

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

6

2016



© 2016 ÚPV Praha

Vychází 19. 12. 2016



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

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

OBSAH

CONTENTS

Martina K o t y k o v á : Porovnání množiny posuzovaných výrobků z hlediska novosti a individuální povahy	185
Jiří E f f m e r t : Uplatnění rozsudků Soudního dvora Evropské unie v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.....	189
Marcela H u j e r o v á : 56. zasedání shromáždění členských států Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)....	196
EVROPSKÉ PRÁVO	200
Emil J e n e r á l : Rozhodnutí Správní rady EPO ze dne 29. června 2016, kterým se s účinností od 1. července 2016 mění článek 11 Poplatkového řádu	200
Ke sdělení EPÚ, týkajícímu se změn odporového řízení s účinností od 1. července 2016	200
JUDIKATURA.....	209
Miroslav Č e r n ý : Rozsudek Soudního dvora ve věci C-280/15 Irina Nikolajeva v. Multi Protect OÜ ze dne 22. června 2016	209

Martina K o t y k o v á : Comparison of a collection of assessed products in terms of novelty and individual character.....	185
Jiří E f f m e r t : Applying of the CJEU judgments in proceedings before the Industrial Property Office	189
Marcela H u j e r o v á : 56 th Assemblies of the Member States of World Intellectual Property Organization (WIPO).....	196
EUROPEAN LEGISLATION	200
Emil J e n e r á l : Decision of the Administrative Council of 29 June 2016 amending Article 11 of the Rules relating to Fees	200
Notice from the EPO concerning the amendments of the opposition procedure as from 1 July 2016	200
JUDICATURE	209
Miroslav Č e r n ý : Judgment of the CJEU of 22 June 2016, case C-280/15 Irina Nikolajeva v Multi Protect OÜ.....	209

Ing. Martina KOTYKOVÁ

POROVNÁNÍ MNOŽINY POSUZOVANÝCH VÝROBKŮ Z HLEDISKA NOVOSTI A INDIVIDUÁLNÍ POVAHY

Podle ustanovení § 3 zákona č. 207/2000 Sb.¹ (dále jen zákon) průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.

Novost je definována v ustanovení § 4 zákona následovně:

Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně.

Individuální povaha je definována v ustanovení § 5 zákona následovně:

- 1. Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.*
- 2. Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce.*

Na začátku úvahy, jaký je rozdíl mezi posuzováním novosti a posuzováním individuální povahy, si položíme otázku: Proč jsou na vzhled výrobku uplatňována dvě zápisná kritéria? Proč zákonodárce vůbec stanovil pro posuzování vzhledu kritéria dvě, proč si nevystačil s jedním kritériem, když v obou případech je přece posuzován jeden parametr, a to vzhled výrobku?

Na první pohled se může jevit kritérium novosti jako přísnější, než kritérium individuální povahy, neboť kritérium novosti hovoří o „shodnosti“ posuzovaných výrobků, zatímco v kritériu individuální povahy je popsána „pouze podobnost“, testovaná fiktivní osobou – informovaným uživatelem. Na první pohled se tedy může zdát, že všechny průmyslové vzory, které splňují zápisné kritérium novosti, musí automaticky rovněž splňovat zápisné kritérium individuální povahy. Z tohoto úhlu pohledu by se jevilo stanovit dvě zápisná kritéria na posuzování vzhledu jako nadbytečné, neboť všechny výrobky, které by splňovaly kritérium individuální povahy (podobnost), by zároveň splňovaly kritérium novosti (shodnost). Nahlíženo tímto úhlem pohledu by se kritérium novosti jevilo jako zbytečné.

K tomu, abychom si uvědomili rozdíl mezi těmito dvěma kritérii, je třeba si nejprve uvědomit, kdo je informovaný uživatel, jehož očima je posuzován vzhled průmyslového vzoru, a na kterého se odvolává ustanovení § 5 zákona, ve kterém je definována individuální povaha.

Informovaný uživatel není informovaný ve všech odvětvích

Definice pojmu informovaný uživatel není zakotvena v žádné zákonné normě, není definován v nařízení č. 6/2002, ani v zák. č. 207/2000 Sb. Rovněž se podrobněji o posuzování výrobku očima informovaného uživatele nevyjadřují Metodické pokyny pro řízení před ÚPV².

Relevantní definici informovaného uživatele je možné najít v rozhodnutí Tribunálu EU

v rozhodnutí Grupo Pomer Mon Graphic v. OHIM – Pepsi Co (T 9/07)³ a poté v rozhodnutí Soudního dvora v téže věci (C-281/10)⁴.

