

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

3

2019



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

© 2019 ÚPV Praha

Vychází 19. 6. 2019



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽNOVAT
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

Martina Zdvihalová: Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie	73	Martina Zdvihalová: Acquisition of distinctive character of a trademark pursuant to the law of the Czech Republic and the European Union	73
Václav Jansa: Mnohostranné mezinárodní smlouvy, jichž je Česká republika smluvní stranou	86	Václav Jansa: Multilateral international treaties, of which the Czech Republic is a member	86
EVROPSKÉ PRÁVO	93	EUROPEAN LEGISLATION	93
Emil Jenerál: K rozhodnutí stížnostního senátu T 2563/11	93	Emil Jenerál: EPO - Decision of the Boards of Appeal T 2563/11	93
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1085/13 ze dne 9. prosince 2018	95	EPO - Decision of the Boards of Appeal of December 9, 2018	95
Ke sdělení EPÚ ze dne 15. listopadu 2018, týkajícímu se rozhovorů a ústních jednání konaných jako videokonference	97	Notice from the European Patent Office dated 15 November 2018 concerning interviews and oral proceedings to be held as a video-conference	97
Otázka patentovatelnosti produktů získaných „v podstatě biologickými postupy“ je znovu aktuální	98	The question of the patentability of “essentially biological processes“ becomes hot again	98
JUDIKATURA	103	JUDICATURE	103
David Štros: K otázce užívání podnikového označení jako klíčového slova při vyhledávání v rámci internetového obchodu (obchodní platformy)	103	David Štros: The question of commercial designations as a keyword when searching in an online store (business platform)	103

Mgr. Martina ZDVIHALOVÁ, Ph.D.¹

NABYTÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE

Úvod

Stěžejním cílem předkládaného příspěvku² je podat právní analýzu, interpretaci a komparaci institutu nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie, včetně rozhodovací a aplikační praxe správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie. Metodika řešené problematiky se opírá o studium pramenů, odborných monografií, jakož i soudní a správní judikatury v oblasti institutu nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek na území České republiky a Evropské unie. Současně je postupováno prostřednictvím metody interpretace textu právních předpisů a analýzy a komparace soudní a správní judikatury. Na základě syntézy teoretických poznatků a poznatků abstrahovaných ze soudní a správní judikatury bude formulován závěr předkládaného příspěvku.

V právním řádu České republiky i Evropské unie lze shledat dva typy rozlišovací způsobilosti – tzv. *inherentní rozlišovací způsobilost* a *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku*. Termín *inherentní rozlišovací způsobilost* znamená, že označení, jež má sloužit jako ochranná známka, je distinktivní, respektive rozlišující, jako takové či tzv. *per se* – obsahuje elementární pojmový znak definice ochranné známky v podobě institutu rozlišovací způsobilosti a bez dalšího je plně způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného známkoprávní autoritou dané země či mezivládní organizace. Inherentně rozlišující označení je

způsobilé samo o sobě, ze své podstaty, rozlišit obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

Avšak i označení, jež není inherentně distinktivní – není způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb již při primárním věcném průzkumu rozlišovací způsobilosti vedeného známkoprávní autoritou – může být zapsáno do předmětného rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že se takové *označení před zápisem do rejstříku ochranných známek stalo užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám pro přihlašovatele příznačné*. Tento typ rozlišovací způsobilosti, v dikci právního předpisu označovaný výlučně termínem rozlišovací způsobilost, doktrína označuje za tzv. *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku* či tzv. *příznačnost* neboli *vžitost*, evropská a americká doktrína operuje s termínem tzv. *secondary meaning*. A právě rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku, respektive podmínky jejího nabytí, jsou předmětem předkládaného příspěvku.

1 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů³ (dále jen „ZOK“) v ustanovení § 5 výslovně

stanoví: „Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, a které sestává výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo distinktivní způsobilost ještě před zápisem do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám. Doktrína uvedené ustanovení označuje za tzv. příznačnost neboli vžitost ochranné známky.

Prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti ze strany přihlašovatele je ve známkovém právu vždy nutné vyžadovat až v případě, pokud přihlašované označení nemá rozlišovací způsobilost samo o sobě a spadá pod vymezení absolutní výluky ze zápisu, kterou je dle ustanovení § 5 ZOZ možno překonat prokázáním příznačnosti.⁴

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) k analyzované problematice stanovil, že přihlašované označení musí být příznačné výlučně ve vztahu k výrobkům a/či službám přihlašovatele, nikoli ještě ve vztahu k výrobkům a/nebo službám jiného subjektu. Je-li přihlašované označení dlouhodobě užíváno několika producenty, není schopno výrobky a/či služby pocházející od nich diferencovat a plnit tak základní rozlišovací funkci ochranné známky.⁵

1.1 Časové hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti

Obecně platí, že vstup inherentně nedistinktivního označení do povědomí průměrných spotřebitelů vyžaduje určité časové období. Konkrétní doba záleží na předložených dokladech.

Nejvyšší správní soud k časovému hledisku prokazování rozlišovací způsobilosti judikoval, že podmínky ustanovení § 5 ZOZ je třeba zkoumat ke dni vydání rozhodnutí ÚPV, nikoliv ke dni podání přihlášky ochranné známky. Je proto přípustné prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení užíváním v obchodním styku důkazními prostředky, jež vznikly až po podání přihlášky ochranné známky. Nejvyšší správní soud ale současně konstatoval, že přihlašovatel, který není schopen prokázat takový rozsah užívání přihlašovaného označení ke dni podání přihlášky, aby ho bylo možno považovat za distinktivní, se vystavuje riziku, že přihláška bude zamítnuta. ÚPV totiž není povinen neustále prodlužovat lhůtu pro předložení důkazních prostředků prokazujících nabytí rozlišovací způsobilosti až do doby, kdy přihlašovatel vyprodukuje takové množství důkazních prostředků, aby na jejich základě bylo možné učinit závěr o získání rozlišovací způsobilosti.⁶

Z hlediska prokazování rozlišovací způsobilosti ochranných známek je rozhodný stav v době zápisu ochranné známky. Nelze však obecně stanovit, že je možné k prokázání této skutečnosti použít pouze listiny datované před nebo po určitém datu. Jako důkaz lze obecně užít vše, co může prokázat skutkový stav. Není tedy rozhodné, jakého data je listina, jež má prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti, podstatné však je, zda může skutečně příznačnost prokázat.⁷

Právní předpis, ani rozhodovací praxe výslovně nestanoví časové období, po které musí být přihlašované označení užíváno v obchodním styku, aby získalo dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti pro svůj zápis do rejstříku ochranných známek. Pokud při-

hlašovatel inherentně nedistinktivní označení masivně užívá v obchodním styku a vynaloží značné náklady na jeho propagaci, není důvod mu nepřiznat nabytí rozlišovací způsobilosti i za krátké časové období. V tomto případě lze uvažovat i o několika měsících užívání nárokovaného označení. Nesmíme však opomenout skutečnost, že vždy je nutné posuzovat všechny okolnosti konkrétního případu. Jako důkaz prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti za krátké časové období lze v praxi uznat masivní reklamní kampaň v celostátním médiu.

1.2 Teritoriální hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti

Užívání přihlašovaného označení v obchodním styku pro průkaz jeho rozlišovací způsobilosti není v ZOZ explicitně teritoriálně vymezeno. S ohledem na teritoriální princip známkové ochrany, zakotvený již v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 (dále jen „PUÚ“), však doklady musí prokazovat užívání přihlašovaného označení na území České republiky či ve vztahu k území České republiky, a to zejména z důvodu, aby průměrný český spotřebitel mohl odlišit nárokované výrobky a/či služby přihlašovatele od výrobků a/nebo služeb jiných osob.

ÚPV v souvislosti s interpretovanou problematikou stanovil, že katalog výrobků určený pro zahraniční obchodní síť (v posuzovaném případě se jednalo o obchodní síť ve Spojených státech amerických) neprokazuje, že spotřebitelská veřejnost v České republice měla možnost seznámit se s výrobky označenými přihlašovaným označením⁸.

Dále ÚPV konstatoval, že doložení prodeje výrobku v počtu desítek kusů odběrateli na jednom úzkém teritoriu je nepostačující, neboť nedokládá dostatečný územní rozsah, ani množství výrobků potřebné k získání rozlišovací způsobilosti pro konkrétní subjekt. V daném případě se jednalo o šedesát kusů výrobků na teritoriu hlavního města Prahy.⁹

1.3 Hledisko průměrného spotřebitele při prokazování rozlišovací způsobilosti

Obdobně jako inherentní rozlišovací způsobilost i rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku se posuzuje především z hlediska předpokládaného vnímání průměrného spotřebitele.

Průzkumový referent ÚPV musí průměrného spotřebitele vymežit pro každý konkrétní případ. Průměrný spotřebitel se liší s ohledem na charakter přihlašovaných výrobků a/či služeb. Doktrína i rozhodovací praxe užívá rovněž pojem „běžný spotřebitel“ či „relevantní veřejnost“. Jedná se o pojmy sémanticky zcela totožné s pojmem „průměrný spotřebitel“. Analyzovaný pojem není v ZOZ výslovně vymezen, jeho definici lze však nalézt v judikatuře ÚPV a soudních orgánů. Jak již autorka uvedla, průměrným spotřebitelem se dle konstantní judikatury¹⁰ rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží a/či služeb, pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží a/či služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží a/nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá.

Průměrný spotřebitel se vždy vymezuje vzhledem k charakteru přihlašovaných výrobků a/či služeb. Pokud jsou v daném případě přihlašovány výrobky a/nebo služby, u kterých není požadována vyšší odbornost či specializace spotřebitele, ani jeho vyšší informovanost, lze průměrného spotřebitele ztotožnit s širokou veřejností. Za typický příklad lze označit, pokud přihlašovatel v přihlášce nárokuje zboží běžné spotřeby, zejména potraviny, elektroniku, oblečení, popřípadě produkty a/či služby přímo a/nebo nepřímou související. Pokud jsou však přihlašovány produkty a/či služby neobvyklé, produkované a/nebo poskytované jen výjimečně, pak míra pozornosti spotřebitelů věnována označení takových výrobků a/či služeb bude vyšší a osobu průměrného spotřebitele nelze ztotožnit s širokou veřejností. Jednalo by se

například o situaci, kdy by přihlašovatel nárokoval letadla a služby s letectvím přímo a nepřímo související.

S vývojem známkového práva dochází ke zpřísnění posuzování míry pozornosti průměrného spotřebitele. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 32 Odo 229/2006, hledisko průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, který má dostatek informací a který je s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory v rozumné míře pozorný a opatrný¹¹. Obdobně i Vrchní soud v Praze judikoval, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail¹².

Průměrný spotřebitel musí být vymezen rovněž z hlediska jazyka použitého v přihlašovaném označení. ÚPV k problematice ochranných známek vyjádřených v jiném než českém jazyce stanovil, že slovní prvek v anglickém jazyce ve znění „MATCHES“¹³ je zcela běžně užívaný anglický výraz, který je pro svoji četnost používání známý i běžnému spotřebiteli v České republice s průměrnou znalostí anglického jazyka. Současně připomněl, že v současné době je znalost anglického jazyka v naší zemi již značně rozšířena, neboť daná znalost je potřebná či dokonce vyžadovaná v mnoha profesích.¹⁴

Lze tedy shrnout, že anglické výrazy z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti ÚPV posuzuje ve vztahu k průměrnému českému spotřebiteli obdobně jako výrazy v českém jazyce, přičemž bere v úvahu zejména povahu nárokovaných výrobků a/či služeb a okruh spotřebitelů, kterým jsou dotčené výrobky a/nebo služby určeny.

Nejvyšší správní soud k interpretaci pojmu průměrného spotřebitele vymezil, že osobu průměrného spotřebitele je nutné vnímat nikoliv zúženým, tzv. restriktivním, výkladem, nýbrž výkladem extensivním tak, aby zahrnovala co nejširší okruh dotčených osob, neboť nelze odhlížet od smyslu ochranné známky jako takové, která nepochybně představuje jeden z neúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co největšího okruhu veřejnosti výrobky a/či služby daného podnikatele¹⁵.

Dle stanoviska autorky průměrný spotřebitel při identifikaci obchodního původu výrobků a služeb nebere v potaz nedistinktivní prvky, zejména prvky, které v obchodě označují druh, jakost, množství, účel, hodnotu, zeměpisný původ nebo dobu výroby výrobků či poskytnutí služby či jiné vlastnosti, obdobně i prvky sestávající výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, a v neposlední řadě též prvky tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení jeho technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Uvedené prvky průměrný spotřebitel bere výlučně jako údaje o produktu a/či službě jako takové, nikoliv jako údaje identifikující jejich obchodní původ. Stěžejní je, aby průměrný spotřebitel dané označení vnímal jako fantazijní, jež je samo o sobě příznačné pro předmětné výrobky a/či služby, nikoliv jako označení popisné, druhové či funkční.

