evropské patentové přihlášky; prováděcí předpis může stanovit další výjimky.*

Pravidlo 6(4) a (5) EPC

Podání překladů a snížení poplatků

- (4) *Snížení podle odstavce 3 se týká:*
- (a) *malých a středních podniků;*
 - (b) *fyzických osob; nebo*
 - (c) *neziskových organizací, univerzit nebo veřejných výzkumných organizací*

(5) *Pro účely odst. 4(a) platí Doporučení Komise 2003/361/EC z 6. května 2003, týkající se definic mikro, malého a středního podniku, tak jak bylo zveřejněno v Úředním listě EU L 124, str. 36 z 20. května 2003.*

Článek 14(4) EPC

Jazyky Evropského patentového úřadu, evropských patentových přihlášek a dalších dokumentů

(4) *Osoby fyzické nebo právnické, které mají bydliště nebo hlavní sídlo ve smluvním státě, jehož úřední jazyk je jiný než angličtina, francouzština nebo němčina, a příslušníci tohoto státu, kteří mají bydliště v zahraničí, mohou podávat písemnosti, které je třeba předložit ve stanovené lhůtě, v úředním jazyce tohoto státu. Předloží však překlad do některého z úředních jazyků Evropského patentového úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Není-li písemnost, která nepatří k podlohám evropské patentové přihlášky, podána v předepsaném jazyce nebo není-li včas podán požadovaný překlad, má se za to, že písemnost nebyla podána.*

ODPOVĚDI NA 6. OTÁZKU

Pokud není nárokována priorita musí být překlad mezinárodní přihlášky předložen ve lhůtě 31 měsíců od data podání, tj. někdy v březnu 2018. Pokud není překlad předložen včas, považuje se evropská patentová přihláška za zpětvzetou (Pr. 160(1) a (2) EPC), přičemž lze požádat o pokračování v řízení, čl. 121(1) EPC a Pr. 135(1) EPC. Juana musí být v řízení před EPÚ zastoupena evropským patentovým zástupcem, čl. 133(2) EPC. Juana nemá nárok na slevu z průzkumového poplatku, protože nemá bydliště ani nemá státní příslušnost smluvního státu EPC, Pr. 6(4) EPC a čl. 14(4) EPC.

- 6.1 – Chybný
- 6.2 – Správný
- 6.3 – Správný
- 6.4 – Chybný

OTÁZKA 7

Oznámení o udělení evropského patentu EP-X bylo zveřejněno v červenci 2017. Jediný nárok EP-X se týká produktu. Patent byl validován v Německu a Itálii. Datem podání EP-X je 1. březen 2014.

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

- 7.1 Porušování evropského patentu EP-X se řídí EPC a lze je projednat před EPÚ, pokud běží odporové řízení.
- 7.2 Majitel patentu je za všech okolností oprávněn vyrábět v Německu jakýkoliv předmět, který spadá do rozsahu ochrany nároku EP-X.
- 7.3 Majitel patentu je za všech okolností oprávněn prodávat v Itálii jakýkoliv

předmět, který spadá do rozsahu ochrany nároku EP-X.

- 7.4 Udržovací poplatky za evropský patent, které jsou splatné v roce 2018, nelze platně zaplatit EPÚ.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 64(3) EPC**Práva plynoucí z evropského patentu**

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

Článek 86(2) EPC**Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku**

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

ODPOVĚDI NA 7. OTÁZKU

Porušování evropského patentu se projednává podle národního práva, čl. 64(3) EPC. Patent poskytuje jeho majiteli právo vyloučit třetí osoby z možnosti využívání chráněného vynálezu: neumožňuje mu však automaticky předmět chráněný patentem vyrábět a prodávat. Povinnost platit udržovací poplatky EPÚ končí v roce 2017, se zaplacením udržovacího poplatku splatného za rok, ve kterém bylo zveřejněno udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, čl.86(2) EPC.

- 7.1 – Chybný
- 7.2 – Chybný
- 7.3 – Chybný
- 7.4 – Správný

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

SOUDNÍ DVŮR EU:

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu či neplatnost. Označení tvořené výlučně tvarem výrobku. Pojem ‚tvar‘. Barva. Umístění na části výrobku.

Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

(velkého senátu)

ze dne 12. června 2018

ve věci C-163/16¹

Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS
proti

Van Haren Schoenen BV

Právní rámec

Článek 2 a článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii) Směrnice 2008/95/ES.

Článek 2 „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“, stanoví:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“

Článek 3 „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, stanoví:

Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými

e) *označení, která jsou tvořena výlučně*

- i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,
- ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;
- iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

Článek 2.1. Úmluvy států Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory) ze dne 25. února 2005, podepsaná v Haagu Belgickým královstvím, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím

Článek 2.1 „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku Beneluxu“, stanoví:

1) Za individuální ochranné známky jsou považovány názvy, kresby, otisky, razítka, písmena, číslice, tvary výrobků nebo balení a všechna jiná označení schopná grafického ztvárnění, jež umožňují odlišit výrobky nebo služby určitého podniku.

2) Za ochranné známky však nelze považovat označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, dává výrobku podstatnou hodnotu nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

Právní věta

Článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, není tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

Základní informace o posuzovaném případě

Christian Louboutin navrhuje a vyrábí obuv. Dne 28. prosince 2009 podal Christian Louboutin přihlášku ochranné známky Beneluxu u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, která byla dne 6. ledna 2010 zapsána pod číslem 0874489 pro výrobky náležející do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, které odpovídají následujícímu popisu: „Obuv (s výjimkou ortopedické obuvi)“ (dále jen „sporná ochranná známka“).

Tato ochranná známka je vyobrazena následovně:



V přihlášce byla sporná ochranná známka popsána následovně: „Ochranná známka spočívá v červené barvě (Pantone 18-1663TP) umístěné na podrážce boty, jak je znázorněna (obrys boty není součástí ochranné známky,

ale jeho účelem je zvýraznit umístění ochranné známky)“. Dne 10. dubna 2013 byl zápis sporné ochranné známky upraven tak, že oblast ochrany této ochranné známky byla omezena na „Obuv na vysokém podpatku (s výjimkou ortopedické obuvi)“.