Z definice informovaného uživatele v tomto rozhodnutí uvádím následující:

Pojem „informovaný uživatel“ tak lze chápat jako pojem označující uživatele, který vykazuje nikoli průměrnou pozornost, ale zvláštní ostražitost, ať už z důvodu své osobní zkušenosti či rozsáhlé znalosti daného odvětví. Přívlástek „informovaný“ tak naznačuje, že uživatel, ačkoli není návrhářem či technickým odborníkem, zná různé (průmyslové) vzory existující v dotyčném odvětví, má určitý stupeň znalostí prvků, které tyto (průmyslové) vzory obvykle obsahují, a v důsledku svého zájmu o dotyčné výrobky vykazuje při jejich užívání relativně vysoký stupeň pozornosti.

Z uvedeného vyplývá, že individuální povahu průmyslového vzoru (designu) tedy posuzujeme očima uživatele, který vykazuje zvláštní ostražitost, ať z důvodu osobní zkušenosti či rozsáhlé znalosti daného odvětví. Nemůžeme tedy posuzovat individuální povahu dvou výrobků, které jsou z jiného odvětví. Zde je nutné zdůraznit, že definice informovaného uživatele se vztahuje na konkrétní odvětví, což je v rozhodnutí Soudního dvora C 281/10 uvedeno opakovaně. Průmyslový vzor (design) může být ztělesněn v různých výrobcích, ale posuzování individuální povahy se vztahuje vždy k jednomu konkrétnímu ztělesnění výrobku, který můžeme spojit s konkrétním odvětvím.

Míra volnosti původce není posuzována ve všech odvětvích

Dále, abychom našli rozdíl mezi oběma zápisnými kritérii, je třeba si uvědomit, že míra volnosti původce se vztahuje pouze ke kritériu individuální povahy, nikoli ke kritériu novosti.

V zákonné definici individuální povahy je uvedené, že při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře

volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce.

Míra volnosti původce může být omezena požadovanými technickými vlastnostmi výrobku. Tedy, má-li mít výrobek nějakou funkci, je míra volnosti vztažená rovněž pouze k danému odvětví, ve kterém má výrobek fungovat.

Dále může být míra volnosti původce také omezena stávajícím stavem techniky. Tedy existuje-li v dané oblasti velké množství výrobků, stačí i drobnější odlišnost, která dodá individuální povahu danému průmyslovému vzoru. (Jistě bude míra volnosti původce jiná pro výrobce kosmických raket a jiná pro výrobce sportovní obuvi.)

Míra volnosti původce je tedy rovněž vztažená k danému odvětví.

Naopak novost je posuzována bez těchto omezení daných odvětvím. Je posuzován pouze vzhled výrobku bez jakéhokoliv omezení. Kolizní vzor tedy může být ztělesněn v naprosto odlišném výrobku.

Fiktivní příklady:

1. Fiktivní příklad

Konkrétně nemůžeme např. posuzovat individuální povahu výrobku „kuchyňské linky“ vůči výrobku „hračky kuchyňské linky“, u které vaří slečny školkou povinné. U takovýchto výrobků může být vzájemně posuzována pouze novost. Je-li dětská kuchyňka věrným modelem skutečné kuchyňské linky a liší-li se pouze nepodstatně, lze říci, tyto dva výrobky jsou v kolizi z hlediska kritéria novosti.

U těchto výrobků však posuzovat individuální povahu vůbec nelze, tudíž nelze říci, že jsou v kolizi z hlediska individuální povahy.

2. Fiktivní příklad

Rovněž nemůžeme posuzovat individuální povahu u čokoládové bonboniéry ve tvaru notebooku v porovnání se skutečnými notebooky. Tento čokoládový notebook⁵ můžeme porovnávat z hlediska individuální povahy pouze s čokoládovými bonboniériami. Z hlediska novosti můžeme tento čoko-

ládový notebook porovnat i se skutečnými notebooky.



Skutečné příklady:

1. Skutečný příklad

Dne 22. 09. 2010 podal přihlašovatel čokoládovny Fikar, s. r. o. hromadnou přihlášku průmyslového vzoru o názvu Cukrovinky, obaly na cukrovinky a úpravy cukrovinek. Přihláška obsahuje celkem 5 průmyslových vzorů. Tato přihláška byla zatříděna podle Locarnského třídění do tříd 01-01, 09-03 a 32-00. Přihláška byla registrována pod číslem 35398 dne 10. 10. 2012.

Přihláška obsahuje následující vyobrazení průmyslového vzoru č. 1. a č. 2



1.1



2.1

Jedná se o obal na cukrovinky a úpravu cukrovinek, které mají evokovat vzhled mobilního telefonu. Z hlediska novosti byly tyto průmyslové vzory porovnány se vzhledem nejen obalů na cukrovinky a úpravami cukrovinek, ale i s mobilními telefony. Z hlediska individuální povahy byl tento vzor porovnán pouze s obaly na cukrovinky a úpravami cukrovinek.