1.4 Důkazní volnost při předkládání dokladů o nabytí rozlišovací způsobilosti

Doktrína¹⁶ k interpretované problematice výslovně stanoví, že při prokazování příznačnosti inherentně nedistinktivního označení lze v řízení před ÚPV předkládat jakékoliv důkazy svědčící ve prospěch přihlašovatele. Je výlučně v kompetenci ÚPV, zda na základě předložených důkazů uzná získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení na relevantním trhu v povědomí průměrných spotřebitelů.

Při průkazu rozlišovací způsobilosti není rozhodující počet důkazních prostředků či velikost okruhu obchodních partnerů přihlašovatele, ale jejich průkazní hodnota.¹⁷ Předložené doklady je nezbytné hodnotit z hlediska dlouhodobosti, četnosti a způsobu užívání daného označení.

Dle konstantní judikatury a metodických pokynů ÚPV pro účely posuzování rozlišovací způsobilosti nabytí užíváním v obchodním

styku lze vzít v úvahu zejména podíl přihlašovaného označení na trhu, intenzitu, zeměpisné rozšíření a dobu jeho užívání, velikost investic přihlašovatele do jeho propagace, podíl zainteresované veřejnosti, která na základě předmětného označení rozpozná, že zboží a/či služby pochází z určitého obchodního zdroje, i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.

Jak dále stanoví metodické pokyny ÚPV, k prokázání rozlišovací způsobilosti je třeba předložit dostatek takových dokladů, na kterých by přihlašované označení figurovalo v té podobě, v jaké je přihlašováno, a které by zároveň jednoznačně dosvědčovaly, že označení skutečně užívá přihlašovatel ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám. Mezi takové doklady patří zejména informace o nákladu (množství) vydaného titulu na trhu, faktury, objednávky, reklamní materiály, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, doklady o vysílacím čase v médiích či statistika návštěvnosti webových stránek za delší období.

K předložení obalu jako důkazu prokazujícího nabytí rozlišovací způsobilosti ÚPV konstatoval, že jestliže se na předložených obalech vždy kromě jiných údajů vyskytuje i přihlašované označení, přičemž je pro průměrného spotřebitele zřetelně viditelné a identifikovatelné, není nutné, aby se jeho vyobrazení vyskytovalo i na předložených fakturách, neboť z označení výrobků je zřejmé, že se jedná o tytéž výrobky, jejichž obaly obsahující předmětné označení byly předloženy¹⁸.

V praxi přihlašovatelé často jako důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti předkládají žádosti o registraci přihlašovaného označení jako doménového jména. Uvedené žádosti však zpravidla nelze považovat za důkaz skutečného užívání přihlašovaného označení, jež prokazuje nabytí rozlišovací způsobilosti, neboť z nich výslovně není patrné, do jaké míry je dané označení rozšířeno v povědomí relevantních spotřebitelů, ani pro jaké vý-

robky a/či služby je užíváno, ani jakou dobu přihlašovatel nárokované označení užívá v obchodním styku.

Předložené doklady musí být hodnoceny komplexně, v kontextu každého daného případu. Ačkoliv ze ZOZ, ani z doktríny explicitně nevyplývá, že by na nabytí rozlišovací způsobilosti netradičních ochranných známek mělo být nahlíženo přísněji, autorka zaujímá postoj, že by tomu tak mělo být, a to s ohledem zejména na skutečnost, že se jedná o ochranné známky, jež relevantní veřejnost na první pohled neidentifikuje výlučně jako ochranné známky, které by individualizovaly přihlašovatele nárokovaných výrobků a/či služeb na relevantním trhu, ale primárně jako údaj o vlastnostech předmětných výrobků a/nebo služeb, ať už se jedná o barvu, zvuk, pohyb apod.

Předkládané důkazy však mohou prokazovat pouze užívání přihlašovaného označení, nikoliv nabytí jeho distinktivní způsobilosti. Jde například o případy užívání označení více uživateli na trhu pro stejné výrobky a/či služby, jak výslovně uvádí Horáček v komentáři k ZOZ¹⁹.

Výše uvedené stanovisko autorka dokládá rozsudkem Městského soudu v Praze, který judikoval, že je-li shodné nebo zaměnitelné označení²⁰ používáno ve stejné době na trhu k označení výrobků téhož druhu²¹ dvěma rozdílnými podnikatelskými subjekty, je vyloučeno, aby spotřebitelé, kterým jsou předmětné výrobky na trhu nabízeny ke koupi, spojovali dané označení výlučně s jedním z výrobců a jeho výrobky. Předmětné označení užívané jedním podnikatelským subjektem v rozhodné době k označení jeho výrobků nemůže získat rozlišovací způsobilost za situace, kdy toto označení bylo pro výrobky téhož druhu ve shodné době užíváno rovněž druhým podnikatelským subjektem. Lze tedy shrnout, že předmětné označení se v důsledku souběžného užívání dvěma subjekty zároveň pro výrobky téhož druhu zkrátka nemůže stát příznačným výlučně pro jeden z podnikatelských subjektů a jeho výrobky.²²

Jak autorka shledala v konstantní judikatuře a metodických pokynech ÚPV, k závěru, že podmínka získané rozlišovací způsobilosti byla splněna, je možno dospět, pokud na základě předložených dokladů lze mít za to, že relevantní veřejnost, či přinejmenším významná část této veřejnosti, na základě přihlašovaného označení rozpozná, že dočtené výrobky a/či služby pochází z určitého zdroje, výslovně od přihlašovatele.

Obecně platí, že vstup nedistinktivního označení do povědomí spotřebitele vyžaduje určitou dobu a intenzitu užívání, rovněž je nutné správné užívání přihlašovaného označení ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám. V praxi se autorka velmi často setkává se situací, že ani velké množství objednávek a faktur nezaručí inherentně nedistinktivnímu označení získání rozlišovací způsobilosti, neboť na nich přihlašované označení není užíváno takovým způsobem, který by z nedistinktivního označení vytvořil označení příznačné výlučně pro jeden subjekt, tedy pro osobu přihlašovatele. Přihlašované označení musí být na předložených dokladech ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám obchodně užíváno tak, aby relevantní veřejnost nárokované označení vnímala jako ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 1 ZOZ^{23, 24}

2 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Evropské unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placečných Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Nařízení 2015/2424“) v článku 7 odst. 3 výslovně stanoví: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišo-

vací způsobilost.“ Doktrína citovaný článek nazývá termínem tzv. secondary meaning /druhotný význam.

Článek 7 Nařízení 2015/2424, jenž taxativně vypočítává absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranné známky EU“), v písmenech b), c) a d) vymezuje, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, a současně ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Z výše citovaného článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 lze tedy vyvodit, že do rejstříku ochranných známek EU mohou být zapsána i označení, která postrádají inherentní rozlišovací způsobilost, dále popisná označení a označení tvořená výlučně označeními nebo údaji obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, ovšem výlučně za podmínky, pokud získala užíváním v obchodním styku ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám rozlišovací způsobilost.

Jak vyplývá z konstantní judikatury, nabytí rozlišovací způsobilosti musí být posuzováno ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám. Předložené doklady musí prokazovat spojitost mezi přihlašovaným označením a nárokovanými výrobky a/nebo službami. Musí z nich být patrné, že relevantní spotřebitelé, nebo alespoň jejich významná část, díky přihlašovanému označení identifikují nárokované výrobky a/či služby jako pocházející z určitého obchodního zdroje, výslovně od přihlašovatele.²⁵ Rozlišovací způsobilost musí být zpravidla prokázána pro každou položku nárokovanou v seznamu výrobků a/či služeb.

Dle metodických pokynů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) nabytí rozlišovací způsobilosti EUIPO zkoumá na základě žádosti přihlašovatele ochranné známky EU, která může být podána kdykoliv v průběhu řízení o zápisu do rejstříku. Uvedené bylo judikováno v rozhodnutí Tribunálu ze dne 12. 12. 2002 ve věci T-247/01 „eCopy, Inc. v. EUIPO“. Tribunál v citovaném rozhodnutí stanovil, že EUIPO není povinen zkoumat skutečnosti prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424, pokud o to přihlašovatel nepožádá.

Soudní dvůr k otázce rozlišovací způsobilosti získané užíváním v obchodním styku judikoval, že přihlašované označení, jež nemá rozlišovací způsobilost inherentně, může tuto způsobilost získat užíváním jako součást zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní. K tomu, aby předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, musí být užíváno jako ochranná známka, nemusí však být užíváno nezávisle. Je pouze nezbytné, aby v důsledku užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímaly výrobek a/či službu označené přihlašovaným označením, jehož zápis je požadován, výlučně jako pocházející z určitého podniku.²⁶

Nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve vztahu k přihlašovanému označení, konkrétně k jeho znění či vyobrazení. Jak explicitně vyplývá z rozhodnutí Odvolacího senátu EUIPO R 735/2009-2 ze dne 15. 1. 2010 ve věci „Sony Ericsson Mobile Communications AB“, pokud je předloženo označení podstatně odlišné od přihlašovaného označení, nemělo by být při posuzování nabytí rozlišovací způsobilosti bráno v potaz. Avšak v souladu s článkem 15 odst. 1 písm. a) Nařízením 2015/2424 nepodstatné změny v označení, jež nemění jeho rozlišovací způsobilost, mohou být připuštěny.

V souladu s konstantní judikaturou přihlašované označení EUIPO posuzuje z hlediska významu ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je-li přihláška ochranné známky

EU zamítnuta vzhledem ke svému významu v určitém úředním jazyce Evropské unie, pak nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve všech členských státech, kde je daný jazyk úředním jazykem, a současně ve všech členských státech, kde relevantní veřejnost danému označení sémanticky rozumí. Přísnější kritéria jsou obecně kladena na světové jazyky, zejména angličtinu, jejíž znalost je u relevantních spotřebitelů rozšířena i v členských státech, kde není úředním jazykem. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Tribunálu ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-301/09 „IG Communications Ltd. v. EUIPO“.

2.1 Časové hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti

Nařízením 2015/2424 v článku 7 odst. 3 výslovně nestanoví časový okamžik, ke kterému přihlašovatel musí prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení ve vztahu k předmětným výrobkům a/či službám. Dle metodických pokynů EUIPO důkazy musí prokázat, že rozlišovací způsobilost nabytá užíváním v obchodním styku byla získána před datem podání přihlášky ochranné známky EU. V případě mezinárodního zápisu relevantní datum je datum zápisu Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví, popřípadě datum následného vyznačení. Pokud je nárokováno právo přednosti dle mezinárodní smlouvy, relevantní datum pro prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti je datum priority.

Metodické pokyny a relevantní judikatura²⁷ však k dané problematice současně uvádí, že musí být zohledněny i důkazy datované po datu podání přihlášky ochranné známky EU, pokud prokazují situaci, která existovala již ke dni podání přihlášky. Soudní dvůr k této problematice stanovil, že důkazy nemohou být odmítnuty výhradně proto, že jsou datovány po datu podání přihlášky. Současně vymezil, že i takové důkazy musí být posouzeny a musí jím být věnována patřičná pozornost. Jako příklad Soudní dvůr uvedl ochranné známky, které za několik měsíců po

datu podání požívají zvláštní uznání na trhu či zaujímají podíl na podstatné části relevantního trhu.

Výše uvedené představuje hlavní rozdíl v komparaci s právní úpravou České republiky, neboť ÚPV nabytí rozlišovací způsobilosti posuzuje k datu zápisu předmětného označení, nikoliv k datu podání přihlášky či datu priority. Dikce ustanovení § 5 ZOZ výslovně užívá formulaci „označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost“.

Nařízení 2015/2424 výslovně nestanoví ani dobu, po kterou musí být přihlašované označení užíváno, aby nabylo secondary meaning, respektive druhotný význam. Jednoznačnou odpověď nelze nalézt ani v relevantní judikatuře, neboť časový okamžik užívání je třeba vždy posuzovat na základě předložených dokladů v každém konkrétním případě. Obecně lze říci, že z předložených dokladů by mělo být patrné datum, kdy bylo užívání započato a jeho kontinuita. Pokud bylo užívání přerušeno, měly by být rovněž uvedeny důvody přerušování užívání. Obecně lze vymezit, že čím déle bude přihlašované označení užíváno na trhu, tím pravděpodobněji si průměrní spotřebitelé spojí dané označení s přihlašovatelem a nárokovanými výrobky a/či službami. Pokud přihlašovatel inherentně nedistinktivní označení masivně či dlouhodobě užívá v obchodním styku a současně vynaloží značné náklady na jeho propagaci, není důvod mu nepřiznat nabytí rozlišovací způsobilosti i za krátké časové období.