Společnost Van Haren, která v Nizozemsku provozuje maloobchodní prodejny obuvi, během roku 2012 prodávala obuv na vysokém podpatku, jejíž podrážka byla potažena červenou barvou. Dne 27. května 2013 podal Christian Louboutin u rechtebank Den Haag (dále „soud v Haagu“) proti společnosti Van Haren žalobu pro porušení práv vyplývajících ze sporné ochranné známky. Dne 17. července 2013 tento soud vydal rozsudek pro zmeškání, v němž návrhům Christian Louboutin částečně vyhověl.

Společnost Van Haren podala proti tomuto rozsudku u soudu v Haagu opravný prostředek, přičemž na základě čl. 2.1 odst. 2 Úmluvy států Beneluxu uvedla, že sporná ochranná známka je neplatná. Podle společnosti Van Haren je touto ochrannou známkou dvojrozměrná obrazová ochranná známka, a sice povrch červené barvy.

Soud v Haagu má nejprve za to, že s ohledem na grafické ztvárnění a na popis sporné ochranné známky je červená barva neoddělitelně spjata s podrážkou boty, takže tuto ochrannou známku nelze kvalifikovat jako prostou dvojrozměrnou obrazovou ochrannou známku. Podle předkládajícího soudu toto posouzení nevyvrací okolnost, že v popisu uvedené ochranné známky je blíže uvedeno, že „obrys boty není součástí ochranné známky“. Toto upřesnění podle něj naopak toto posouzení potvrzuje, a to tím spíše, že podle uvedeného popisu je účelem obrysu boty, který je znázorněn v rámci grafického ztvárnění sporné ochranné známky, zvýraznit umístění této ochranné známky, a nikoli ji omezit na dvojrozměrnou ochrannou známku.

Předkládající soud dále konstatuje, že na podzim roku 2012 „byla značná část spotřebitelů dámské obuvi na vysokém podpatku v Beneluxu schopna identifikovat obuv

„Christian Louboutin“ jako pocházející od tohoto subjektu, a tudíž takovou obuv odlišit od dámské obuvi na vysokém podpatku pocházející od jiných podniků“, takže k tomuto datu byla sporná ochranná známka pro tyto výrobky vnímána jako ochranná známka. Předkládající soud má kromě toho za to, že červená podrážka dává obuvi uváděné na trh Christianem Louboutinem podstatnou hodnotu v rozsahu, v němž je toto zbarvení součástí vzhledu této obuvi, který hraje významnou úlohu při rozhodování o její koupi. V tomto ohledu předkládající soud uvádí, že Christian Louboutin červené zbarvení podrážek používal nejdříve z estetických důvodů, přičemž jej následně pojal jako identifikaci původu a používal jej jakožto ochrannou známku. Tento soud konečně uvádí, že vzhledem k tomu, že sporná ochranná známka spočívá v barvě použité na podrážce boty, která v důsledku toho odpovídá části výrobku, vyvstává otázka, zda se na tuto ochrannou známku použije výjimka stanovená v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice 2008/95. V tomto ohledu si předkládající soud klade otázku, zda pojem „tvar“ ve smyslu tohoto ustanovení je omezen pouze na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako např. jeho obrysy, rozměry a objem, nebo zda takový pojem zahrnuje další vlastnosti výrobku, které nejsou trojrozměrné. S ohledem na všechny tyto skutečnosti se soud v Haagu rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je pojem ‚tvar‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) Směrnice 2008/95 („form“ v německém znění, „shape“ v anglickém znění a „forme“ ve francouzském znění) omezen na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako jsou jeho obrysy, rozměry nebo objem (s možným trojrozměrným vyjádřením), nebo zahrnuje toto ustanovení i další vlastnosti výrobku (jejichž trojrozměrné vyjádření není možné), jako například barvu?“

Z odůvodnění rozsudku:

Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 3 odst. 1 písm. e)

bod iii) Směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, je tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

V tomto ohledu při neexistenci jakékoli definice pojmu „tvar“ ve Směrnici 2008/95 musí být podle ustálené judikatury Soudního dvora význam a dosah tohoto výrazu určeny v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž je součástí (obdobně viz rozsudek ze dne 3. září 2014, Deckmyn a Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, bod 19). V kontextu práva ochranných známek se pojem „tvar“ zpravidla chápe, jak zdůraznila Evropská komise, tak, že označuje soubor linií nebo obrysů, který vymezuje dotčený výrobek v prostoru. Ze Směrnice 2008/95, z judikatury Soudního dvora ani z obvyklého smyslu tohoto výrazu nevyplývá, že by barva sama o sobě bez vymezení v prostoru mohla představovat tvar.

Vyvstává však otázka, zda skutečnost, že je určitá barva použita na konkrétním místě dotčeného výrobku, znamená, že je dotčené označení tvořeno tvarem ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) Směrnice 2008/95. V tomto ohledu je třeba uvést, že i když je pravda, že tvar výrobku nebo části výrobku hraje roli při vymezení barvy v prostoru, nelze mít za to, že označení je tvořeno tímto tvarem, jestliže zápis ochranné známky nemá chránit tento tvar, ale má chránit pouze použití barvy na konkrétním místě uvedeného výrobku. Jak uvedly německá a francouzská vláda a vláda Spojeného království, jakož i Komise, sporná ochranná známka se netýká konkrétního tvaru podrážky obuvi s vysokým podpatkem, jelikož v popisu této ochranné známky je výslovně uvedeno, že obrys boty není součástí uvedené ochranné známky, ale jeho účelem je pouze zvýraznit umístění červené barvy, na kterou se vztahuje zápis ochranné známky.

V každém případě nelze mít za to, že takové označení, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, je tvořeno „výlučně“ tvarem, jestliže je jako v projednávané věci hlavním předmětem tohoto označení barva, která je upřesněna prostřednictvím mezinárodně uznaného identifikačního kódu.

S ohledem na předcházející úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, není tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

není tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

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

Článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, není tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

Mgr. Zuzana de Korver

1 Rozsudek Soudního dvora EU je zveřejněn na www.curia.europa.eu v plném znění. Na tomto místě jsou uvedeny pouze základní informace

o skutkovém stavu a odůvodnění, které je zkráceno a redakčně upraveno.

Z ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

K ochranným známkám EU s dobrým jménem

V č. 2/2018 časopisu Průmyslového vlastnictví byli čtenáři v článku „Ochranné známky s dobrým jménem“ seznámeni s judikaturou vztahující se k uplatňování práv z ochranné známky s dobrým jménem. Dne 2. 5. 2018 bylo vydáno rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu zabývající touto problematikou. Odůvodnění tohoto rozhodnutí článek v některých aspektech doplňuje a upřesňuje náhled odvolacího orgánu na aplikaci rozsudků Soudního dvora EU.

Rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY ÚŘADU

ze dne 2. 5. 2018

ve věci ochranné známky ve znění „Swissotel“

zn.sp. O-519118

Právní rámec

§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku po-

daných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Základní informace o posuzovaném případě:

Přihláška ochranné známky

Přihláška napadeného slovního označení ve znění „Swissotel“ zn. sp. O-519118 byla zveřejněna dne 2. 12. 2015 s právem přednosti ze dne 12. 1. 2015 mj. pro tento seznam služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

- (37) praní textilií, praní prádla, čištění, údržba, úklid hotelů, služby v oblasti úklidu a čištění;
- (39) taxislužba, dovoz, přeprava, doprava, ...;
- (41) ... služby pro oddech a rekreaci, taneční, hudební a pěvecká vystoupení;
- (44) lázeňské služby, kosmetické služby, masáže, manikúra, pedikúra, ...

Námítky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 441/2003 Sb.

Proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku byly podány námítky společností S. (dále jen „namítající“), podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 441/2003 Sb. Námítky byly založeny na namítané slovní ochranné známce EU č. 2285567 ve znění „swissotel“, která byla u Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášena dne 4. 7. 2001 a zapsána dne 8. 11. 2002 s právem přednosti pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004 mj. pro následující seznam

služeb zařazených do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb:

- (35) hotelový management; obchodní poradenství a poradenství v oblasti hotelového managementu související s franšizami; velkoobchodní a prodejní služby; sestavování elektronického mailing listu; zásilkové služby a zásilkové telefonní služby a zásilková služba prostřednictvím dalších telekomunikačních médií; ...reklamní a prodejní služby ohledně hotelových služeb; ...;
- (41) fitness centra;
- (42) ubytování a catering pro hosty; služby v souvislosti s rezervováním a zamlouváním v hotelovém a restauračním sektoru; provozování obchodních center pro hotelové hosty, včetně faxových a kopírovacích služeb.

Rozhodnutí I. stupně.

V této věci bylo dne 8. 9. 2017 na základě námitek, uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, vydáno rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ve výroku I. zamítl shora uvedenou přihlášku ochranné známky pro některé služby zařazené do tříd 37, 39, 41 a 44 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb¹.

Úřad dále ve výroku II. zamítl námítky, podané podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. Po zhodnocení podkladů předložených namítajícím odkázal na rozsudek Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) C-125/14 ve věci „Iron & Smith“ a konstatoval, že předložené podklady nenasvědčují, že byly určeny české spotřebitelské veřejnosti či pro ni byly běžně dostupné. Ochranná známka EU sice podle orgánu prvního stupně řízení *nemusí být v České republice přímo užívána, nicméně předložené doklady musí poukazovat na skutečnost, že část české spotřebitelské veřejnosti, která není z obchodního hlediska zanedbatelná, namítanou ochrannou známkou Evropské unie zná, což v projedná-*

vaném případě nenastalo. Orgán prvního stupně řízení tedy uzavřel, že namítaná ochranná získala dobré jméno na podstatné části území EU, nikoliv však u relevantní veřejnosti členského státu (resp. její části, která není z obchodního hlediska zanedbatelná), ve kterém je požadován zápis přihlášky ochranné známky. Namítající tak nemůže mít s odkazem na shora uvedený rozsudek SDEU prospěch z ochrany dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. (resp. podle čl. 4 odst. 3 směrnice Rady č. 2008/95, který je do uvedení ustanovení zákona promítnut). Důsledkem toho nelze dojít k závěru, že by namítanou ochrannou známkou definovaná veřejnost spojovala s napadeným označením a že by mohl existovat buď skutečný a trvajících zásah do ochranné známky Evropské unie, anebo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnosti, přestože byla konfliktní označení shledána podobnými ve velmi vysokém stupni.

Rozklad

Proti tomuto rozhodnutí podal namítající v zákonem stanovené lhůtě rozklad. Namítající v něm vyslovil nesouhlas s těmi závěry, v nichž nebylo vyhověno jeho námitkám. Nadále trval na tom, že přihláška napadeného označení měla být zamítnuta v celém rozsahu na základě námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 441/2003 Sb. Namítající navrhl, aby odvolací orgán změnil napadené rozhodnutí ve výroku tak, že se námitkám vyhovuje v celém rozsahu a přihláška napadeného označení se zamítá pro všechny přihlašované služby.²

Z odůvodnění rozhodnutí

(k námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb.):

Odvolací orgán nejprve předesílá, že namítající nikterak nepadl posouzení dokladů majících prokázat dobré jméno namítané ochranné známky na území EU ani závěr orgánu prvního stupně řízení, že získání dobrého jména namítané ochranné známky na

podstatné části území EU bylo prokázáno. V tomto rozsahu lze tedy na závěry napadeného rozhodnutí plně odkázat.

Nicméně orgán prvního stupně řízení následně zdůraznil, že podklady předložené namítajícím nenasvědčují tomu, že by alespoň část z nich měla být určena české spotřebitelské veřejnosti. Žádný z dokladů nebyl v českém jazyce a doklady např. v anglickém či německém jazyce nebyly dle na nich uváděných zdrojích běžně dostupné případně české klientele tak, aby s nimi byla dostatečně konfrontována.

Dle odvolacího orgánu není pochyb o tom, že žádný z předložených dokladů nebyl (originálně) v českém jazyce ani nemířil explicitně na českou klientelu. Nicméně nelze opomenout okolnost, kterou v rozkladu uvedl namítající (a kterou není důvod zpochybňovat), že totiž služby namítajícího jsou nabízeny a propagovány mj. na internetu, tj. jsou dostupné široké spotřebitelské veřejnosti, včetně veřejnosti české. Z dokladů je evidentní, že namítající své služby nabízí prostřednictvím svých webových stránek, přičemž i některé z dalších dokladů představují výtisky z internetových zdrojů, případně jsou výtisky z tištěných médií obsahující odkazy na své internetové verze. Pokud orgán prvního stupně řízení sám konstatoval předpoklad určité znalosti angličtiny, němčiny, popř. francouzštiny v české populaci (str. 23 napadeného rozhodnutí), lze pak dovodit, že minimálně doklady představující výtisky z internetových stránek byly běžně dostupné jakékoli klientele v rámci EU, která má přístup k internetu a ovládá alespoň v určité míře příslušný jazyk. Není důvodné vylučovat z této množiny spotřebitelů českou klientelu. Orgán prvního stupně řízení navíc zmínil specifickou poskytování ubytovacích služeb z hlediska teritoriálního aspektu, když uvedl, že *ohledně posuzování otázky dobrého jména zde není rozhodné umístění ubytovacího zařízení, ale příslušnost spotřebitelské veřejnosti, která ochrannou známkou zná. Je s ní konfrontována prostřednictvím médií*

nebo reklamních aktivit či sama ubytovacích služeb poskytovaných v různých státech využívá.