2. Skutečný příklad

Dne 23. 07. 2015 podal přihlašovatel firma RENAULT s. a. s. přihlášku průmyslového vzoru o názvu „Vozidlo – hračka“. Přihláška byla zapsána pod číslem 36637

dne 20. 01. 2016 a byla zatříděna podle Locarnského třídění do třídy 21-01.



1.2

Dále shodný přihlašovatel ve shodný den podal přihlášku průmyslového vzoru o názvu „Vozidlo“, která byla zatříděna podle Locarnského třídění do třídy 12-08.



1.2

Z uvedených vyobrazení vyplývá, že se jedná o skutečné vozidlo a model tohoto vozidla.

Strategie přihlašovatele je v tomto případě pochopitelná a správná. Průmyslový vzor (design) je v obou případech stejný. Průmyslový vzor je v uvedených případech vždy ztělesněn ale v jiném výrobku, jednou ve „Vozidle - hračka“ a podruhé ve „Vozidle“.

V případě, že by přihlašovatel, firma RENAULT, přihlásil pouze „Vozidlo“, bylo by snadnější přihlásit jiným přihlašovatelem (říkejme pro snadnější orientaci pan Novák) „Vozidlo – hračka“, která by se „Vozidlu“ vzhledově přibližovala. V zápisném řízení přihlášky „Vozidla – hračky“ pana Nováka by byla posuzována pouze novost vůči zapsanému průmyslovému vzoru „Vozidla“, nikoli individuální povaha. Při stávajícím stavu je pan Novák v obtížnější situaci, neboť jeho „Vozidlo – hračka“ bude muset podstoupit test jak kritéria novosti, tak i test individuální povahy.

SGvsFrsM%253A%252C9IRUhAD-ia4
qgM%252C_&usg=__UGdKtnjR0gqbSgv6
aHkoi2Gxc1U%3D&dpr=1.25&ved=0ah

UKEwi4ufSo4cXPAhWB8RQKHYw
XC80QyjclNQ&ei=Pwv2V_idDIHjU4yvrOg
M#imgrc=NwnhSsNTdo5inM%3A

Jiří EFFMERT

UPLATNĚNÍ ROZSUDKŮ SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE V ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČR

1. Úvod

Po vstupu České republiky do Evropské unie, tj. po 1. květnu 2004, se v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) začínají uplatňovat odkazy na rozhodnutí Evropského soudního dvora (dále SDEU), která souvisejí s projednávanými případy. Taková rozhodnutí nejprve začaly uplatňovat advokátní kanceláře, později i sám ÚPV a patentoví zástupci. V současné době jsou taková rozhodnutí oporou ve správním řízení ve věcech ochranných známek a v ojedinělých - zhruba pěti - případech též ve věcech dodatkových osvědčení na léčiva.¹ V dostupných pramenech jsem v rozhodnutích o patentech, užitných vzorech a průmyslových vzorech nenalezl odkazy na rozhodnutí SDEU. Rozhodnutí uplatňují přihlašovatelé při čelení námitkám jak ze strany ÚPV, tak namítnutelů a i ÚPV je uplatňuje v rozhodovacím řízení. Příklady vhodných rozhodnutí obsahují i současné Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.² Rozhodnutí je možno vyhledat ve dvou databázích, přístupných z webového rozhraní ÚPV Data-báze online:³

1. Databáze správních a soudních rozhodnutí⁴.

2. Databáze Rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně⁵, kterou provozuje SDEU a obsahuje všechna rozhodnutí v našich věcech od roku 1953 do současnosti. Některá rozhodnutí jsou přístupná i v češtině.

2. Právní závaznost rozhodnutí SDEU při řízení před ÚPV

2.1 Obecná právní úprava. Správním řád⁶, podle kterého probíhá řízení před ÚPV, ani právní předpisy upravující jednotlivé instituty svěřené k rozhodování ÚPV⁷, neobsahují výslovné ustanovení o tom, že rozsudky SDEU jsou závazné pro řízení před ÚPV. Smlouva o Evropské unii⁸ ani Smlouva o fungování Evropské unie⁹ taková ustanovení nemá: Oddíl pátý této smlouvy upravuje činnost SDEU ve svých člancích 251–281, nezabývá se však závazností rozsudků SDEU pro soudní řízení a správní rozhodování členských států EU. Ani aktuální předpisy EU z naší oblasti, např. o ochranných známkách, tj. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství¹⁰ a SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/95/ES, kterou se sblížují právní předpisy člen-

ských států o ochranných známkách¹¹ výslovně nestanoví povinnost soudů a správních orgánů států EU aplikovat ve svém rozhodování jednotlivé rozsudky SDEU.