2.2 Teritoriální hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti

Pro pregnantní interpretaci teritoriálního hlediska prokazování doktríny tzv. secondary meaning, respektive získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku, je nezbytné zmínit článek 1 Nařízení 2015/2424.

Citovaný článek výslovně stanoví: „Ochranná známka EU má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapísána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

S ohledem na jednotný charakter ochranné známky EU a znění článku 7 odst. 2 Nařízení 2015/2424²⁸ je obecně vyžadováno, aby přihlašované označení splňovalo požadavek rozlišovací způsobilosti, ať již inherentní či získané užíváním v obchodním styku, v celé Evropské unii. Zmíněná zásada byla opakovaně judikována Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „SDEU“), například v rozhodnutí Tribunálu ze dne 17. 5. 2011 ve věci T-7/10 „Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon Ygeia AE v. EUIPO“.

Jak stanoví metodické pokyny EUIPO, nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku musí být prokázáno na území členských států, ve kterých bylo přihlašované označení shledáno ab initio inherentně nedistinktivní. Uvedené může být problematické, pokud jsou přihlašovány zejména trojrozměrné ochranné známky či ochranné známky tvořené výlučně barvou, kdy spotřebitelské vnímání spočívající v nedostatku inherentní rozlišovací způsobilosti bude zpravidla stejné v každém členském státě Evropské unie. Tribunál v rozhodnutí ze dne 25. 9. 2014 ve věci T-474/12 „Giorgio Giogis v. EUIPO“ vymezil, že pokud existuje výhrada nedostatku rozlišovací způsobilosti v celé Evropské unii, jak tomu bývá zejména v případě trojrozměrných ochranných známek, ochranných známek sestávajících výlučně z barvy a obrazových ochranných známek, které jsou tvořeny výhradně vyobrazením přihlašovaných výrobků, nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve všech členských státech Evropské unie.

Soudní dvůr k dané problematice v rozsudku ze dne 24. 5. 2012 ve věci C-98/11 P „Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. EUIPO“

však dále doplnil, že navzdory skutečnosti, že nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno pro celé území Evropské unie, bylo by nepřiměřeně vyžadovat důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti pro každý jednotlivý členský stát. Dle metodických pokynů EUIPO tento princip znamená, že pokud vezmeme evropské území jako „puzzle“ či „skládačku“, pak neprokázání získání rozlišovací způsobilosti na jednom či několika národních trzích nemůže být rozhodující, ovšem výlučně za předpokladu, že „chybějící kousek skládačky“ nemá vliv na celkový obraz, že významná část relevantní evropské veřejnosti v různých částech či oblastech Evropské unie vnímá označení jako ochrannou známku. Doktrína uvedený princip odborně označuje za tzv. extrapolaci²⁹. Jinými slovy, předložené důkazy prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti pouze v určité části Evropské unie se tzv. extrapolují i na členské státy, ve kterých EUIPO shledalo nedostatek inherentní rozlišovací způsobilosti daného označení, ale pro které důkazy o nabytí rozlišovací způsobilosti nebyly předloženy. Interpretovaný princip však musí být aplikován velmi pečlivě a obezřetně s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu.

Jak výslovně stanoví metodické pokyny EUIPO, princip extrapolace lze aplikovat výlučně v případě, pokud jsou kumulativně splněny níže uvedené podmínky:

- oblast či relevantní trh, kde nabytí rozlišovací způsobilosti bylo prokázáno, a trh, kde má dojít k extrapolaci důkazů, jsou homogenní³⁰; a současně
- pokud pro území, kde má dojít k extrapolaci důkazů, jsou předloženy alespoň nějaké důkazy prokazující užívání přihlašovaného označení na daném území.

Jako příklady, na základě kterých lze extrapolovat předložené důkazy, metodické pokyny EUIPO explicitně uvádí údaje o velikosti trhu, podíl přihlašovatele na trhu, podíl jeho hlavních konkurentů na trhu, jakož i ná-

klady přihlašovatele, jež vynaložil na reklamu a marketing.

Praktickou aplikaci principu tzv. extrapolace lze nalézt v rozhodnutí Tribunálu ze dne 28. 10. 2009 ve věci T-137/08 „BCS SpA v. EUIPO“. Tribunál v citovaném rozhodnutí přiznal nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku označení sestávajícímu z kombinace zelené a žluté barvy pro celou Evropskou unii navzdory skutečnosti, že ve dvou členských státech přihlašovatel neprokázal nabytí rozlišovací způsobilosti předmětného označení.

Naopak Tribunál v rozhodnutí ze dne 21. 4. 2015 ve věci T-359/12 „Louis Vuitton Malletier v. EUIPO“ nepřiznal nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním označení, jež bylo tvořeno vzorem šachovnice, neboť přihlašovatel nepředložil žádné relevantní důkazy ve čtyřech z patnácti členských států, kde bylo označení shledáno inherentně nedistinktivní, aniž by hodnotil důkazy předložené pro území zbývajících jedenácti členských států.

Dle postoje autorky je princip tzv. extrapolace velmi pragmatický. Pokud by rozhodovací praxe, ať již EUIPO či SDEU, striktně vyžadovala prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti v každém členském státě Evropské unie, prakticky by zabraňovala zápisu ochranných známek EU, které by při primárním věcném průzkumu byly shledány inherentně nedistinktivními, neboť za takových podmínek by se prokázání druhotného významu povedlo jen velmi malému počtu přihlašovatelů, zdali vůbec nějakému procentu z nich. I v dané situaci je stěžejní hledisko průměrného spotřebitele, respektive jeho sociální, kulturní a jazykové zvyklosti, jež musí být posuzovány v každém členském státě Evropské unie individuálně. Pokud si významná část relevantní evropské veřejnosti dané inherentně nedistinktivní označení spojuje výlučně s přihlašovatelem a jeho nárokovanými výrobky a/či službami, není žádný racionální důvod, proč mu zápis předmětného označení neumožnit.

Závěrem je vhodné zdůraznit, že judikatura vztahující se k analyzovanému článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 nesmí být zaměňována s judikaturou týkající se prokazování dobrého jména ochranné známky EU, které musí být prokázáno na podstatné části Evropské unie, nikoliv v každém členském státě. Uvedené pravidlo lze sledovat v mnoha rozhodnutích SDEU, například v již výše zmíněném rozhodnutí Tribunálu ze dne 21. 4. 2015 ve věci T-359/12 „Louis Vuitton Malletier v. EUIPO“.

2.3 Hledisko průměrného spotřebitele při prokazování rozlišovací způsobilosti

Rovněž jako v právní úpravě České republiky i v právní úpravě Evropské unie se rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku posuzuje především z hlediska předpokládaného vnímání průměrného spotřebitele³¹. Definice průměrného spotřebitele či relevantní veřejnosti musí být interpretována v souladu s elementární rozlišující funkcí ochranné známky. Přihlašované označení musí tedy vždy primárně zaručit a individualizovat původ nárokovaných výrobků a/či služeb.

Pojem průměrný spotřebitel není v právních předpisech Evropské unie explicitně definován. Jeho pojmové vymezení lze však nalézt v relevantní judikatuře. Základem pro pojetí průměrného spotřebitele se stalo rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96 „Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung“. Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí judikoval, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel v rozumné míře dobře informovaný, pozorný a opatrný. Uvedené vymezení průměrného spotřebitele Soudní dvůr dále specifikoval v rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“, kde konstatoval, že průměrným spotřebitelem je spo-

třebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, přičemž je nutné rovněž vzít v úvahu, že úroveň jeho pozornosti se mění v závislosti na kategorii dotčených výrobků a/nebo služeb.

Metodické pokyny EUIPO k interpretované problematice deklarují, že relevantní spotřebitel nezahrnuje pouze osoby, které již předmětné zboží a/či služby zakoupily, ale současně i všechny potenciální kupující, kteří se o dané produkty a/či služby zajímají nebo kterým jsou určeny.

Obdobně jako česká rozhodovací praxe i judikatura SDEU stanoví, že průměrný spotřebitel musí být vymezen rovněž z hlediska jazyka použitého v přihlašovaném označení. Pokud přihlašované označení obsahuje prvky anglického jazyka, relevantním spotřebitelem je průměrný anglicky hovořící spotřebitel.³²

Současně je nutné zdůraznit, že průměrný spotřebitel musí být posuzován individuálně v každém členském státě Evropské unie, s ohledem na jeho sociální, kulturní a jazykové zvyklosti.

2.4 Důkazní volnost při předkládání dokladů o nabytí rozlišovací způsobilosti

Soudní dvůr v rozhodnutí ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.“ k předkládané problematice judikoval, že skutečnosti, jež mohou prokázat, že přihlašované označení se stalo způsobilým identifikovat nárokovaný výrobek a/či službu, musí být posouzeny globálně. Dále vymezil, že v rámci tohoto posouzení lze vzít v úvahu zejména část trhu ovládaného daným označením, intenzitu, geografický rozsah a dobu jeho užívání, výši investic, které podnik vynaložil na jeho reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, jež díky předmětnému označení identifikuje výrobky a/či služby jako pocházející z určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.³³

Nařízení 2015/2424 explicitně nevymezuje důkazy prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky EU. Přihlašovatel však musí vycházet z článku 78 zmíněného nařízení, který obsahuje demonstrativní výčet důkazních prostředků, jež lze obecně použít v řízení před EUIPO, tedy i v řízení o prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti.

Článek 78 odst. 1 Nařízení 2015/2424 výslovně stanoví: „V řízení před úřadem patří mezi důkazní prostředky: výsledky účastníků, žádosti o informace, předložení dokladů a důkazů, výsledky svědků, znalecké posudky, písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek.“

V konstantní judikatuře SDEU a současně i v metodických pokynech EUIPO, lze shledat příklady důkazů, které jsou při posuzování nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku pro EUIPO relevantní. Jedná se zejména o průzkumy veřejného mínění, prodejní brožury, katalogy, ceníky, faktury, výroční zprávy, obaly, vzorky zboží, obraty, doklady prokazující investice do reklamy a marketingu, reklamní materiály spolu s důkazy o jejich intenzitě a dosahu, spotřebitelské a tržní dotazníky, místopřísežná prohlášení, prohlášení nezávislých obchodních sdružení, spotřebitelských organizací či konkurentů. Za klíčový důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti EUIPO obecně považuje průzkum veřejného mínění ukazující úroveň známosti předmětného označení v povědomí relevantní veřejnosti na relevantním trhu. Uvedený důkaz je bezpochyby způsobilý prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti, neboť přímo ukazuje aktuální vnímání relevantních spotřebitelů k určitému datu. Nicméně je třeba exaktně formulovat mínění veřejnosti tak, aby z něho byla patrná vazba mezi přihlašovaným označením, přihlašovatelem a současně nárokovanými produkty a/či službami. V aplikační praxi však průzkum veřejného

mínění není častým důkazem při prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti inherentně nedistinktivních označení, neboť jeho zpracování je velmi nákladné. Užívá se zejména při prokazování dobrého jména ochranné známky EU či její všeobecné známosti.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, přihlašovatelé mohou předkládat jakékoliv důkazy prokazující získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení. Doktrína obecně hovoří o tzv. důkazní volnosti. Z předložených důkazů musí být však patrné, že převážná část relevantních spotřebitelů si přihlašované označení spojí výlučně s osobou přihlašovatele a současně rozpozná, jaké konkrétní produkty a/či služby přihlašovatel pod daným označením vyrábí a/či poskytuje. Důkazy prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti musí být řádně datovány a musí z nich být patrný teritoriální dosah.

Závěr

Závěrem je vhodné k výše vymezenému shrnout, že ochranná známka, jež byla zapsána na základě prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti dle ustanovení § 5 ZOZ či dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424, požívá stejnou právní ochranu jako ochranná známka, která byla shledána inherentně distinktivní již při primárním věcném průzkumu. Naproti tomu prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky bezpochyby zvyšuje její známost v příslušných obchodních kruzích. Prokázání získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku je současně významným faktorem při oceňování ochranné známky a při určování výše licenčních poplatků v rámci uzavírání licenčních smluv k ochranným známkám. Rovněž zvyšuje právní jistotu vlastníka při případném známkoprávním sporu, zejména v řízení o zrušení ochranné známky či v řízení o prohlášení za neplatnou, neboť je bez jakýchkoliv pochybností jasné, že vlastník ochranné známky danou známku skutečně užívá v obchodním styku. Též

je bezpochyby i důležitým faktorem při rozhodování vlastníka ochranné známky, zda zahájit známkoprávní spor, ať již prostřednictvím námitkového řízení anebo v rámci říze-

ní o zrušení konkurenční ochranné známky či v rámci řízení o prohlášení za neplatnou, obdobně i v soudních sporech týkajících se porušení práv z ochranné známky.