Odvolací orgán se specifičností poskytování ubytovacích služeb z teritoriálního hlediska souhlasí, avšak nemůže se ztotožnit se souvislostmi a důsledky, které orgán prvního stupně řízení z této specifičnosti vyvozuje. Bezpochyby jsou ubytovací služby charakterizovány teritoriální vazaností – ubytování je poskytováno v nemovitosti na určitém místě – avšak veřejnost, která ubytování v tomto zařízení poptává, bude z převážné části pocházet z míst více či méně vzdálených od dané lokality. Těžko si lze představit, že spotřebitel bude poptávat ubytování v místě, kde je rezidentem; právě naopak, ubytovací služby v konkrétním místě poptávají spotřebitelé z jiného města, kraje či země. V rámci EU, a ještě zřetelněji v rámci zemí Schengenského prostoru, je třeba v této oblasti trhu zdůraznit důsledky existující svobody pohybu. Velká část evropské populace (včetně české) tráví dovolenou v zahraničí, přičemž zcela běžný je přeshraniční pohyb osob i v rámci plnění pracovních povinností (služební cesty, jednání, „teambuildings“ apod.). Při všech těchto příležitostech vyvstává potřeba zajištění ubytování v dané lokalitě. Stále běžnější a oblíbenější je pak vyhledávání ubytovacích možností i následné zajištění ubytování „přes internet“. V této souvislosti lze zmínit specializované portály typu booking.com, tripadvisor.com či Trivago.cz. Sám namítající přítom na propagaci a poskytování svých služeb prostřednictvím internetu v rozkladu poukázal. Popsaná běžná praxe pak dle odvolacího orgánu jednoznačně odůvodňuje spíše širší „teritoriální“ vymezení spotřebitelské veřejnosti, která může být oslovena nabídkou ubytovacích služeb, byť by se jednalo o ubytovací zařízení umístěná pouze v některých státech EU a nikoli v ČR. **Jinými slovy nelze u namítaných služeb jako potenciálně oslovenou vyloučit spotřebitelskou veřejnost státu, v němž není ubytovací zařízení namítajícího umístěno jen z toho důvodu, že nebyly předloženy do-**

klady v jazyce tohoto státu nebo protože obsahově doklady necílí explicitně na tuto veřejnost.

V uvedeném aspektu tedy se tedy názor odvolacího orgánu odchyluje od konstatování orgánu prvního stupně řízení, což bude následně zohledněno i v dalších bodech tohoto odůvodnění.

Odvolací orgán se nyní vyjádří **k aplikovatelnosti rozsudku** SDEU ze dne 3. 9. 2015 ve věci C-125/14 „Iron & Smith“ na předmětné řízení, což je de facto i podstata rozkladových námitek týkajících se námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. Jmenovaný soud rozhodoval o tzv. předběžné otázce, jež se týkala výkladu čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Uvedený článek zní: *Ochranná známka dále nebude zapsána nebo, je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud je totožná nebo podobná starší ochranné známce Společenství ve smyslu odstavce 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší známka zapsána, jestliže tato ochranná známka Společenství získala ve Společenství dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství anebo jim působilo újmu.* Právní úprava zachycená v citovaném článku skutkově odpovídá ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. (jeho znění viz výše), neboť mj. upravuje vztah mezi starší namítanou zapsanou ochrannou známkou EU s dobrým jménem a mladší kolizní přihlašovanou ochrannou známkou. Odvolací orgán má proto za neúvodnou rozkladovou námitku o nemožnosti odkazovat na zmíněný rozsudek SDEU, jež je založena na předpokladu namítajícího o systematické odlišnosti tuzemské zákonné úpravy v § 7 odst. 1 písm. b) a e)

zákona č. 441/2003 Sb. a čl. 8 odst. 5 nařízení o ochranné známce EU. Výklad provedený SDEU, který se týkal jiného (byť obsahově téměř totožného) komunitárního předpisu, je totiž pro Českou republiku závazný.

Jinou otázkou je však způsob, jakým orgán prvního stupně řízení předmětný rozsudek na stávající případ aplikoval. Velmi obecně lze konstatovat, že judikatura SDEU by měla podávat výkladová vodítka pro příslušná ustanovení předpisů EU. Nemění tato ustanovení tím, že by do jednotlivých skutkových podstat vkládala nové podmínky. Tím méně může tato judikatura být interpretována tak, že by stanovovala nové zákonné podmínky v rámci ustanovení národních předpisů. Primárním východiskem při projednávání stávajícího případu je proto znění příslušných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., přičemž jako závazné výkladové vodítko je aplikovatelná judikatura SDEU. Judikatura SDEU je pojmem obecným, který zahrnuje stále rostoucí počet rozsudků SDEU. Ty mj. podávají odpovědi na tzv. předběžné otázky, přičemž působnost SDEU je v této souvislosti striktně vymezena na otázky platnosti a práva EU a nemůže řešit otázky skutkového stavu. Z uvedeného je patrné, že výklad SDEU v konkrétní kauze je vždy determinován formulací otázek, avšak do jisté míry může být nepřímo ovlivněn i státem předestřenými skutkovými okolnostmi.

Lze tak shrnout, že v rámci konkrétního řízení musí Úřad v první řadě vycházet ze znění příslušného ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., přičemž závaznými jsou pro něj rovněž rozsudky SDEU, jak judikoval Nejvyšší správní soud ČR v rozsudku zn. sp. 5 As 69/2006 ze dne 29. 4. 2008 (*Při hodnocení skutkových okolností, ke kterým došlo po přistoupení, představují právo Evropských společenství a judikatura Soudního dvora ES povinné výkladové vodítko pro aplikaci českého práva, které bylo přijato k provedení práva Společenství, a to jak pro správní soudy, tak pro správní orgány*). Konkrétních aspektů a otázek souvisejících

s příslušným ustanovením se však může týkat více rozsudků SDEU. Nelze přitom vyloučit, že tyto rozsudky mohou obsahovat v některých detailech jisté odlišnosti či rozpory - ať již skutečné či zdánlivé. Pak je na Úřadu, aby s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti případu zvážil, jaký rozsudek SDEU je na danou věc nejprůběhavější.