Článek 17 preambule NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009 o ochranné známce stanoví, že „je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky Společenství a paralelní národní ochranné známky. Proto, pokud jsou podány žaloby ve stejném členském státě, je třeba prostředky k dosažení tohoto cíle hledat ve vnitrostátních procesních předpisech, které nejsou tímto nařízením dotčeny, zatímco jsou-li žaloby podány v různých členských státech, byla by vhodná ustanovení obdobná ustanovením o litispendenci nařízení (ES) č. 44/2001“. Tento článek však neupravuje pozici jednotlivých rozsudků SDEU ve vnitrostátním řízení o ochranných známkách.

Podle preambule SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/95/ES, čl. 6, „Členské státy by si měly podržet úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem...“

2.2 Právní literatura¹² často uvádí povinnost respektovat rozsudky SDEU ve vnitrostátním rozhodování: „Judikatura Soudního dvora dovedla, že všechny správní orgány členských států, včetně decentralizovaných a samosprávných, jsou povinny se přímo a samostatně zabývat právem EU. V případě rozporu mezi právem členského státu a úpravou Unie jsou povinny neaplikovat vnitrostátní úpravu. České správní soudy bezvýhradně akceptují judikaturu SDEU“.¹³ Podle další publikace¹⁴ jsou základními principy „uplatnění judikatury SDEU ve správním řízení:

1. *Znalost a aplikace unijního práva správním orgánem z úřední povinnosti;*

2. *přednost a přímý účinek práva EU v řízení před správním orgánem;*
3. *požadavek souladného výkladu nepřímého účinku v aplikační praxi správního orgánu (s. 486, 487).¹⁵*

Podrobně se touto problematikou zabývá Výzkumný projekt RM 01/14/05 (TYČ, V. a kol.) „Význam judikatury Soudního dvora ES v právním řádu ČR a role vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem ES a Soudem prvního stupně“¹⁶ Podle závěrů materiálu „Rozhodnutí ESD o výkladu, resp. způsobu aplikace ustanovení komunitárního práva nemohou mít pouhý individuální účinek, neboť by tak postrádala smysl. Má-li být výklad závazný a sjednocující, musí být obecně závazný. Výklad právní normy je její součástí, neboť specifikuje její obsah. Jeho závaznost je pak stejná jako závaznost vykládané normy. Sám Soudní dvůr nedává odpověď na otázku, zda mají mít výkladová rozhodnutí účinek erga omnes či jen inter partes ...Právním titulem k závaznosti existující výkladové judikatury ESD pro národní soudy není její normativní charakter, který neexistuje, ale povinnost aplikovat komunitární právo správně, tj. tak, jak určil Soudní dvůr (článek 220). Jsou-li pochybnosti o relevanci takového v minulosti podaného výkladu, je třeba požádat o výklad nový v řízení o předběžné otázce. Národní soudy jsou tak povinny respektovat rozhodnutí ESD o výkladu či aplikaci pravidel komunitárního práva (ať už přijaté v daném konkrétním případě v řízení o předběžné otázce nebo v minulosti v jiných případech).“

2.3 Obecná praxe. Členské státy EU v rozhodování svých správních orgánů a soudů hojně citují rozsudky SDEU a opírají o ně svá rozhodnutí. Shodná praxe je i při rozhodování v České republice. V konečných rozhodnutích předsedy ÚPV o ochranných známkách jsou rozsudky Soudního dvora a Tribunálu citovány nejméně dvatisícepětkrát¹⁷, v rozhodnutích soudů - 744krát.¹⁸

Nejvyšší správní soud se ve svých rozhodnutích o kasačních stížnostech ve věcech ochranných známek opakovaně zabýval vahou rozsudků SDEU v rozhodování soudů - vždy se závěrem, že je namístě tato rozhodnutí využít.

2.3.1 Tak například v rozsudku ze dne 29. dubna 2008, č. j. 5 As 69/2002, který se týkal přihlášky ochranné známky O-153671



ve střetu s ochrannou známkou WIPO-CZ „GORBATSCHOW“ Nejvyšší správní soud provedl výklad uplatnění rozsudků SDEU ve správním a soudním řízení tak, že odlišil dvě situace podle toho, kdy se odehrály posuzované skutkové okolnosti: před nebo po vstupu ČR do Evropské unie: „Nejvyšší správní soud opakovaně konstatoval, že právní předpisy Společenství a judikatura Soudního dvora ES slouží jako vhodné výkladové vodítko při výkladu české právní úpravy i v případech, kdy jsou posuzovány skutkové okolnosti, k nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie. Předpokladem inspirace právem ES a judikaturou Soudního dvora je skutečnost, že vykládané ustanovení českého právního předpisu bylo přijato za účelem sblížení českého práva s právem Evropských společenství a český zákonodárce nevyjádřil úmysl se od normy práva Společenství odchýlit

V případech, kdy skutkové okolnosti posuzovaného právního vztahu leží po přistoupení, není pochyb o tom, že jak soudy, tak správní orgány mají povinnost souladného výkladu českého práva s právem Evropského společenství.