- 1 Autorka působí jako patentová zástupkyně a evropská známková a designová zástupkyně – viz www.martinazdvihalova.cz.
- 2 Předkládaný příspěvek je součástí monografie, jež vzešla jako výstup z interního grantu Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo E04-53, ve znění „Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou“.
- 3 Rovněž ve znění zákona č. 286/2018 Sb., účinného od 1. 1. 2019 (tzv. velké novely známkového zákona).
- 4 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 10 Ca 294/2005-68. In HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010. II. díl*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 630 s. ISBN 978-80-7400-375-2, s. 573.
- 5 Rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65474-91 ze dne 6. 5. 1996; rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65471-91 ze dne 6. 5. 1996. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. díl*. 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. 149 s. ISBN 80-85100-83-5, s. 44, 42.
- 6 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2012, čj. 1 As 40/2012-24. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 41.
- 7 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2009, sp. zn. 5 Ca 180/2006-67. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 32.
- 8 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-74333-92 ze dne 25. 2. 1997. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 69.
- 9 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-87412 ze dne 11. 3. 2003. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 39.
- 10 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.
- 11 Shodně průměrného spotřebitele interpretuje SDEU.
- 12 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 5 A 16/1998. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 54.
- 13 V českém překladu „zápalky“.
- 14 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 53.
- 15 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, čj. 7 A 59/2002.
- 16 Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9, s. 371.
- 17 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-89915-94 ze dne 4. 9. 1998. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 331.
- 18 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-20196 ze dne 24. 6. 2005. In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*.

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 144.
- 19 Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 39.
- 20 V daném případě označení APETITO.
- 21 V daném případě sýrů.
- 22 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2004, sp. zn. 9 Ca 110/2003-36. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 26.
- 23 Respektive ve smyslu ustanovení § 1a aktuálního znění ZOZ (zákona č. 286/2018 Sb., účinného od 1. 1. 2019, tzv. velké novely známkového zákona).
- 24 Viz Rozhodnutí ÚPV ve věci O-514687 ze dne 2. 10. 2015; rozhodnutí ÚPV ve věci O-514103 ze dne 26. 10. 2015.
- 25 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999 ve věci C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger“; Rozsudek Tribunálu ze dne 19. 5. 2009 ve věci T-211/06 „Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) v. EUIPO“.
- 26 Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.“. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 40.
- 27 Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 6. 2014 ve věci C-217/13 „Oberbank AG & Banco Santander SA v. Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV“.
- 28 Článek 7 odst. 2 Nařízení 2015/2424 stanoví, že odst. 1, vymezující označení spadající pod absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Evropské unie.
- 29 Termínem „extrapolace“ se obecně rozumí přiblížení či přechod z užší na širší oblast pomocí analogie. In SCS.ABC.CZ. *Slovník cizích slov* [online]. [cit. 2016-07-09]. Dostupné z: <http://slovník-cizich-slov.abz.cz/>.
- 30 O homogenosti trhu se obecně hovoří, pokud tržní podmínky a chování spotřebitelů je v daných zemích srovnatelné.
- 31 Judikatura SDEU rovněž užívá termín relevantní spotřebitel či relevantní veřejnost.
- 32 Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 9. 2005 ve věci T-178/03 a T-179/03 „CeWe Color AG & Co. OHG v. EUIPO“. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 53.
- 33 Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.“. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 40.

Ing. Václav JANSA

MNOHOSTRANNÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY, JICHŽ JE ČESKÁ REPUBLIKA SMLUVNÍ STRANOU

V roce stoletého výročí vzniku Úřadu si připomeňme historii přístupu republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v oblasti živnostenského (dnes průmyslového) vlastnictví.

Nově vzniklý stát navázal i v této oblasti na dědictví habsburské monarchie a jeho snahou bylo mj. v nejkratší možné době přistoupit k významným mezinárodním smlouvám. V následujícím textu jsou uvedeny smlouvy, jichž je Česká republika až dosud smluvním státem. Kromě toho a spíše pro zajímavost jsou zde uvedeny i informace o revizích uvedených smluv, kdy k nim bylo přistoupeno a ve kterém právním předpise je lze dohledat. Nejsou zmíněny již neplatné smlouvy, uzavřené v 70. letech minulého století v rámci spolupráce v této oblasti při Radě vzájemné hospodářské pomoci.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 364/1921 Sb. ze dne 6. října 1921, o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví, uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži

Na základě článku 20. smlouvy mezi Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými a Československem, podepsané dne 10. září 1919 v Saint-Germain-en Laye, schválené Národním shromážděním dne 7. listopadu 1919 a ratifikované prezidentem republiky dne 10. listopadu 1919, přistoupila Československá republika notou ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. června 1919, doplněnou notou ze dne 8. srpna 1919, k mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví, revidované 14. prosince 1900 v Bruselu a 2. června 1911 ve Washingtonu; touto revisí nahrazena byla původní úmluva ze dne 20. března 1883.

Úmluva byla vyhlášena v rakouském říšském zákoníku z roku 1913 pod č. 64. pod I.

a ve Sbírce zákonů uherských jako zákonný článek VIII. z roku 1913. Přístup Československé republiky potvrzen byl notou Švýcarské Federální Rady ze dne 5. září 1919 a nabyl mezinárodní působnosti dnem 5. října 1919.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 22/1933 Sb., o přístupu Republiky československé k Pařížské unijní úmluvě ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925

Na Hradě pražském dne 23. prosince 1932 schválil prezident T. G. Masaryk přístup republiky Československé k Pařížské unijní úmluvě ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925. Po vyslovení souhlasu Národního shromáždění byla o přístupu zpravena dne 30. ledna 1933 vláda Švýcarského spolkového státu, která jej oznámila ostatním zemím Úmluvou vázaným dne 3. února 1933, takže

Úmluva nabyla pro republiku Československou mezinárodní působností dnem 3. března 1933.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 90/1962 Sb. ze dne 17. srpna 1962 o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

Dne 31. října 1958 byla v Lisabonu sjednána nová revize Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883.

Dne 11. srpna 1961 byla uložena u švýcarské vlády ratifikační listina Československé socialistické republiky k uvedené Úmluvě, která vstoupila v platnost pro Československou socialistickou republiku dnem 4. ledna 1962.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 64/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Dne 14. července 1967 byla ve Stockholmu sjednána nová revize Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. Dohoda vstoupila v platnost dnem 26. dubna 1970.

Prezident republiky Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, ve znění sjednaném ve Stockholmu dne 14. července 1967, ratifikoval a listina o přístupu ČSSR byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 22. září 1970. Pro Československou socialistickou republiku

vstoupila v platnost dnem 29. prosince 1970 a je platná ve znění pozdějších změn.

Při přístupu k stockholmskému znění Úmluvy učinila ČSSR politicky motivované prohlášení, že není vázána ustanovením, podle kterého veškeré spory mezi ujednáními zeměmi, týkající se výkladu nebo použití této Úmluvy, mohou být předloženy k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Tato výhrada byla odvolána na základě souhlasu vlády ze dne 2. srpna 1990 a po následném schválení Federálním shromážděním a prezidentem. Odvolání této výhrady bylo oznámeno deponitáři Pařížské úmluvy.

**Madridská dohoda
o mezinárodním zápisu továrních
nebo obchodních známek**

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 365/1921 Sb. ze dne 6. října 1921 o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o registrování továrních a obchodních známek, uzavřené dne 14. dubna 1891 v Madridu

Na základě článku 20. smlouvy mezi Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými a Československem, podepsané dne 10. září 1919 v Saint-Germain-en Laye, schválené Národním shromážděním dne 7. listopadu 1919 a ratifikované prezidentem republiky dne 10. listopadu 1919, přistoupila Československá republika notou ministra zahraničních věcí ze dne 20. června 1919, doplněnou notou ze dne 8. srpna 1919 k mezinárodní úmluvě o mezinárodním registrování továrních a obchodních známek, uzavřené dne 14. dubna 1891 v Madridu. Úmluva byla revidována dne 14. prosince 1900 v Bruselu a 2. června 1911 ve Washingtonu; touto revisí nahrazena byla původní úmluva ze dne 14. dubna 1891.

Úmluva tato byla vyhlášena v rakouském říšském zákoníku z roku 1913 pod č. 64. pod II. a ve Sbírce zákonů uherských jako zákonný článek VIII. z roku 1913.

Přístup Československé republiky byl potvrzen notou Švýcarské Federální Rady ze dne 5. září 1919 a nabyl mezinárodní působnosti dnem 5. října 1919.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 24/1933 Sb. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925

Na Hradě pražském dne 23. prosince 1932 schválil prezident T. G. Masaryk přístup republiky Československé k Madridské dohodě ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925.

Po vyslovení souhlasu Národního shromáždění byla o přístupu zpravena dne 30. ledna 1933 vláda Švýcarského spolkového státu, která jej oznámila ostatním zemím Dohodou vázaným dne 3. února 1933, takže Dohoda nabyla pro republiku Československou mezinárodní působnosti dnem 3. března 1933.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 67/1967 Sb. ze dne 31. května 1967 o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957

Dne 15. června 1957 byla v Nice sjednána nová revize Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891. Dohoda vstoupila v platnost dnem 15. prosince 1966.

President republiky Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, ve znění sjednaném v Nice dne 15. června 1957, ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u francouzské vlády, deponitáře dohody, dne 21. října 1960. Stejným dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 65/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Dne 14. července 1967 byla ve Stockholmu sjednána nová revize Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891. Dohoda vstoupila v platnost dnem 19. září 1970.

President Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, ve znění sjednaném ve Stockholmu dne 14. července 1967, ratifikoval a listina o přístupu ČSSR byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 22. září 1970. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 29. prosince 1970 a je platná ve znění pozdějších změn.

Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 419/1921 Sb., Úprava Madridská ze dne 14. dubna 1891, týkající se potlačení nesprávného označení původu zboží, revidovaná ve Washingtonu 2. června 1911.

Návrh na přístup republiky Československé k předmětné Úpravě schválen byl ministerskou radou republiky Československé ve schůzi dne 23. června 1921. Přístup byl notifikován Švýcarské Spolkové Radě notou ministerstva zahraničních věcí republiky Československé ze dne 19. července 1921, potvrzen notou Švýcarské Spolkové Rady ze dne 13. srpna 1921 s tím, že přístup republiky Československé nabyla působnosti dnem 30. září 1921.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 23/1933 Sb. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925.

Na Hradě pražském dne 23. prosince 1932 schválil prezident T. G. Masaryk přístup republiky Československé k Madridské dohodě ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925.

Po vyslovení souhlasu Národního shromáždění byla o přístupu zpravena dne 30. ledna 1933 vláda Švýcarského spolkového státu, která jí oznámila ostatním zemím Dohodou vázaným dne 3. února 1933, takže Dohoda nabyla pro republiku Československou mezinárodní působnosti dnem 3. března 1933.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 64/1963 Sb. ze dne 26. července 1963 o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

Dne 14. dubna 1891 byla sjednána Madridská dohoda o potlačování falešných nebo

klamavých údajů o původu zboží, který byla revidována naposledy v Lisabonu. Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. června 1963.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Dohodě byla předána švýcarské vládě dne 11. srpna 1961. Tímto dnem vstoupila Dohoda v platnost rovněž pro Československou socialistickou republiku.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 68/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958

Dne 14. července 1967 bylo ve Stockholmu sjednáno Dodatkové znění k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891. Stockholmské dodatkové znění vstoupilo v platnost dnem 26. dubna 1970.

Prezident republiky Stockholmské dodatkové znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 ratifikoval a listina o přístupu ČSSR byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 22. září 1970. Pro Československou socialistickou republiku vstoupilo v platnost dnem 29. prosince 1970.

Niceská dohoda o mezinárodní třídění výrobků a služeb

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1963 Sb. ze dne 12. srpna 1963 o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957

Dne 15. června 1957 byla v Nizze podepsána Dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky.

Ratifikační listina Československé socialistické republiky k této Dohodě byla uložena u francouzské vlády dne 21. října 1960. Dohoda vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 8. dubna 1961.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb. ze dne 9. července 1979 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

Dne 13. května 1977 byla v Ženevě sjednána nová revize Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k nové revizi Dohody byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 13. září 1978.

Nová revize Dohody vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 6. února 1979 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 77/1985 Sb. ze dne 6. srpna 1985, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

Rozhodnutím Shromáždění Niceské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny v článku 5 shora uvedené Niceské dohody.

Tyto změny vstoupily v platnost dnem 6. září 1982 a tímto dnem vstoupily v platnost

i pro Československou socialistickou republiku.

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 81/1970 Sb. ze dne 24. června 1970 o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu

Dne 31. října 1958 byly v Lisabonu sjednány Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu a Prováděcí řád.

President republiky Dohodu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u švýcarské vlády, deponitáře Dohody, dne 11. srpna 1961.