Ve stávajícím případě orgán prvního stupně řízení přistoupil k aplikaci rozsudku SDEU C-125/14 ve věci *Iron & Smith*. V něm SDEU na položené otázky podal následující odpovědi:

- 1) *Článek 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 o sblížení právních předpisů členských států v oblasti ochranných známek musí být vykládán v tom smyslu, že je-li dobré jméno starší ochranné známky Společenství zjištěno na podstatné části území Unie, které se může případně krýt s územím jediného členského státu, což nutně nemusí být stát, kde byla podána žádost o zápis pozdější národní ochranné známky, je třeba mít za to, že tato ochranná známka má dobré jméno v Evropské unii. Kritéria ustanovená judikaturou týkající se řádného užívání ochranné známky Společenství nejsou jako taková relevantní pro stanovení existence „dobrého jména“ ve smyslu čl. 4 odst. 3 této směrnice.*
- 2) *Pokud již starší ochranná známka Společenství získala dobré jméno na podstatné části území Evropské unie, nikoli však u relevantní veřejnosti členského státu, ve kterém byl požadován zápis pozdější národní ochranné známky, již se týká námitka, může mít majitel starší ochranné známky Společenství prospěch z ochrany podle čl. 4 odst. 3 směrnice 2008/95, pokud se ukáže, že část zmíněné veřejnosti, která není z obchodního hlediska zanedbatelná, tuto ochrannou známku zná a spojuje ji s pozdější národní ochrannou známkou a že vzhledem ke všem*

relevantním faktorům projednávaného případu existuje buď skutečný a trvající zásah do ochranné známky Společenství ve smyslu tohoto ustanovení, anebo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnosti.

Z citovaného dle odvolacího orgánu plyne následující. Je-li jakožto ochranná známka s dobrým jménem namítána starší ochranná známka EU, pro závěr o existenci jejího dobrého na území EU postačí prokázání dobrého jména na podstatné části EU, která však nemusí zahrnovat stát, v němž je podávána přihláška napadené ochranné známky (v tomto případě Česká republika). Při zkoumání dalších podmínek daného ustanovení (otázka zda užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky EU nebo jim bylo na újmu) pak ale může být vlastník starší ochranné známky EU úspěšný pouze ukáže-li se, že z obchodního hlediska nezanedbatelná část relevantní veřejnosti tuto ochrannou známku zná a spojuje ji s pozdější národní ochrannou známkou a že vzhledem ke všem relevantním faktorům projednávaného případu existuje buď skutečný a trvající zásah do ochranné známky EU ve smyslu tohoto ustanovení, anebo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnosti.

Orgán prvního stupně řízení sice shledal existenci dobrého jména na podstatné části území EU, avšak zároveň se s odkazem na citovaný rozsudek nemohl zcela ztotožnit s tvrzením namítajícího, že absence užívání na trhu v České republice nemůže být relevantní. Ochranná známka sice nemusí být v ČR přímo užívána, doklady však musí poukazovat na skutečnost, že z obchodního hlediska nezanedbatelná část veřejnosti tuto ochrannou známku zná. To se v tomto případě nestalo. Následně orgán prvního stupně shrnul, že namítaná ochranná známka získala dobré jméno na podstatné části území Evropské unie, nikoliv však u relevantní veřejnosti členského státu...ve kterém je požadován zápis přihláš-

ky ochranné známky, a tak namítající nemůže mít s odkazem na shora uvedený rozsudek SDEU prospěch z ochrany dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. (resp. podle čl. 4 odst. 3 směrnice 2008/95, který je do uvedeného ustanovení promítnut). Důsledkem toho nelze dojít k závěru, že by namítanou ochrannou známkou definovaná veřejnost spojovala s napadeným označením a že by mohl existovat buď skutečný a trvající zásah do ochranné známky Evropské unie, anebo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnosti, přestože byla konfliktní označení shledána podobnými ve velmi vysokém stupni.

S uvedeným postupem a aplikací předmětného rozsudku se odvolací orgán neztotožňuje. V závěrech napadeného rozhodnutí týkajících se námitek dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. spatřuje jisté rozpory, a to jak vzájemné, tak s citovaným rozsudkem SDEU, další relevantní judikaturou, ale též se závěry týkajícími se námitek dle § 7 písm. a) téhož zákona.

Orgán prvního stupně řízení zcela správně posoudil porovnávání označení jako téměř shodná, a v rozsahu části přihlašovaných služeb konstatoval existenci pravděpodobnosti záměny na straně relevantní veřejnosti (str. 15 napadeného rozhodnutí: *...při přihlednutí ke všem výše analyzovaným faktorům (mj. vysoká podobnost až shodnost porovnávaných označení – pozn. odv. org.) je mezi napadenou přihláškou ochranné známky a namítanou ochrannou známkou pravděpodobná záměna na straně veřejnosti ve vztahu ke shodným a podobným službám (v jakémkoli stupni).*

Své další závěry v rámci projednání námitek dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. odůvodnil primárně prostřednictvím odkazu na shora citovaný rozsudek SDEU, který však striktně odděluje závěr o získání dobrého jména na podstatné části území EU (nemusí být prokázáno na území státu, v němž je přihlašováno napadené označení) od otázky, zda re-

levantní veřejnost namítanou ochrannou známkou zná (nikoli zda u ní získala dobré jméno). Ve smyslu tohoto rozsudku otázka „známosti“ namítané ochranné známky na území příslušného státu může být relevantní při zkoumání existence některé ze zákonem předpokládaných forem zásahu do práv (újma, těžení) k namítané ochranné známce. **Nicméně orgán prvního stupně řízení na str. 23 napadeného rozhodnutí shrnul, že namítající nemůže mít úspěch (prospěch z ochrany garantované příslušným ustanovením), neboť namítaná ochranná známka nezískala u relevantní české veřejnosti dobré jméno.** Toto konstatování nemá v rozsudku SDEU C-125/14 ve věci „Iron & Smith“ oporu.