Lze tedy shrnout, že v prvním z jmenovaných případů se jedná o zohlednění vhodné,

v druhém o zohlednění povinné. S ohledem na právní úpravu v oblasti ochranných známek je patrné, že zákon č. 137/1995 Sb. nebyl aproximační normou v této oblasti; tou byl až zákon č. 441/2003 Sb. Na výklad ustanovení zákona č. 137/1995 Sb. tedy výše uvedená judikatura Nejvyššího správního soudu nedopadá. Na druhou stranu je však potřeba zdůraznit, že absence výslovného aproximačního předpisu nezabraňuje soudu či správnímu orgánu použít právo ES či judikaturu Soudního dvora jako typ srovnávacího argumentu, který působí silou přesvědčivosti. Městský soud v Praze tedy nikterak nepochybil, pokud i na půdorysu tehdy platného zákona č. 137/1995 Sb. argumentačně zohlednil judikaturu Soudního dvora ES.“

2.3.2 Rovněž podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. října 2007, č. j. 3 As 8/2007-83¹⁹, ve věci žaloby závodu ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, Praha 9 - Kyje, 19800, CZ proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí návrhu na zamítnutí přihlášky ochranné známky „POLÁRKA“ č. spisu O - 83936, ze dne 23. 1. 2004 - strana 88 rozsudku²⁰ - soud uznává princip aplikace rozsudků SDEU do řízení před českými soudy: „Jelikož v novém řízení bude již žalovaný (tj. předseda Úřadu průmyslového vlastnictví) po zrušení svého rozhodnutí kasační stížností postupovat podle § 31 zákona č. 441/2003 Sb. (srov. přechodné ustanovení § 52 odst. 4 citovaného zákona), bude povinen tento svou povahou harmonizační předpis (v kontextu: ustanovení § 31 zákona č. 441/2013, který byl přijat k harmonizaci čs. předpisů se směrnici ES) vykládat souladně se směrnicí č. 89/104/EHS [srov. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891, bod 26., podle něhož je národní soud při aplikaci práva členského státu, a obzvláště při aplikaci ustanovení zákona, jenž byl přijat za účelem implementace směrnice, povinen vykládat takový zákon ve světle pojmo-

sloví (dikce) a účelu směrnice]. Z uvedeného vyplývá, že pojem „řádné užívání“ podle zákona č. 441/2003 Sb. bude nutno vykládat jako „skutečné užívání“ ve smyslu článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 směrnice.“.

2.4 Dílčí závěr. Praxe Úřadu průmyslového vlastnictví a správních soudů vychází z rozhodnutí SDEU jako závazného vodítka pro sjednocení principů rozhodování.

3. Frekvenční analýza uplatňování rozsudků SDEU o ochranných známkách v rozhodovací praxi ÚPV a správních soudů

3.1. Rozhodování SDEU. Úkolem SDEU je sjednotit výklad a uplatnění práva v Evropské unii. SDEU vykládá právo EU, aby zajistil, že je uplatňováno stejných způsobem ve všech státech EU, dále urovnává právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU.

Soudní dvůr (SDEU) se skládá z vlastního Soudního dvora (Court of Justice), v němž pracuje za každou členskou zemi EU jeden soudce²¹ a dále i jedenáct generálních advokátů. Zabývá se žádostmi o rozhodnutí v předběžné otázce, které mu zasílají vnitrostátní soudy, dále pak některými žalobami na neplatnost a odvoláními. Jeho rozhodnutí v databázi jsou číslována písmenem C, pořadovým číslem sporu a rokem (např. C-39/97).

Dále je zde Tribunál (General Court) s obdobným zastoupením všech členských států EU. Tribunál rozhoduje v žalobách na neplatnost podaných jednotlivci, podniky a v některých případech státy EU. V praxi to znamená, že tento soud projednává především případy v oblasti hospodářské soutěže, státní pomoci, obchodu, zemědělství a **ochranných známek**. Jeho rozhodnutí jsou číslována písmenem T, číslem (například T-303/03). Třetí orgán, Soud pro veřejnou službu (Civil Service Tribunal) rozhoduje spory mezi orgány EU a jejich zaměstnanci.