Dohoda a Prováděcí řád vstoupily v platnost dnem 25. září 1966 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé republiky č. 67/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

Dne 14. července 1967 byla ve Stockholmu sjednána nová revize Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958.

President republiky Lisabonskou dohodu o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, ve znění sjednaném ve Stockholmu dne 14. července 1967, ratifikoval a listina o přístupu ČSSR byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 22. září 1970.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 31. října 1973. Stejným dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Je platná ve znění pozdějších změn.

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967

Dne 14. července 1967 byla ve Stockholmu sjednána Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Úmluva vstoupila v platnost dnem 26. dubna 1970.

Po ratifikaci Úmluvy prezidentem republiky byla listina o přístupu ČSSR uložena u generálního ředitele WIPO dne 22. září 1970. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 22. prosince 1970 a platí ve znění pozdějších změn.

Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 110/1978 Sb. ze dne 18. srpna 1978 o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971

Dne 24. března 1971 byla ve Štrasburku sjednána Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění. Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Dohodě byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 28. července 1977.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 7. října 1975 a pro Československou socialistickou republiku dnem 3. srpna 1978. Je platná ve znění pozdějších změn.

Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 28/1981 Sb. ze dne 20. ledna 1981 o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968

Dne 8. října 1968 byla v Locarnu sjednána Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů.

Listina o schválení Československé socialistické republiky byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví - depozitáře Dohody - dne 4. srpna 1970.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 27. dubna 1971 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Je platná ve znění pozdějších změn.

Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 212/1989 Sb. ze dne 29. prosince 1989 o Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní

Dne 28. dubna 1977 byla v Budapešti sjednána Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcí předpis k ní.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Budapešťské smlouvy, dne 5. května 1989.

Budapešťská smlouva vstoupila v platnost dnem 19. srpna 1980. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila Budapešťská smlouva v platnost v souladu se svým článkem 16 odst. 2 dnem 5. srpna 1989.

Smlouva o patentové spolupráci (PCT)

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 296/1991 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a o Prováděcím předpisu k ní

Dne 19. června 1970 byla ve Washingtonu přijata Smlouva o patentové spolupráci a Prováděcí předpis k ní, ve změnách Prováděcího předpisu a Sazebníku poplatků.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, dne 20. března 1991.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 1. června 1978. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost dnem 20. června 1991 a je platná ve znění pozdějších změn Prováděcího předpisu k PCT.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

Sdělení ministra zahraničních věcí č. 191/ 1995 Sb.

Dne 15. dubna 1994 byla v Marrakeši sjednána a jménem České republiky podepsána Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) a mnohostranné Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), jež tvoří její nedílnou součást a je závazná pro všechny členy WTO.

Smlouva o známkovém právu

Sdělení ministra zahraničních věcí č. 199/ 1996 Sb.

Dne 27. října 1994 byla v Ženevě sjednána Smlouva o známkovém právu.

Jménem České republiky byla Smlouva podepsána v Ženevě dne 28. října 1994.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Smlouvy, dne 3. dubna 1996.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 1. srpna 1996 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu

Sdělení ministra zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., že dne 27. června 1989 byl v Madridu přijat Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Listina o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Protokolu, dne 25. června 1996.

Protokol vstoupil v platnost dnem 1. prosince 1995 a pro Českou republiku dnem 25. září 1996 a je platný ve znění pozdějších změn.

Úmluva o udělování evropských patentů

Sdělení ministra zahraničních věcí č. 69/ 2002 Sb. m. s.

Dne 5. října 1973 byla v Mnichově přijata Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), která vstoupila v platnost dne 7. října 1977.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 26. dubna 2002, byla uložena u vlády Spolkové republiky Německo, depozitáře Úmluvy, dne 30. dubna 2002. Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 ve znění aktu revidujícího článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace z 21. prosince 1978, 13. prosince 1994, 20. října 1995, 5. prosince 1996 a 10. prosince 1998.

Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. července 2002 a je platná ve znění pozdějších změn.

Sdělení ministra zahraničních věcí č. 86/ 2007 Sb. m. s., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí

vyhlášená pod č. 69/2002 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), č. 4/2006 Sb. m. s. a č. 6/2006 Sb. m. s. o přijetí změn a doplňků Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) v platném znění.

Dne 29. listopadu 2000 byl v Mnichově přijat Revizní akt Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) z 5. října 1973, naposledy revidované k 17. prosinci 1991.

S Revizním aktem vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Reviznímu aktu, podepsaná prezidentem republiky dne 26. dubna 2002, byla uložena u vlády Spolkové republiky Německo, deponitáře Revizního aktu, dne 30. dubna 2002.

Revizní akt vstoupil v platnost dne 13. prosince 2007 a tímto dnem vstoupil v platnost

i pro Českou republiku. Nové znění Úmluvy o udělování evropských patentů je nedílnou součástí Revizního aktu.

Dohoda o Visegrádském patentovém institutu

Sdělení ministra zahraničních věcí č. 61/ 2015 Sb. m. s.

Dne 26. února 2015 byla v Bratislavě přijata a jménem České republiky podepsána Dohoda o Visegrádském patentovém institutu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Maďarska, deponitáře Dohody, dne 1. října 2015.

Dohoda vstoupila v platnost dne 13. prosince 2015 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Visegrádský patentový institut zahájil činnost dne 1. července 2016.

Zdroj: ASPI

EVROPSKÉ PRÁVO

K rozhodnutí stížnostního senátu T 2563/11

Vyloučená evropská patentová přihláška byla zamítnuta z toho důvodu, že zahrnovala 2 nároky, identické s nároky, které již obsahovala mateřská přihláška (a na ni mezitím udělený patent), ze které byla vyloučena (tj. z důvodu nepřipustného dvojího patentování). Přihlašovatel ve stížnosti argumentoval tím, že k uvedeným nárokům je v těchto přihláškách rozdílný popis. Průzkumová divize totiž požadovala vypuštění určitých pasáží z popi-

su mateřské přihlášky. V důsledku toho jsou některé znaky v popisu mateřské přihlášky definovány strukturálními pojmy, zatímco popis vyloučené přihlášky obsahuje jejich funkční definici, což umožňuje jejich širší interpretaci. Tím odůvodňuje přihlašovatel legitimní zájem na dvojí ochraně předmětu nárokovaného ve dvou jinak identických nárocích.

Stížnostní senát rozhodnutí průzkumové divize potvrdil s tím, že v daném případě pla-

tí zákaz dvojího patentování. Odkázal přitom na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/05 a G 1/06 a *Travaux Préparatoires* k EPC (viz též T 2461/10).

G 1/05

V mezitímním rozhodnutí technického stížnostního senátu T 39/03 (OJ 2006,362) postoupil tento senát Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

(1) Může být vyloučená přihláška, která nespĺňuje požadavky článku 76(1) EPC, protože k datu skutečného podání jde nad rámec obsahu dřívější přihlášky, pozměněna později tak, aby se stala platnou vyloučenou přihláškou?

(2) Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, je to možné i poté, kdy již dřívější přihláška není v řízení?

(3) Pokud je odpověď na otázku 2 kladná, jsou zde nějaká další podstatná mezení, kromě těch, uvedených v člancích 76(1) a 123(2) EPC? Může být pak opravená vyloučená přihláška být zaměřena i na ty aspekty dřívější přihlášky, které nebyly zahrnuty v těch, na které byla zaměřena vyloučená přihláška v době jejího podání?

Rozhodnutí:

Pokud jde o článek 76(1) EPC pak vyloučenou přihlášku, která k datu skutečného podání obsahuje předmět jdoucí nad rámec obsahu dřívější přihlášky, tak jak byla podána, lze později pozměnit tak, aby její předmět nad rámec nešel, a to i v době, kdy dřívější přihláška již není v řízení. Pokud jde o přípustnost změn, pak zde platí stejná omezení jako u jiných (nevyloučených) přihlášek.

G 1/06 (sloučeno s G 1/05)

V mezitímním rozhodnutí technického stížnostního senátu T 1409/05 (OJ 2007,113) postoupil tento senát Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

(1) Je v případě série přihlášek, vycházejících z jedné původní (originální) při-

hlášky následované přihláškami vyloučenými, z nichž každá je vyloučena z jí předcházející (kaskáda přihlášek), nezbytnou a postačující podmínkou pro vyloučenou přihlášku této série splnění článku 76(1) EPC druhá věta, aby vše vysvětlené v takové přihlášce bylo přímo, jednoznačně a samostatně odvoditelné z toho, co je vysvětleno v každé z předcházejících přihlášek, tak jak byly podány?

(2) Pokud shora uvedená podmínka není postačující, lze z předcházející věty dovést dodatečný požadavek

(a) aby předmět nároků uvedené vyloučené přihlášky spadal do předmětu nároků vyloučených předchůdkyň? nebo

(b) aby všechny vyloučené předchůdkyně uvedené vyloučené přihlášky splňovaly článek 76(1) EPC?

Rozhodnutí:

V případě série přihlášek, vycházejících z jedné původní (originální) přihlášky následované přihláškami vyloučenými, z nichž každá je vyloučena z jí předcházející, je nezbytnou a postačující podmínkou pro vyloučenou přihlášku této série splnění článku 76(1) EPC druhá věta, aby vše vysvětlené v takové přihlášce bylo přímo a jednoznačně odvoditelné z toho, co je vysvětleno v každé z předcházejících přihlášek, tak jak byly podány.

Senát uvedl, že doktrína záповědi dvojího patentování patří k zásadám vypracovaným v praxi EPÚ, přičemž vyplývá z obecně uznávané zásady procesního práva, že přihlašovatel musí mít na požadované ochraně legitimní zájem. Zda se jedná o dvojí patentování přitom spočívá v posouzení otázky, zda je nárokován stejný předmět. Jinými slovy předmět, pro který je požadována ochrana, definovaný v nárocích.

V souladu s čl. 84 EPC je nárokován předmět definován kategorií nároku a jeho

technickými znaky. Velký stížnostní senát a Instrukce k provádění průzkumu odkazují v tomto kontextu pouze k vynálezu, jak je nárokován, nikoli k rozsahu ochrany, který je definován v souladu s čl. 69 EPC. Senát tak objasnil, že uvedená doktrína by měla být nazývána „zápovědí dvojího patentování“ a nikoli jako „zápověď dvojí ochrany“. I když stížnostní senát kategoricky nevyločil, že může nastat situace, kdy má přihlašovatel legitimní zájem na tom, aby měl pro stejně nárokováný předmět druhý patent, senát v daném případě takový zájem nedokázal

rozpoznat. Pokud by pak musely být popis a výkresy pro aplikaci zápovědi dvojího patentování identické, pak by tato zásada postrádala smysl.

Z výše uvedeného je tak mj. zřejmé, že EPC a praxe vypracovaná stížnostními senáty (taková jako je např. doktrína zápovědi dvojího patentování) činí jemné rozdíly mezi „předmětem“ evropské patentové přihlášky či patentu (čl. 123(2) EPC), rozsahem ochrany (čl. 69 EPC) a „předmětem, pro který je požadována ochrana“ (čl. 84 EPC).

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1085/13 ze dne 9. prosince 2018

Od doby rozhodnutí T 990/96 vycházelo ustálené case law stížnostních senátů EPÚ z toho, že veřejně dostupný dokument, popisující nízkomolekulární chemickou sloučeninu a způsob její přípravy, činí tuto sloučeninu veřejně přístupnou ve všech stupních čistoty, jak odborník v oboru potřebuje, neboť metody purifikace nízkomolekulárních reakčních produktů, jako jsou rekrystalizace, destilování, chromatografie, atd., které lze běžně jako purifikační krok úspěšně použít, patří k jeho všeobecným znalostem.

Na základě uvedeného case law zamítla průzkumová divize evropskou patentovou přihlášku nárokováající amorfni lercanidipin hydrochlorid o čistotě alespoň 99,5 %. Stěžovatel ve stížnosti předložil zprávu o testu, ze kterého vyplývá, že postup podle namítaného dokumentu D1 nevede nevyhnutelně k nárokovánému stupni čistoty. Lze tak dosáhnout čistoty maximálně 97,91 %. Z textu dále vyplývá, že čistoty 99,85 %, uvedené v příkladu 11A v dalším namítaném

dokumentu rovněž nelze dosáhnout, protože ji mám být dosaženo pomocí postupu z D1. Podle senátu by tak odborník v namítaném stavu techniky postup pro nárokováné zvýšení čistoty nárokovávané sloučeniny nenašel.

Ve svém rozhodnutí tak stížnostní senát zaujal stanovisko, že odůvodnění dosavadního case law není v souladu s konceptem zveřejnění, vypracovaném Velkým stížnostním senátem, v rozhodnutích G 2/88 a G 2/10, který stanoví, že „Evropský patentový systém musí být konzistentní, přičemž koncept zveřejnění musí být pro účely článků 54, 87 a 123 EPC stejný.“ Senát proto dospěl k závěru, že ve stavu techniky musí být alespoň implicitně zveřejněn předmět spadající do nárokováného rozsahu ochrany.