Orgán prvního stupně řízení navíc v otázce „známosti“ namítané ochranné známky českým spotřebitelům nedostatečně zohlednil všechny aspekty specifické povahy ubytovacích (a souvisejících) služeb. Jelikož doklady nebyly v českém jazyce, nebyly cíleny přímo na českou klientelu a ani jeden z řetězce hotelů není umístěn na území ČR, konstatoval, že doklady nebyly dle na nich uváděných zdrojích běžně dostupné případně české klientele tak, aby s nimi byla dostatečně konfrontována. Jak odvolací orgán již výše zdůraznil, předložené doklady sice „pozitivně“ nedosvědčují známost namítané ochranné známky u českého spotřebitele, nicméně povaha těchto dokladů v kombinaci se specifickou povahou předmětných služeb **odůvodňuje reálný předpoklad, že příslušné veřejnosti byly informace o namítajícím, jeho službách, ale též některé mediální zmínky o nich, běžným způsobem dostupné, takže se s nimi mohla snadno seznámit.**

V kontextu dosud uvedeného lze pokládat za důvodnou rozkladovou výtku namítajícího, který se výkladem § 7 odst. 1 písm. e) ze strany orgánu prvního stupně řízení cítí být významně krácen na svých právech. Odvolací orgán k tomu uvádí, že ze znění tohoto ustanovení (ale ani ze znění příslušného

ustanovení směrnice) **není patrná existence podmínky, v jejímž smyslu by důkazní břemeno namítajícího zahrnovalo nutnost v rámci prokazování dobrého jména prokazovat navíc tzv. známost namítané ochranné známky v té zemi, v níž je přihlašováno napadené označení.** Resp. znění tohoto ustanovení nenaznačuje, že při absenci takových dokladů budou námitky de facto již ve stadiu zkoumání dobrého jména bez dostatečného odůvodnění zamítnuty. Tak se však ve stávajícím případě stalo.

Odvolací orgán pokládá za zásadní uve-
dené odlišit od jiné situace (kterou znění předmětného ustanovení nevylučuje), kdy v rámci zkoumání existence reálného či potenciálního, logicky očekávatelného konkrétního zásahu do práv namítajícího (*užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu*) bude spolu s ostatními relevantními faktory zohledněna skutečnost, že relevantní veřejnost příslušného státu danou ochrannou známkou nezná. Ve stávajícím případě však orgán prvního stupně řízení do takové fáze zkoumání důvodnosti námitek vůbec nedospěl. **Nemohl tak zohlednit relevantní okolnosti, zejména vysokou podobnost až shodnost porovnávaných označení, specifickou povahu namítaných služeb (jistý mezinárodní charakter, potenciálně velmi široká spotřebitelská veřejnost, často z jiné země, než v jaké je umístěno ubytovací zařízení, běžná praxe při hledání a zajišťování ubytování...), a nezohlednil ani svůj vlastní závěr o existenci pravděpodobnosti záměny, byť jen v určitém rozsahu porovnávaných služeb.**

Výklad konkrétního rozsudku SDEU (v tomto případě C-125/14 ve věci „Iron & Smith“) nemůže jít proti všem principům institutu dobrého jména. Těch se týká i jiná judikatura SDEU, na kterou mimochodem odkazuje i samotný citovaný rozsudek C-125/14. Jedná se zejména o rozsudek

SDEU C-252/07 ve věci „Intel“. Ten se sice vztahuje k výkladu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady č. 2008/95, ale stanovuje základní principy v oblasti ochranných známek s dobrým jménem. V něm se soud vyjádřil mj. k relevantní veřejnosti a v bodech 33–36 zdůraznil, že ta se liší v závislosti na druhu zásahu uplatňovaném majitelem starší ochranné známky. Existence zásahu spočívajících v újmě způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky tak musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána. Nicméně pokud jde o zásah spočívající v protiprávním těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, vzhledem k tomu, že zakázáno je těžit výhodu z této ochranné známky majitelem pozdější ochranné známky, existence uvedeného zásahu musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je pozdější ochranná známka zapsána.

V tomto kontextu opět nabývá na významu otázka, zda se ve stávajícím případě jedná o spotřebitele služeb chráněných namítanou ochrannou známkou s dobrým jménem či těch, pro které přihlašováno napadené označení. V případě zásahu v podobě rozmělnění či újmy na dobrém jménu a/nebo rozlišovací způsobilosti (což namítající mj. v námitkách tvrdil) **se jedná o spotřebitele služeb chráněných namítanou ochrannou známkou EU**. S ohledem na povahu těchto služeb si lze dle odvolacího orgánu reálně představit spotřebitele zvyklého poptávat ubytování v různých zemích EU. Z dokladů je přitom patrné, že síť hotelů „swissôtel“ namítajícího pokrývá řadu evropských měst, (mj. i několik velkých měst v sousedním Německu), toto označení je v mnoha evropských zemích velmi známé a je spojováno s kladný-

mi vlastnostmi, luxusem a pohodlím v oblasti hotelového ubytování (namítaná ochranná známka má na území EU dobré jméno). Setká-li se takový spotřebitel při poptávání shodných či podobných služeb v České republice s téměř identickým označením (rozdíl spočívající v absenci *accent circonflexe* je skutečně marginální), je dle odvolacího orgánu důvodný předpoklad záměny či vytvoření spojení s namítanou ochrannou známkou a následně reálného nebezpečí vzniku újmy na dobrém jméně/rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky v podobě rozmělnění či těžení. Specifický charakter daných služeb reálnost takového rizika jen zvyšuje.

V rozsudku SDEU C-252/07 ve věci „Intel“ se soud dále vyjádřil k otázce kritérií, jež jsou relevantní pro posouzení existence či neexistence spojení mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou. Dle bodů 41 a 42 **musí být existence takového spojení posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu**, mezi něž patří stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti, intenzita dobrého jména starší ochranné známky, stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky, existence nebezpečí záměny u veřejnosti. Následně pak soud upřesnil, že mj. **čím jsou si kolidující ochranné známky podobnější, tím je pravděpodobnější, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat starší ochrannou známkou s dobrým jménem**. V bodu 57 pak zdůraznil, že spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami nutně existuje v případě nebezpečí záměny, to znamená, pokud relevantní veřejnost věří nebo může věřit, že výrob-

ky nebo služby uváděné na trh pod starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby uváděné na trh pod pozdější ochrannou známkou pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených.