3.2. Ochranné známky před SDEU.

Soudní dvůr eviduje (podle stavu databáze k 22. říjnu 2016²²) více než 20 tisíc rozhodnutých věcí, z toho asi 1 600 je ve věcech ochranných známek. Tribunál eviduje 6 505 rozhodnutí ve věcech ochranných známek, z čehož více než 370 je v projednávání. Počet věcí rozhodnutých tribunálem je skoro 12 tisíc. Spory s prvkem ochranné známky tedy tvoří nejméně polovinu agendy Tribunálu. Některá rozhodnutí ve věcech ochranných známek mají zvláštní význam. Jsou to taková rozhodnutí, která poprvé definují principy, uplatnitelné i v dalších obdobných případech. Taková rozhodnutí jsou často citována i v dalších případech, projednávaných před SDEU, ale i před Úřadem průmyslového vlastnictví nebo před českými soudy - svým významem se blíží precedentům.²³ Obsahují právní větu, která vytváří první rozhodnutí v dané věci. Přestože české právo není založeno na precedentech a s výjimkou ve Sbírce zákonů publikované judikatury Ústavního soudu nejsou formálně judikáty autoritativním pramenem práva, působí zpravidla silou přesvědčivosti a obecné soudy nebo třeba Úřad průmyslového vlastnictví se od precedentů jen zřídka odchylují.²⁴

3.3 Pomůckou pro analýzu rozhodovací praxe SDEU v naší oblasti je již zmiňovaná **Databáze soudních a správních rozhodnutí.** V ní jsou uložena znění všech správních rozhodnutí předsedy Úřadu od roku 1999 (v současnosti více než 7 600 případů), rozsudky soudů ČR navazující na rozhodnutí Úřadu (v současnosti skoro 1 300 případů) a rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně týkající se práv vyplývajících z duševního vlastnictví (v současnosti více než 600 vybraných případů). Veřejně přístupná znění rozhodnutí českých orgánů jsou z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována. Znění rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně jsou převzata z internetových stránek Evropských společenství. Databáze je uživatelsky příjemná a umožňuje multikriteriální vyhledávání.

3.4. Nejčastěji citovaná rozhodnutí

Z celkového počtu 6 718 druhoinstančních rozhodnutí o ochranných známkách v databázi jich 1 129 obsahuje odkaz na rozhodnutí SDEU. Z frekvenční analýzy citací těchto rozhodnutí vyplývá, že v druhoinstančních rozhodnutích ÚPV se nejčastěji - 675krát vyskytuje odkaz na rozhodnutí **C-39/97**, *Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwin Mayer* ze dne 29. září 1998. Druhým nejčastěji citovaným rozhodnutím s 586 citacemi je odkaz na **C-210/96**. *Gut Springenheide and Tusky* ze dne 16. srpna 1998. Tento zajímavý případ se původně netýkal ochranných známek, ale označování balení u vajec a vyžádaného předběžného rozhodnutí z popudu německého Nejvyššího správního soudu - Bundesverwaltungsgericht²⁵. Rozhodnutí má 14 stránek, průměrného spotřebitele definuje čl. 37 rozhodnutí.

Tabulka v příloze je frekvenční analýzou nejčastěji citovaných rozhodnutí. Obsahuje jen stručný popis podstaty rozhodnutí SDEU. Při interpretaci těchto rozhodnutí nebo při případné polemice s Úřadem je nezbytné nahlédnout do úplného znění rozhodnutí, protože citace používané věcným

průzkumem Úřadu a zejména odpůrci při námitkách bývají zhusta jen zkrácena a někdy dokonce nevystihují podstatu rozhodnutí jako celku.

4. Závěr

Předpisy EU ani současná česká právní úprava ochranných známek neobsahují kogentní ustanovení o povinnosti řídit se rozsudky SDEU ve správním a soudním řízení. Odborná literatura se shoduje na principu, podle kterého „rozhodnutí ESD o výkladu, resp. způsobu aplikace ustanovení komunitárního práva nemohou mít pouhý individuální účinek, neboť by tak postrádala smysl. Má-li být výklad závazný a sjednocující, musí být obecně závazný. Výklad právní normy je její součástí, neboť specifikuje její obsah. Jeho závaznost je pak stejná jako závaznost vykládané normy“²⁶. Rovněž řada rozsudků Nejvyššího správního soudu ctí tento princip. V práci ÚPV se tyto rozsudky významně podílejí na sjednocování rozhodovací praxe. Tato práce proto přináší přehled dvaceti nejčastěji citovaných rozsudků SDEU ve druhoinstančních rozhodnutích ÚPV.