G 2/88

Technický stížnostní senát postoupil v kauze T 59/87 (OJ 1988/347) Velkému senátu k rozhodnutí následující otázky:

„1. Co vše by mělo být s ohledem na čl. 123(3) EPC vzato v úvahu při rozhodování o přípustnosti během odporového řízení navržené změny nároků, zahrnující změnu kategorie (zde: z nároku na „sloučeninu“ na „použití této sloučeniny ve směsi k určitému účelu“)?

2. Může být patent s nároky, znějícími na „sloučeninu“ a „směs zahrnující takovou sloučeninu, během odporového řízení změněn tak, že nároky znějí na „použití takové sloučeniny ve směsi“ k určitému účelu?

3. Je nárok, znějící na použití sloučeniny k určitému, nikoli lékařskému účelu, nový z pohledu čl. 54 EPC, s ohledem na dřívější zveřejnění, které zahrnuje použití takové sloučeniny k jinému, nikoli lékařskému účelu, takže jediným novým znakem v tomto nároku je účel použití takové sloučeniny?“

Rozhodnutí:

1. Proti změně kategorie udělených nároků během odporového řízení nelze namítat čl. 123(3) EPC, pokud tato, při interpretaci v souladu s čl. 69 EPC a Protokolu k němu, nevede k rozšíření ochrany plynoucí z nároků jako celku.

2. Proti změně udělených nároků, znějících na „sloučeninu“ a „směs zahrnující takovou sloučeninu“ na nároky, znějící na „použití takové sloučeniny ve směsi“ k určitému účelu, nelze čl. 123(3) EPC namítat.

3. Nárok na použití známé sloučeniny k určitému účelu, založený na technickém účinku, popsaném v patentu, by měl být interpretován jako tento účinek zahrnující ve formě funkčního technického znaku, a pokud takový technický znak nebyl předtím veřejně zpřístupněn, nelze proti němu namítat podle čl. 54(1) EPC.

G 2/2010

V mezitímním rozhodnutí T 1068/07 ze dne 25. června 2010 postoupil technický stíž-

nostní senát Velkému stížnostnímu senátu EPÚ následující právní otázku:

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

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu ze dne 30. srpna 2011.

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.

Na základě relevantního case law o implicitním zveřejnění pak dospěl stížnostní senát k závěru, že odborník by s využitím všeobecných znalostí považoval znak za implicitně zveřejněný v dokumentu stavu techniky pouze tehdy, pokud by šlo o jasný a jednoznačný důsledek, a tedy nevyhnutelný výsledek toho, co je výslovně odvoditelné z uvedeného dokumentu stavu techniky. Všeobecné znalosti tak lze použít pro hodnocení toho, jak by odborník dokumentu stavu techniku porozuměl, ale nemohou sloužit jako jeho doplněk.

Senát tak zformuloval své závěry takto:

“Nárok definující sloučeninu mající určitou čistotu postrádá novost oproti dokumentu stavu techniky popisujícímu stejnou sloučeninu pouze tehdy, pokud stav techniky popisuje nárokovanou čistotu alespoň implicitně, např.

formou postupu přípravy této sloučeniny, kde uvedený postup vede nevyhnutelně k nárokované čistotě.

Takový nárok ale novost nepostrádá, pokud by dokument stavu techniky musel být doplněn, např. vhodnými (dalšími) purifikačními postupy, což by umožnilo odborníku dospět k nárokované čistotě.

Otázka, zda takové (další) purifikační postupy, pro sloučeninu náležející stavu techniky, patří ke všeobecným znalostem odborníka v oboru, a jejich použití by vedlo k nárokované čistotě, je při posuzování novosti irelevantní, její posouzení však může přicházet v úvahu při hodnocení vynálezecské činnosti.”

Ke sdělení EPÚ ze dne 15. listopadu 2018, týkajícímu se rozhovorů a ústních jednání konaných jako videokonference

Příhlašovatelé a jejich zástupci mohou požádat, aby se rozhovor či ústní jednání před průzkumovou divizí konal jako videokonference. S ohledem na zvyšující se využívání této formy komunikace nabízí nyní EPÚ více uživatelsky přívětivou technologii a příslušné prostředky.

Videokonference budou využívat IP technologie (SIP, H.323, bezpečné na webu založené systémy). Osobě, která požádá o videokonferenci, bude po vyhovění žádosti poskytnuto elektronické spojení, které mu umožní spojení s EPÚ.

Vzhledem k omezenému využívání ISDN spojení, není již od konce roku 2018 tato forma spojení pro videokonference ze strany EPÚ podporována.

Jak požádat o videokonferenci

Žádost o rozhovor či ústní jednání formou videokonference se podává u EPÚ stejným způsobem jako jiné žádosti týkající se evropské patentové přihlášky v řízení.

Pro bezproblémové zajištění příslušné místnosti by žádosti měly být podávány co možná nejdříve, nejlépe současně s žádostí o rozhovor či ústní jednání. V případě, že již bylo stanoveno datum rozhovoru či ústního jednání a je požádáno o videokonferenci, pak případná nedostupnost prostředků pro videokonferenci v uvedeném datu však není platným důvodem pro posunutí tohoto data.

Ústní jednání konané formou videokonference je rovnocenné ústnímu jednání, ko-

nanému tradičním způsobem na pracovištích EPÚ. Proto může být žádost o další ústní jednání před stejným útvarem (ať již formou videokonference či jinak) v případě shodných stran a předmětu jednání zamítnuta (čl. 116(1) EPC). Je tak nutno zdůraznit, že rozhodnutí o žádosti o ústní jednání formou videokonference je na uvážení průzkumové divize.

Organizace videokonference

O tom, zda bude vyhověno žádosti o rozhovor formou videokonference rozhoduje první examinator, v případě žádosti o ústní jednání pak průzkumová divize, a to případ od případu na základě uvážení vhodnosti videokonference.

Pokud žádosti nelze vyhovět, je žadatel informován o důvodech jejího zamítnutí. Nejde však o rozhodnutí, které by bylo možno napadnout stížností. Pokud je žádosti vyhověno, je žadatel kontaktován pro určení data a času videokonference, která se musí konat v pracovní dny a hodiny EPÚ. Datum, čas a detaily týkající se spojení při videokonferenci jsou potvrzeny písemnou správou, faxem nebo emailem, obsahujícím případně další vhodné informace. Podáním žádosti o videokonferenci souhlasí přihlašovatel s obdržáním informací nezbytných pro organizaci videokonference emailem (Sdělení ze dne 12. září 2000 týkající se komunikace s EPÚ emailem, OJ EPO 2000,458). Správa obsahující informace o organizaci videokonference nenahrazuje předvolání k ústnímu jednání.

Vybavení a náklady

Videokonferenční studia v EPÚ slouží výlučně pro interní potřeby a nejsou tak dostupná k užití přihlašovatelem a jejich zástupci.

Přihlašovatelé či zástupci musí zajistit, aby jejich videokonferenční vybavení splňovalo technické požadavky, specifikované ve sdělení souhlasící s videokonferencí. Doporučuje se uskutečnit spojení ještě pokusně před konáním vlastního ústního jednání.

EPÚ nepožaduje za konání rozhovoru či ústního jednání formou videokonference žádný poplatek. Žadatel pouze nese náklady svého vlastního napojení na internet.

Další informace o technologii a postupu vedení rozhovorů a ústních jednání formou videokonferencí budou publikovány na webových stránkách EPÚ.

Otázka patentovatelnosti produktů získaných „v podstatě biologickými postupy“ je znovu aktuální

V minulosti byly otázky, týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými postupy, postoupeny Velkému stížnostnímu senátu EPÚ již třikrát. Poprvé Velký stížnostní senát EPÚ vydal dne 9. prosince 2010 rozhodnutí ve sloučených případech **G 2/07** OJ 2012,130 („Broccoli“) a **G 1/08** OJ 2012,206 („Tomatoes“). V obou případech se jednalo o posouzení rozsahu výluky z patentovatelnosti, týkající se „v podstatě biologických postupů pěstování rostlin a chovu zvířat“. V případě **G 2/07** se jednalo o patent na postup pěstování rostlin obsahujících zvýšenou hladinu antikarcinogenních sloučenin. Postup používá molekulárních markerů k selekci rostlin se správnou genetikou kombinací k zakódování zvýšeného pro-

jevu antikarcinogenních glukosinolátů. V případě **G 1/08** se pak jednalo o patent na vynález, který používá postupy šlechtění rostlin a pozitivní selekci k pěstování rajčat se sníženým obsahem vody. Takto získaná rajčata lze pak využít pro výrobu dehydratovaných rajčatových produktů.

V případě **G 2/07** postoupil stížnostní senát v kauze T 83/05 Velkému senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

1. Vymyká se nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin výluce podle článku 53(b) EPC, i jen proto, že zahrnuje jako další krok nebo součást kroků křížení selekce přídatný znak technické povahy?

2. Pokud je odpověď na otázku 1 negativní, jaká jsou relevantní kritéria pro odlišení nemikrobiologického pěstování rostlin, vyloučených z patentové ochrany podle článku 53(b) EPC od těch z ochrany nevyloučených? Zvláště pak zda je relevantní otázka v čem spočívá podstata nárokovaného vynálezu a/nebo zda přídatný znak technické povahy přispívá něčím nikoli triviálním nárokovanému vynálezu?

V případě **G 1/08** (sloučeném s G 2/07) postoupil stížnostní senát v kauze T 1242/06 Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

1. Spadá nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin, do výluky podle článku 53(b) EPC pouze tehdy, pokud tyto kroky reflektují a odpovídají fenoménu, který mohl nastat v přírodě bez lidské intervence
2. Pokud je odpověď na otázku 1 negativní, uniká nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin, z výluky podle článku 53(b) EPC pouze proto, že zahrnuje, jako součást některého z kroků křížení a selekce, dodatečný znak technické povahy?
3. Pokud je odpověď na otázku 2 negativní, jaká jsou relevantní kritéria pro odlišení nemikrobiologického postupu pěstování rostlin, vyloučených podle článku 53(b) EPC z patentové ochrany, od těch, která vyloučena nejsou? Zvláště pak, je relevantní, když podstata nárokovaného vynálezu spočívá a/nebo dodatečný znak technické povahy dodává nárokovanému vynálezu něco, nikoli triviálního?

Velký stížnostní senát pak ve svém rozhodnutí odpovědět na výše postoupené otázky následovně:

1. Nemikrobiologický postup pěstování rostlin, který sestává nebo zahrnuje kroky pohlavního křížení celých genomů rostlin a následnou selekci rostlin je v zá-

sadě vyloučen z patentovatelnosti jako „v podstatě biologický“ ve smyslu Článku 53(b) EPC.

2. Takový postup neuniká z výluky podle Článku 53(b) EPC jen pro to, že obsahuje, jako další krok nebo jako část některého z kroků křížení a selekce, krok technické povahy, který umožňuje či napomáhá provedení kroků pohlavního křížení celých genomů rostlin nebo následné selekce rostlin.
3. Pokud však takový postup obsahuje v rámci kroků pohlavního křížení a selekce dodatečný krok technické povahy, který sám o sobě vnáší do genomu pěstované rostliny znak(rys) nebo znak(rys) genomu pěstované rostliny modifikuje, přičemž vnesení či modifikace takového znaku(rysu) není výsledkem mísení genů rostlin vybraných pro pohlavní křížení, potom takový postup není z patentovatelnosti podle Článku 53(b) EPC vyloučen.
4. Při průzkumu, zda takový postup je z patentovatelnosti vyloučen jako „v podstatě biologický“ ve smyslu Článku 53(b) EPC je irelevantní, zda znak technické povahy představuje nové či známé opatření, zda představuje triviální nebo fundamentální změnu známého postupu, zda se děje či může udát v přírodě nebo zda představuje podstatu vynálezu.

Velký stížnostní senát tak dospěl k závěru, že Pravidlo 26(5) EPC, které bylo v roce 1999 do EPC vneseno jako reakce na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES, a které se pokouší o definici v podstatě biologických postupů neposkytuje užitečný návod jak pojem „v podstatě biologické postupy pěstování rostlin a chovu zvířat“ interpretovat.

Velký stížnostní senát proto přistoupil k vlastní interpretaci tohoto pojmu, přičemž vyšel ze zamýšleného účelu této výluky, tak jak vyplynul z diskusí konaných během přípravy původní právní úpravy.

Interpretace Velkého stížnostního senátu pojmu „v podstatě biologické postupy“ odráží „legislativní záměr, aby pouhé použití technického zařízení při postupu šlechtění nepostačovalo k tomu, aby takový postup získal technický charakter a nemělo tak za následek únik takového postupu z výluky z patentovatelnosti“.