K řádnému zvážení těchto zásadních kritérií orgán prvního stupně vůbec nepřistoupil. Na daný případ nesprávně aplikoval konkrétní rozsudek SDEU (C-125/14 ve věci „Iron & Smith“). Učinil tak bez řádného zohlednění relevantních okolností případu (povaha služeb, běžná praxe a „mezinárodní přesah“ na daném trhu, vysoká podobnost označení) a navíc v podstatě v rámci zkoumání dobrého jména, a nikoli až při posuzování existence některé z předpokládaných forem zásahu do práv k ochranné známce, jak předpokládá citovaný rozsudek SDEU. Na tomto místě odvolací orgán zdůrazňuje, že tento rozsudek bude v mnoha kauzách představovat v rámci judikatury SDEU týkající se dobrého jména případné a použitelné aplikační vodítko. Nicméně z jeho tezí nelze činit de facto další „zákonnou podmínku“ § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., která bude uplatňována mechanicky a bez řádného zohlednění relevantních okolností případu, tak jak to nesprávně učinil orgán prvního stupně řízení v tomto případě. Proto je třeba aplikaci rozsudku SDEU C-125/14 ve věci „Iron & Smith“ na projednávaný případ revidovat.

Závěrem odvolací orgán pokládá za vhodné naděst otázku, která je ve stávajícím případě při posuzování opodstatněnosti námitek dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. klíčová. Proč přihlašovatel (jímž je subjekt z České republiky) zvolil pro označování svých služeb, které evidentně na tomto území poskytuje či hodlá poskytovat, právě označení „Swissotel“. Srozumitelným překladem tohoto označení je „švýcarský hotel“, což jistě evokuje u spotřebitele představu o hotelu, případně síti hotelů ze Švýcarska, švýcarského stylu apod. Přihlašovatel navíc užil francouzskou transkripci (pouze bez použití accentu nad „o“). Volbou označení a jeho transkripcí se ma-

ximálně přiblížil právě namítané ochranné známce. Přitom při tvorbě označení daných služeb s vazbou na Českou republiku měl k dispozici nepřeborné množství možností. Pravděpodobnost, že by označení téměř totožné s namítanou ochrannou známkou (označující v mnoha evropských městech zastoupený řetězec luxusních hotelů) zvolil pouze náhodou, je dle odvolacího orgánu minimální.

Na základě shora uvedeného odvolací orgán shrnuje, že se ztotožnil se závěrem orgánu prvního stupně řízení, podle něhož namítající prokázal existenci dobrého jména namítané ochranné známky na území EU. Nicméně se již neztotožnil se způsobem aplikace judikatury SDEU na stávající případ. Orgán prvního stupně řízení nezohlednil relevantní okolnosti stávajícího případu (zejména vysoká podobnost porovnávaných označení, povaha namítaných služeb, skupina relevantních spotřebitelů a zvyklosti na daném trhu). Výkladové teze obsažené v předmětném rozsudku byly na stávající případ aplikovány nesprávně, v podstatě současně se zkoumáním dobrého jména namítané ochranné známky, orgán prvního stupně řízení svůj postup odůvodnil poměrně stručně a dostatečně nezdůvodnil, proč zvolil takový aplikační přístup namísto vážení důležitosti a vlivu jednotlivých relevantních faktorů v rámci posouzení existence či důvodného, reálného a logicky očekávatelného rizika některé z forem zásahu do práv k namítané ochranné známce, které jsou avizovány v § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. Přitom svým rozhodnutím v částech týkajících se námitek dle § 7 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. e) citovaného **zákona dospěl k absurdnímu závěru, že mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou existuje na straně spotřebitelské veřejnosti pravděpodobnost záměny, a tudíž hrozí zásah do starších práv k namítané ochranné známce [§ 7 odst. 1 písm. a)], avšak dle § 7 odst. 1 písm. e) zásah**

vlastně nehrozí, přestože jsou porovnávaná označení vysoce podobná, existuje mezi nimi pravděpodobnost záměny a namítané ochranné známka má dobré jméno na území EU. Odvolací orgán však v dané věci nemůže rozhodnout sám, neboť by tak učinil namísto orgánu prvního stupně řízení. Jednalo by se o rozhodnutí per saltum a účastníkům by byla v tomto aspektu fakticky odňata možnost podat řádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Proto bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit orgánu prvního stupně k novému řízení, v němž bude tento orgán vázán právním názorem vysloveným v tomto rozhodnutí v částech týkajících se vypořádání námitek podaných dle § 7 odst. 1 písm. a) a rovněž § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb.

V novém rozhodnutí orgán prvního stupně řízení zohlední následující podstatné skutečnosti:

- **namítaná ochranná známka má na území EU dobré jméno;**
- povaha namítaných služeb v kontextu současného trendu v dané oblasti (poskytování ubytovacích služeb) vykazuje jistá specifika – spotřebitel často služby vyhledává, porovnává či rezervuje prostřednictvím **celosvětově dostupných specializovaných internetových portálů** (např. booking.com, tripadvisor.com, trivago.com, trivago.cz aj.), které jsou velmi populární i v České republice; **souvislost mezi službami**, jež umožňuje přisoudit některé vlastnosti služeb namítajícího službám přihlašovatele (zejména pokud se jedná o **sousedící trhy**, kde by se „rozšíření značky“ zdálo přirozenější;
- relevantní veřejnost, která se liší v závislosti na druhu zásahu do práv k namítané ochranné známce s dobrým jménem;
- česká spotřebitelská veřejnost, která internetové portály k vyhledávání

ní a/nebo rezervaci ubytování využívá, je zvyklá se při této činnosti setkávat s řadou nabídek – nesporně i s nabídkou namítajícího (potažmo s namítanou ochrannou známkou, jež má na území EU dobré jméno), neboť ten na území EU disponuje poměrně rozsáhlou sítí hotelů;