Rozhodnutí SDEU a Tribunálu

do 23. října 2016

Poř.	Číslo	Zkrácený název	Počet citací		Podstata
			ÚPV II. Inst.	Soud ČR	
1	C-39/97	Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwin Mayer	675	213	Kompenzační princip: ochranné známky s vysokou rozlišovací způsobilostí, kterou mají samy o sobě nebo prostřednictvím dobrého jména na trhu, požívají širší ochrany, než známky s nižší rozlišovací způsobilostí
2	C-210/96	Gut Springenheide and Tusky,	586	80	Průměrný spotřebitel je přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný. Posuzuje se ve vztahu k zatřídění zboží a služeb

3	C-251/95	SABEL SABEL BV, bod 24,	383	193	„Celkové posouzení vizuální, fonetické nebo sémantické podobnosti dotčených označení musí být založeno na výsledném dojmu, jakým označení působí, přičemž je třeba vzít na zřetel zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“
4	C-342/97	Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Kljijsen Handel BV	342	144	Při střetu s označením na trhu si spotřebitel v paměti uchovává pouze nedokonalou vzpomínku na něj
5	C-40/01	Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging	130	32	Užívání ochranné známky musí být skutečné - za účelem vytvoření nebo udržení odbytu; nepostačí jen užívání za účelem udržení platnosti
6	T-312/03	SELENIUM-Ace, bod37	70	12	Pokud je ochranná známka složena ze slovních a obrazových prvků, měly by být slovní prvky v zásadě považovány za více rozlišující než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky.
7	C-408/01	Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd	52	36	Pro stupeň podobnosti mezi označením a ochrannou známkou s dobrým jménem je postačující, že si příslušná veřejnost vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou
8	C-252/07	INTELCorporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd.	37	6	Mladší známka je snadněji zaměnitelná se starší ochranou známkou, která má vysokou rozlišovací způsobilost
10	T-95/07	Aventis Pharma SA v. OHIM – Nycomed GmbH (PRAZOL)	26	0	Odborníci v oboru lékařství a farmacie vykazují vysoký stupeň pozornosti, obezřetnosti a opatrnosti při výběru, předepisování, výdeji, aplikaci či poskytování léků
9	C-353/03	Nestlé - Have a break	25	7	Získání rozlišovací způsobilosti
11	C-383/99 P	baby dry	20	6	Kdy je vnímatelný rozdíl způsobilý potvrdit rozlišovací způsobilost
14	C-529/07	Chocoladenfabriken LINDT	18	18	Pro účely posouzení neexistence dobré víry je třeba vzít v úvahu úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu
12	C-246/05	Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG	16	10	Liberační důvody neužívání ochranné známky mohou být jen okolnosti a skutečnosti, které vznikají nezávisle na vůli vlastníka a které nebyly způsobeny jeho jednáním nebo nedbalostí
13	C-234/06	Ponte Finanziaria SpA. vs. OHIM	16	10	Jestliže existuje známková řada, zvyšuje se nebezpečí záměny, je-li prokázáno užívání známek na trhu

15	T-87/00	EASYBANK	11	0	Rozlišovací způsobilost i při absenci fantazijních prvků
16	T-331/09	Novartis AG v. OHIM – Sanochemia Pharmazeutika AG (TOLPOSAN).	11	1	Vysokou úroveň pozornosti lze u relevantního zákazníka očekávat jak v případě, kdy je farmaceutický přípravek vydáván výhradně na předpis, tak i bez předpisu.
17	T-135/99	CINE COMEDY-CINE ACTION	9	0	Minimální míra rozlišovací způsobilosti někdy postačí
18	C-329/02	P SAT.I SatellitenFernsehen GmbH	8	1	Rozlišovací způsobilost - zkoumá se jako celek
19	T-303/03	Lidl Stiftung & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu	3	1	Užívání s větším než místním dosahem
20	C-307/10	IP Translator	4	4	Přihlašovatel musí v seznamu přihlašováné ochranné známky jasně a přesně konkretizovat výrobky nebo služby, které jsou uvedeny v záhlaví tříd Niceského třídění výrobků a služeb
				774	