Postupy pěstování rostlin, které jsou založeny na pohlavním křížení a selekci rostlin tak budou v EPÚ obecně vyloučeny z patentovatelnosti, a to bez ohledu na stupeň lidské intervence v postupu šlechtění.

Jedinou výjimkou budou postupy, které zahrnují dodatečný krok technické povahy, který sám o sobě do genomu pěstované rostliny vnáší znak nebo znak genomu pěstované rostliny modifikuje, čímž „opouští sféru šlechtění rostlin“.

Toto rozhodnutí Velkého stížnostního senátu neuvedlo žádné příklady takového technického kroku, pouze konstatovalo, že tento musí být proveden v rámci kroků pohlavního křížení a selekce. Tato výjimka se tak nevztahuje na technické kroky, které jsou provedeny před, po nebo mezi sériemi křížení a selekce. Tuto výjimku tak nelze obejít pouhým přidáním kroků technické povahy jak ve směru či v protisměru ke krokům křížení a selekce.

Tak například postup, který zahrnuje techniku genového inženýrství aplikovanou na rostlinu, by mohl být sám o sobě patentovatelným. Nárok, zahrnující takový postup však může spadat pod výluky, pokud explicitně či implicitně zahrnuje i kroky šlechtění a selekce.

Rozhodnutí tak pouze ukázalo, jak Velký stížnostní senát interpretuje pojem „v podstatě biologické postupy pěstování rostlin“.

Stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T 1242/06, poté postoupil Velkému stížnostnímu senátu další otázky **G 2/12** OJ 2012,468 („Tomatoes II“):

1. Může mít výlučka, týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle

čl. 53(b) EPC negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako je plod?

2. Konkrétně, je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, i když k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin?
3. Je v kontextu otázek 1 a 2 relevantní, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC?

Poté co oponent vzal svoji stížnost zpět, majitel patentu namítl, že řízení před Velkým stížnostním senátem by mělo být zastaveno (na základě aplikace zásady zákazu *reformatio in peius*, vyslovené v G 9/92). Velký stížnostní senát se však k tomuto požadavku vyjádřil v tom smyslu, že *reformatio in peius* zde neplatí, protože patent je bráněn ve verzi, ve kterém byl ponechán odporovou divizí v platnosti pouze na základě pomocné žádosti, zatímco hlavní žádost je zaměřena na odlišný, technicky širší předmět. Případ je tak dosud v řízení a bude o něm rozhodnuto, pokud majitel nevezme svoji hlavní žádost zpět. V takovém případě by došlo k zastavení řízení. O položených otázkách však bude rozhodnuto i tak, neboť prakticky stejné otázky se objevily v dalším postoupení Velkému stížnostnímu senátu v případě **G 2/13**.

Stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T 83/05, totiž postoupil Velkému stížnostnímu senátu další otázky **G 2/13** (Broccoli II):

1. Může mít výlučka, týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle čl. 53(b) EPC negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako jsou části rostlin?

2. Konkrétně:

- (a) Je nárok typu product-by-process zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, pokud jeho postupovou znaky definují v podstatě biologický postup pěstování rostlin?
- (b) Je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin akceptovatelný, i když k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin?

3. Je v kontextu otázek 1 a 2 relevantní, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC.

4. Pokud je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, považován za neakceptovatelný z důvodu, že nárok na produkt, týkající se rostlin zahrnuje získávání nárokovaného produktu postupem vyloučeným z patentovatelnosti podle čl. 53(b) EPC, je možné se vzdát ochrany pro takové získávání pomocí „disclaimeru“ vylučujícího tento postup z ochrany?

Velký stížnostní senát pak na postoupené otázky odpověděl ve svém rozhodnutí dne 25. března 2015 následovně:

- (1) Výluka, týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle čl. 53(b) EPC nemá negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako jsou části rostlin.
- (2) (a) Skutečnost, že procesní znaky nároku typu product-by-process zaměřeného na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, definují v pod-

statě biologický postup pěstování rostlin nečiní takový nárok neakceptovatelným.

- (b) Skutečnost, že k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu, je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin nečiní takový nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, neakceptovatelným.

(3) To, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC, není za daných okolností relevantní.

Ani tato rozhodnutí Velkého stížnostního senátu však neudělaly definitivní tečku za uvedenou problematikou.

Na základě těchto rozhodnutí firmy zabývající se technologiemi rostlin začali věřit, že mohou získat patenty na výsledky svých výzkumů. Jejich víra však díky Sdělení Evropské komise z prosince roku 2016 (2016/C 411/03) neměla dlouhého trvání. Na základě tohoto sdělení, podle kterého patenty nelze udělit na produkty získané v podstatě biologickými postupy, EPÚ přerušil řízení o evropských patentových přihláškách a patentech, jejichž předměty se týkaly rostlin či zvířat získaných v podstatě biologickými postupy. Rozhodnutím Správní rady EPO ze dne 29. června 2017, pak došlo, s účinností od 1. července 2017, ke změně Pravidla 27 a 28 EPC, takto:

Pravidlo 27 EPC:

Patentovatelné biotechnologické vynálezy

Biotechnologické vynálezy jsou rovněž patentovatelné, týkají-li se:

- (a) *biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí*

- nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl;
- (b) aniž je dotčeno Pravidlo 28, odstavce 2, rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostliny nebo plemeno zvířete;
- (c) *mikrobiologického nebo jiného technického postupu nebo výrobku jiného, než je odrůda rostliny nebo plemeno zvířete, a získaného tímto postupem.*

Pravidlo 28 EPC:

Výluky z patentovatelnosti

- (1) *Podle článku 53(a) se evropské patenty neudělí na biotechnologické vynálezy, které se týkají zejména:*
- (a) *způsobů klonování lidských bytostí;*
- (b) *způsobů modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí,*
- (c) *použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely;*
- (d) *způsobů úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užítku pro člověka nebo zvíře, a také zvířat, která jsou výsledkem těchto způsobů.*
- (2) Podle článku 53(b) se evropské patenty neudělují na rostliny nebo zvířata výlučně získané v podstatě biologickým postupem.

Nová úprava Pravidel 27 a 28 EPC tak na jedné straně uspokojila zainteresované kruhy (např. European Seed Association), na straně druhé se však dostala do rozporu se shora uvedenými rozhodnutími Velkého stížnostního senátu, což potvrdil i technický stížnostní senát v nedávné kauze T 1063/18, týkající se stížnosti proti rozhodnutí průzkumové divize o zamítnutí evropské patentové přihlášky EP 2753168. Stíž-

nostní senát v této kauze rozhodl, že nové Pr. 28(2) EPC je v rozporu s čl. 53(b) EPC, přičemž při rozporu Pravidla s Článkem EPC má, v souladu s čl. 164(2) EPC, Článek EPC přednost. Svoje rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že Sdělení Evropské komise z prosince roku 2016 (2016/C 411/03), interpretující Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES, na podkladě kterého správní rada EPO přijala sporné ustanovení Pr. 28(a)EPC, nelze považovat za právně závazné. Právně závaznou by byla pouze interpretace provedená CJEU. V dané kauze je tak pro stížnostní senáty EPÚ závazná interpretace čl. 53(b) EPC, uvedená ve shora uvedených rozhodnutích Velkého stížnostního senátu G 2/12 a 2/13. A vzhledem k tomu, že stížnostní senát se od takové interpretace v dané kauze nehodlal odklonit, neshledal ani důvod k předložení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu ve smyslu čl. 112 EPC. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky tak zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení (k přezkoumání údajné nejasnosti nároků a vynálezecké činnosti předmětu přihlášky).

Bez ohledu na další osud předmětné evropské patentové přihlášky je zřejmé, že toto rozhodnutí opět navodilo právní nejistotu jak mezi přihlašovatelí, tak i jejich soutěžitelí a proto se patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými metodami dostala opět do popředí zájmu jak orgánů EU, tak i EPO. Situaci dále komplikuje i skutečnost, že v průběhu doby se objevily nové technologie, takové jako CRISP-Cas, umožňující produkci rostlin, které jsou jen ztěží či vůbec rozlišitelné od rostlin získaných v podstatě biologickými postupy.

Po diskuzi na zasedání správní rady EPO ve dnech 27. a 28. března t.r. proto postoupil prezident EPÚ Velkému stížnostnímu senátu dále uvedené právní otázky (**G 3/19**) a současně rozhodl o přerušení probíhajících prvoinstančních řízení, kde posouzení patentovatelnosti produktů zís-

kaných v podstatě biologickými metodami přichází v úvahu.

1. Lze, s ohledem na čl. 164(2) EPC, vyjasnit význam a rozsah čl. 53 EPC v Prováděcím předpisu k EPC bez toho, aby takové vyjasnění bylo a priori limitováno interpretací tohoto článku, provedené v dřívějších rozhodnutích stížnostních senátů nebo Velkého stížnostního senátu?
2. Pokud je odpověď na první otázku kladná, je vyluka z patentovatelnosti rostlin a zvířat získaných v podstatě biologickými metodami podle Pr. 28(2) EPC v souladu s čl. 53(b) EPC, který tyto předměty výslovně nevylučuje ani nepovoluje?

První otázka má zřejmě pootevřít dveře pro otázku druhou. Jde o metodologickou otázku, tj. jak posuzovat, zda ustanovení Prováděcího předpisu je ve smyslu čl. 164(2) EPC v rozporu s ustanovením Úmluvy (EPC). Stížnostní senát se v kauze T 1063/18 cítil vázán interpretací čl. 53 b) EPC provedenou Velkým stížnostním senátem v kauzách Tomatoes II a Broccoli II. Postoupení tak vychází z toho, že v tomto ohledu existují rozdílná rozhodnutí, odkazu-

jíce na kompetenci Správní rady poskytnout "podrobnější interpretaci významu ustanovení Úmluvy".

V postoupení se konstatuje, že přípustnost druhé otázky vyplývá z přípustnosti otázky první, protože soulad Pr. 28(2) EPC s čl. 53b) EPC závisí na tom, zda dřívější interpretace tohoto článku v rozhodnutích Broccoli II a Tomatoes II brání vyjasnění čl. 53b) EPC ze strany Správní rady.

I když vztah mezi oběma otázkami lze ztěžít rozporovat, na druhé straně je zřejmé, že postoupení nepředkládá rozhodnutí stížnostních senátů, které by daly rozdílné odpovědi na druhou otázku, tak jak to požaduje čl. 112(1)(b) EPC.

To může být i důvodem, proč postoupení nabízí i alternativní odůvodnění přípustnosti druhé otázky, a to aplikaci čl. 112(1)(b) EPC per analogiam. Analogie byla sice akceptována v case law Velkého stížnostního senátu jako legitimní prostředek při vývoji práva, ale Velký stížnostní senát se však zdráhal tento právní prostředek aplikovat tam, kde je v sázce jurisdikční struktura Evropského patentového systému (viz G 1/97 a G 3/08).

JUDIKATURA

K otázce užívání podnikového označení jako klíčového slova při vyhledávání v rámci internetového obchodu (obchodní platformy)

Provozovatel vyhledávače provozovaného v rámci internetového obchodu (obchodní platformy), který po zadání vyhledávaného (klíčového) slova podobného nebo identického s podnikovým označením třetí osoby zobrazí automaticky

návrhy doplnění vyhledávaného slova, které jsou založeny na vyhodnocení dřívějších vyhledávacích zadání, takové označení sám užívá.

Užívání podnikového označení jako klíčového slova pro zobrazení automatických dokončování vyhledávaných slov není rozporné s právem, pokud je uživateli internetu pouze zobrazována alternativa k výrobkům či službám takového podniku a není tím poškozována funkce podnikového označení sloužit jako identifikace podniku.