- při volbě napadeného označení nelze u přihlašovatele **spatřovat snahu se odlišit** od namítané ochranné známky, byť měl k dispozici nepřeberné množství možností; s pravděpodobností hraničící s jistotou se inspiroval namítanou ochrannou známkou s dobrým jménem na území EU, v čemž je třeba spatřovat snahu těžit z její rozlišovací způsobilosti a dobrého jména; v této souvislosti orgán prvního stupně řízení zohlední závěr rozsudku SDEU C-257/07 ve věci „Intel“, podle kterého *pokud jde o stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, čím jsou si podobnější, tím je pravděpodobnější, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat starší ochranou známku s dobrým jménem* (bod 44);
- judikatura SDEU musí být vždy vykládána s ohledem na relevantní okolnosti daného případu, nikoli mechanicky; rozsudek SDEU C-125/14 ve věci „Iron & Smith“ tak nemůže být oporou k **vytvoření fikce doplňující zákonné podmínky** v rámci § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., která by měla úspěch namítajícího podmiňovat prokázáním dobrého jména nejen na území EU, ale rovněž v rámci státu, v němž je podána přihláška napadeného označení. Citovaný rozsudek takový závěr neobsahuje – je vyžadována pouze určitá míra povědomí relevantní veřejnosti státu, v němž je přihlašováno napadené označení, o namítané ochranné

známce, jakožto jeden z mnoha faktorů, jež je třeba zohlednit při posuzování existence některé z předpokládaných forem zásahu do práv k namítané ochranné známce. Výklad rozsudku tak nemůže jít proti zásadám logiky; nemůže námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 degradovat na pouhou „bezzubou“, závislou nstavbu námitkového důvo-

du dle § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona. Oba tyto námitkové důvody **jsou a musí být uplatnitelné nezávisle na sobě, nikoli podmíněně.**

O rozkladu bylo proto rozhodnuto tak, že se napadené rozhodnutí se podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zrušuje a věc se vrací orgánu prvního stupně řízení k novému projednání.

*Text rozhodnutí upravila
Mgr. Zuzana de Korver*

-
- 1 Pro účely publikace rozhodnutí je část odůvodnění týkající se námitek podaných dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) vypuštěna. Celý text odůvodnění rozhodnutí o rozkladu lze nalézt v databázi správních rozhodnutí.
 - 2 Pro účely publikace rozhodnutí jsou rozkladové námitky i vyjádření k rozkladu přihlašovatele vypuštěno. Celý text rozhodnutí o rozkladu lze nalézt v databázi správních rozhodnutí.
-

Smuteční oznámení

Dne 16. dubna 2018 zemřel Ing. Jiří Foff, odborník v oblasti ochrany duševního vlastnictví, dlouholetý pracovník patentového úřadu, patentový zástupce, člen redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví.

Čest jeho památce

RESUME

Václav Jansa: Professional education in the field of industrial property

With regard to the approaching the 100th anniversary of the founding of the patent office in Czechoslovakia, the author of the article analyses the development of education in the field of industrial property, especially in relation to the Institute of Industrial Property Rights Education. It also deals with the related issues of the patent attorney examination.

RESÜMEE

Václav Jansa: Berufsausbildung im gewerblichen Recht

Im Hinblick auf den bevorstehenden Jahrestag des 100. Jahrestages des Patentamtes in der Tschechoslowakei, der Autor des Artikels analysiert die Entwicklung der Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere in Bezug auf dem Institut der gewerblichen-rechtliche Ausbildung. Es befasst sich auch mit den damit verbundenen Fragen der Prüfungen für Patentvertreter.

RESUMÉ

Václav Jansa: Formation professionnelle dans le domaine de la propriété industrielle

En considération de l'approche de la centième anniversaire de la fondation de l'Office des brevets en Tchécoslovaquie, l'auteur de l'article analyse le développement de l'éducation dans le domaine de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne l'Institut de droit industriel. Il s'occupe également des questions connexes des examens des conseils de brevets.

РЕЗЮМЕ

Вацлав Янса: Специальное образование в области промышленной собственности

С учётом близящегося юбилей 100 лет от открытия Патентного ведомства в Чехословакии автор статьи анализирует эволюцию образование в области промышленной собственности прежде всего в связи с институтом промышленно-правового воспитания. Также он занимается связанной проблематикой испытаний для патентных поверенных.

INHALT

Václav J a n s a : Berufsausbildung im gewerblichen Recht.....	125
EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....	131
Emil J e n e r á l : Tunesien (TN) - ein weiterer Staat, in dem der europäische Patentschutz zugänglich ist.....	131
Zur Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Juli 2017 über die Einreichung und Bearbeitung von Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ	132
Zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/16 vom 18. Dezember 2017.....	133
Weitere Fragen aus einer Vorprüfung der Bewerber für zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt (1–7/2018).....	137
JUDIKATUR	149
Zuzana de K o r v e r . Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C 163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS gegen Van Haren Schoenen BV	149
Zur Entscheidung des Amtes: Zu den EU-Marken mit gutem Ruf.....	152

SOMMAIRE

Václav J a n s a : Formation professionnelle dans le domaine de la propriété industrielle	125
LE DROIT EUROPÉEN	131
Emil J e n e r á l : Tunisie (TN) - un autre état dans lequel la protection par le brevet européen est accessible	131
La notification de l'OEB du 5 juillet 2017 concernant la soumission et la discussion des commentaires au titre de l'article 115 de la CEB.....	132

Sur la décision de la Grande Chambre de recours G 1/16 du 18 décembre 2017	133
Autres questions d'un examen préliminaire pour les candidats à un conseil en brevets européens (1–7/2018).....	137

JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE	149
Zuzana de K o r v e r : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans la procédure C 163/16 Christian Louboutin, SAS Christian Louboutin contre Van Haren Schoenen BV.....	149
De la résolution d'OPI: Sur les marques de l'UE avec une bonne réputation.....	152

СОДЕРЖАНИЕ

Вацлав Я н с а : Специальное образование в области промышленной собственности	125
---	-----

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	131
Emil E n e r a l : Тунис (ТН) – Следующее государство, в котором есть доступная охрана европейским патентом	131
Сообщение Европейского патентного ведомства от 5-ого июля 2017 г., касающееся падачи и рассмотрения замечаний в соответствии с статьёй 115 ЕПД.....	132
Решение Большого апелляционного сената G 1/16 от 18-ого декабря 2017	133
Дальнейшие вопросы предварительных испытаний для кандидатов в Европейских патентных поверенный (1–7/2018)	137

ЮДИКАТУРА

ЮДИКАТУРА	149
Зузана Де Корвер : Решение Суда ЕС по делу C-163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS против Van Haren Schoenen BV.....	149
Решения ВПС: Товарные знаки ЕС с репутацией	152



ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

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

WWW.UPV.CZ