I ZR 201/16 goFit

**ROZSUDEK NĚMECKÉHO
SPOLKOVÉHO SOUDNÍHO DVORA**

ze dne 15. února 2018

Popis věci:

Žalovaná provozuje webovou stránku amazon.de, na které jsou nabízeny k prodeji výrobky koncernem Amazon, tak i výrobky třetích stran. Žalobkyně, rakouská společnost goFit Gesundheit GmbH, prodává v Německu reflexní masážní podložky, které ale žalobkyně na webové stránce amazon.de neprodává, a neprodává je na ní ani jiná společnost koncernu Amazon a ani žádná třetí osoba. Žalobkyně naříkala jednání žalované spočívající v tom, že při zadání slova „goFit“ nebo „gofit“ do vyhledávacího řádku na webové stránce amazon.de se automaticky otevřela tzv. drop-down nabídka, tj. směrem dolů pod vyhledávací řádek se pod sebou zobrazily návrhy výsledků vyhledávání jako např. „gofit podložka“, „gofit zdravotní podložka“ nebo „gofit podložka originál ze Švýcarska“, a automatické doplňování slov užívané žalovanou zobrazovalo tyto výsledky také již při zadání prvních písmen, jako např. „gof“ nebo „gofi.“ Po rozkliknutí některého z navrhaných výsledků vyhledávání se zobrazil seznam s nabídkami, které ale neměly nic společného s podnikem žalobkyně nebo s jejími podložkami, a přitom se jednalo o druho- vě identické výrobky, tj. stejné akupresní podložky. Žalobkyně domáhala se uložení povinnosti zdržet se užívání slovních prvků „goFit“ nebo „gofit“ v souvislosti s ná-

vrhy vyhledávaných slov, neboť dle jejího názoru tím docházelo k porušování jejího podnikového označení, a dále se domáhala uložení povinnosti zdržet se vyvolávání dojmu dostupnosti výrobků goFit na webové stránce žalované. Zemský soud v Kolíně nad Rýnem žalobě vyhověl, Vrchní zemský soud v Kolíně nad Rýnem žalobu v plném rozsahu zamítl a Spolkový soudní dvůr následně revizi žalobkyně taktéž zamítl. Potvrdil přitom závěr, že označení goFit je ze strany žalované jako provozovatelky webové stránky amazon.de užíváno v rámci obchodního styku, neboť se jedná o činnost v souvislosti s obchodní činností zajišťující hospodářský cíl, a nikoli o jednání v soukromé sféře žalované, a to s odkazem na rozsudek Soudního dvora ve věci C-236/08 Google, bod 50. Užívání označení goFit na webové stránce žalované slouží k zobrazení výsledku hledání obsahujícího reklamní nabídky. K užívání podnikového označení dochází ze strany žalované, neboť žalovaná využívá automatizovaného vyhledávacího programu založeného na algoritmickém vyhodnocování již proběhlých hledání ze strany uživatelů webové stránky, a tudíž je za jeho fungování také právně zodpovědná, a za užívání označení v obchodním styku lze považovat také užívání v reklamě. Spolkový soudní dvůr však potvrdil, že užíváním podnikového označení nedochází k porušování práv žalobkyně k předmětnému podnikovému označení, a tedy naříkané jednání není protiprávní, neboť k němu nedochází způsobem, který by byl schopen poškodit nebo zasáhnout do funkce označení identifikovat podnik žalobkyně. S poukazem na judikaturu

Soudního dvora soud uvedl, že ochranné známky sice představují podstatnou součást systému nerušené hospodářské soutěže, ale jako takové nemohou chránit svého vlastníka před praktikami, které jsou svou podstatou hospodářské soutěži vlastní. Internetová reklama využívající tzv. klíčová slova, které odpovídají ochranným známkám, jsou právě takovou praxí, která obecně slouží pouze k tomu, aby bylo možné nabídnout resp. navrhnout uživateli internetu alternativu ke zboží nebo službám vlastníka ochranné známky (Soudní dvůr ve věci C-236/08 Google, nebo C-323/09 Interflora). Pokud tedy je na internetu na základě klíčového slova identického nebo podobného s ochrannou známkou třetí osoby zobrazena reklama pro zboží nebo služby odpovídající zboží nebo službám, pro které je ochranná známka chráněna, pak se takovému jednání nemůže vlastník ochranné známky bránit, pokud není zasaženo do některé z funkcí ochranné známky. Přitom pokud je cizí označení užíváno pouze takovým způsobem, který jasně umožňuje identifikaci třetí osoby, pak je nebezpečí záměny zcela vyloučeno. Nelze souhlasit s argumentem žalobkyně, že by uživatel internetu na základě návrhů doplňovaných hledaných slov mylně předpokládal, že výrobky žalobkyně je možné zakoupit na webové stránce žalované, ale ve skutečnosti to možné není, a že by tím mělo být zasaženo do práva k podnikovému označení žalobkyně. Právní ochranu před vznikem takového omylu právní předpisy týkající se podnikových označení (tj. včetně označení obchodních a ochranných známek) neposkytují. A nároky z titulu nekalé soutěže, které by měly poskytovat ochranu před klamáním ohledně vlastností zboží, jako je původ zboží nebo jeho dostupnost, nejsou také možné. Pokud totiž není užívání podnikového označení (obchodního označení, ochranné známky) klamavé z hlediska práva známkového, nelze tento závěr obcházet z titulu práva proti nekalé soutěži. Uživatel internetu, který využívá vyhledávání na

webové stránce žalované, získává naříkaným systémem automatického doplňování vyhledávaných slov pouze pomoc při formulování vyhledávacího dotazu. I když z navrhovaných doplňování slov je zřejmé, že provozovateli webové stránky je hledaný produkt a jeho označení známé z již dříve prováděných vyhledávání, tak z toho nelze dovozovat, že by uživatel internetu již na základě těchto skutečností počítal s tím, že hledaný produkt na webové stránce také skutečně najde.

Pro praxi:

Výše stručně popsané rozhodnutí Spolkového soudního dvora vychází, samozřejmě krom jiného, z dosavadní judikatury Soudního dvora ve věcech tzv. klíčových slov užívaných v rámci internetových vyhledávačů, např. jako součást internetových reklamních aktivit, a jde zjevně ve prospěch otevřenosti hospodářské soutěže a spotřebitele. Za pozornost ještě stojí rozsudek Spolkového soudního dvora ve věci I ZR 138/16 Ortlieb, shodou okolností taktéž ze dne 15. února 2018, ve které se soud zabýval obdobnou situací, kdy se na webové stránce společnosti z koncernu Amazon provozující stejnojmenný internetový obchod po zadání do vyhledávací řádku označení identického s ochrannou známkou Ortlieb zobrazily výrobky označené ochrannou známkou Ortlieb pocházející sice od vlastníka této ochranné známky, ale také výrobky identického druhu a charakteru, ovšem pocházející od třetích osob, a tyto alternativní výrobky byly označeny ochrannými známkami třetích osob. I v této věci soud dovodil, že osoba technicky provozující a nesoucí odpovědnost za interní vyhledávání v rámci webové stránky internetového obchodu používá klíčová slova jako ochranné známky (tedy v obchodním styku) při své komerční komunikaci, neboť zajišťuje výběr zobrazovaných výsledků takového vyhledávání na základě automatizovaného vyhodnocování chování

zákazníků, a to i tehdy, pokud subjekty nabízející zboží, které se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, nemají žádný vliv na obsah zobrazených výsledků vyhledávání. V odůvodnění rozsudku soud uvádí, že u interních vyhledávačů používaných u internetových obchodů nebo u internetových platform počítá běžný uživatel internetu s nabídkou alternativních výrobků v rámci zobrazovaných výsledků vyhledávání, a to navíc za situace, kdy ze zobrazení alternativního produktu je dostatečně zřejmé, že jsou označena cizí, tj. odlišnou ochrannou známkou, a skutečnost,

že alternativní nabídky nejsou zobrazovány odděleně, není dostatečná k závěru o zásahu do funkce rozlišení původu ochranné známky. V odůvodnění rozsudku přitom soud také hojně odkazuje na judikaturu Soudního dvora ve věcech tzv. klíčových slov. Bylo by tedy možné učinit závěr, že soud obecně neshledává použití označení shodného s ochrannou známkou třetí osoby v rámci vyhledávání za zásah do práva k ochranné známce ani za jednání nekalo-soutěžní, pokud takový závěr neodůvodňují nějaké zvláštní skutkové okolnosti.

JUDr. David Štros

RESUME

Martina Zdvihalová: Acquisition of distinctive character of a trademark pursuant to the law of the Czech Republic and the European Union

The main objective of the submitted paper is to provide legal analysis, interpretation and comparison of the institute of the trademarks distinctive character acquisition according to the legal order of the Czech Republic and the European Union, including the decision and application practice of the Czech Republic and the European Union administrative and judicial authorities.

Václav Jansa: Multilateral international treaties, of which the Czech Republic is a member

In connection with the 100th anniversary of the Industrial Property Office the article recalls historical development of international treaties and their revisions, of which the Czech Republic is a member.

RESÜMEE

Martina Zdvihalová: Erwerb der Unterscheidungskraft von Marken nach dem Recht der Tschechischen Republik und der Europäischen Union

Das Hauptziel dieses Artikels ist eine rechtliche Analyse, Interpretation und einen Vergleich des Erwerbs der Unterscheidungskraft von Marken gemäß dem Recht der Tschechischen Republik und der Europäischen Union zu liefern, einschließlich der Entscheidungsfindung und Anwendungspraxis von Verwaltungs- und Justizorganen der Tschechischen Republik und der Europäischen Union.

Václav Jansa: Multilaterale internationale Verträge, an denen die Tschechische Republik beteiligt ist

Im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag der Gründung des Amtes für gewerbliches Eigentum erinnert der Artikel an die historische Entwicklung der internationalen Verträge und ihrer Revisionen, an denen die Tschechische Republik beteiligt ist.

RESUMÉ

Martina Zdvihalová: L'acquisition du caractère distinctif de marques de commerce conformément au droit de la République tchèque et de l'Union européenne

L'objectif principal de ce document est de fournir une analyse, une interprétation et une comparaison juridiques de l'acquisition du caractère distinctif des marques de commerce en vertu du droit de la République tchèque et de l'Union européenne, y compris la décision et la pratique d'application des autorités administratives et judiciaires de la République tchèque et de l'Union européenne

Václav Jansa: Traités internationaux multilatéraux auxquels la République tchèque est partie

À l'occasion du centième anniversaire de la création de l'Office de la propriété industrielle, cet article rappelle l'évolution historique des traités internationaux auxquels la République tchèque est partie et de leurs révisions.

РЕЗЮМЕ

Мартина Здвишалова: Приобретение различительной способности товарных знаков с законодательством Чешской Республики и Европейского Союза

Главная цель данной статьи есть подать правового разбора, интерпретации и сравнение института приобретения различительной способности товарных знаков с законодательством Чешской Республики и Европейского Союза, включительно практики принятия решений административных и судебных органов Чешской Республики и Европейского Союза и их применения.

Вацлав Янса: Многосторонние международные договоры, в которых Чешская Республика является стороной

В связи с юбилеем 100 лет от открытия Ведомства по промышленной собственности эта статья упоминает историческую эволюцию международных договоров и их ревизии, в которых Чешская Республика является стороной.

INHALT

Martina Z d v i h a l o v á : Erwerb der Unterscheidungskraft von Marken nach dem Recht der Tschechischen Republik und der Europäischen Union.....	73
Václav J a n s a : Multilaterale internationale Verträge, an denen die Tschechische Republik beteiligt ist.....	86
EUROPÄISCHES RECHT	93
Emil J e n e r á l : Die Entscheidung der Beschwerdekammer T 2563/11	93
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1085/13 vom 9. Dezember 2018	95
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. November 2018 über die Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz	97
Die Frage der Patentierbarkeit der Produkten „gewinnen in wesentlichen biologischen Verfahren“ ist wieder aktuell.....	98
JUDIKATUR	103
David Š t r o s : Über die Verwendung der Firmenkennzeichnung als Schlüsselwort in der Internetshop-Suche (Handelsplattformen).....	103

SOMMAIRE

Martina Z d v i h a l o v á : L'acquisition du caractère distinctif de marques de commerce conformément au droit de la République tchèque et de l'Union européenne.....	73
Václav J a n s a : Traités internationaux multilatéraux auxquels la République tchèque est partie	86
LE DROIT EUROPÉEN	93
La décision de la chambre de recours T 2563/11.....	93
La décision de la chambre de recours de l'OEB T 1085/13 du 9 décembre 2018	95

Le communiqué de l'OEB du 15 novembre 2018 sur les entretiens et les procédures orales organisés sous forme de visioconférence	97
La question de la brevetabilité des produits „essentiellement biologiques“ est à nouveau d'actualité.....	98
JURISPRUDENCE	103
David Š t r o s : Sur la question d'utilisation du signe d'entreprise comme mot clé pendant la recherche dans la boutique en ligne (plateforme de trading)	103

СОДЕРЖАНИЕ

Мартина З д в и х а л о в а : Приобретение различительной способности товарных знаков с законодательством Чешской Республики и Европейского Союза	73
Вацлав Я н с а : Многосторонние международные договоры, в которых Чешская Республика является стороной	86
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	93
Емил Е н е р а л : Решение апелляционного сената T 2563/11	93
Решение апелляционного сената ЕПВ T 1085/13 от 9-ого декабря 2018	95
Сообщение ЕПВ от 15-ого ноября 2018 касающееся разговоров и устных рассмотрений дел которые состоятся как видеоконференция	97
Опять актуальный вопрос патентоспособности продуктов полученных „в сущности биологическими методами“	98
ЮДИКАТУРА	103
Давид Ш т р о с : Вопрос использования фирменного обозначения как ключевое слово во время поиска в рамках интернет-магазина (коммерческой платформы)	103



ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENĚČ

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