- 1 Tato stať se proto dále zaměřuje jen na řízení o ochranných známkách, kde role rozsudků SDEU v řízení před ÚPV a soudy ČR je největší.
- 2 Přístupné z adresy <http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv/metodicke-pokyny.html>.
- 3 Přístupné z adresy <http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html>.
- 4 Přístupné z adresy <http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-spravnic-a-soudnich-rozhodnuti.html>.
- 5 Přístupná z adresy <http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm>.
- 6 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění změn.
- 7 Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví ve znění zákona č. 250/2014 Sb.
- 8 Konsolidované znění je přístupné z adresy http://www.euroskop.cz/gallery/54/16335-smlouva_o_eu.pdf.
- 9 Konsolidované znění je přístupné z adresy http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf.
- 10 Kodifikované znění dostupné z adresy <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:cs:PDF>.
- 11 Kodifikované znění dostupné z adresy <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:CS:PDF>.
- 12 Např. TICHÝ, L., RAINER, A. a kol.: Evropské právo. Praha 2006, C.H.Beck, 928 stran. ISBN 978-80-7400-546-6 2014.
- 13 STEHLÍK, V., HAMULÁK, O., JIRÁSEK, J., BONČKOVÁ, H., PETR, M.: Unijní právo před českými soudy. Praha, 2014. Nakladatelství Leges, s. r. o. 304 strany. ISBN 978-80-7502-040-6.
- 14 BOBEK, M., BRÍZA, P., KOMÁREK, J.: Vnitros-tátní aplikace práva Evropské unie Praha 2011, C. H. Beck, 640 stran. ISBN 978-80-7400-377-6.
- 15 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., a kol.: Právo Evropské unie. Praha 2013, Nakladatelství Leges, s. r. o., shrnutí na str. 509. ISBN 978-80-87576-53-3.
- 16 Dostupný z adresy www.mzv.cz/file/16762/cele_judikatura_RESUME.rtf.

- 17 Stav excerptován je z databáze ke dni 22. října 2016. V některých rozhodnutích předsedy je citováno i několik rozsudků SDEU - ať již z iniciativy ÚPV, namítatelem nebo přihlašovatelem ochranné známky.
- 18 Ve třech rozhodnutích ÚPV o dodatkových osvědčeních na léčiva jsou též citována rozhodnutí SDEU, z toho jedno jen ze strany přihlašovatele a Úřad jejich opodstatněnost vyvrátil.
- 19 Citovaný rozsudek NSS, jemu předcházející rozsudek Městského soudu a rozhodnutí předsedy ze dne 23. ledna 2004 byly zrušeny na základě ústavní stížnosti - z jiných důvodů - a řízení se vrátilo na Úřad. Ten 1. července 2013 opět potvrdil rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky. V současné době se jako 233 položka spisu projednává správní žaloba ze dne 30. 9. 2013. Řízení o návrhu na výmaz probíhá tedy ode dne prvního podání návrhu na výmaz ze dne 24. 11. 1995.
- 20 Dostupné z adresy http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0008_3As__0700083A_prevedeno.pdf.
- 21 Českou republiku zastupuje od roku 2004 prof. JUDr. Jiří Malenovský.
- 22 Dostupné z adresy <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=cs&jur=C,T,F&td=ALL>.
- 23 Precedent je judikát (=soudní rozhodnutí), které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného. Soudní precedent je uznáván jako formálně závazný pramen práva v angloamerickém typu právní kultury (judge made law, case law) a v mezinárodním právu. V kontinentálním typu právní kultury rozhodnutí vyšších soudů nejsou formálně obecně závazná a vymahatelná, ale klíčové judikáty vytvořené podle zákonů a normativních právních smluv mají kvalifikační význam - Blíže viz např. <https://cs.wikipedia.org/wiki/Precedens>.
- 24 Ústavní soud nicméně ve svém nálezu ze dne 13. listopadu 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05, vyjádřil doktrínu precedenční závaznosti všech svých nálezů, podle níž může obecný soud pouze výjimečně rozhodnout odchylně, jestliže dostatečně vyargumentuje nutnost revize dosavadních závěrů Ústavního soudu.
- 25 Nejvyšší správní soud.
- 26 Cit. dle Výzkumný projekt RM 01/14/05 (TÝČ, V. a kol.) „Význam judikatury Soudního dvora ES v právním řádu ČR a role vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem ES a Soudem prvního stupně“.

JUDr. Marcela HUJEROVÁ

56. ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ SVĚTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (WIPO)

Ve dnech 3.–11. října 2016 se uskutečnilo v Ženevě 56. zasedání 21 shromáždění a ostatních orgánů členských států WIPO a unii spravovaných WIPO. Jedná se o tyto orgány: Valné shromáždění WIPO, Konference WIPO, Koordinační výbor WIPO, Shromáždění Pařížské unie, Výkonný výbor Pařížské unie, Shromáždění Bernské unie, Výkonný výbor Bernské

unie, Shromáždění Madridské unie, Shromáždění Haagské unie, Shromáždění Niceské unie, Shromáždění Lisabonské unie, Shromáždění Lokarnské unie, Shromáždění Štrasburské unie, Shromáždění Unie PCT, Shromáždění Budapeštské unie, Shromáždění Vídeňské unie, Shromáždění WIPO Smlouvy pro autorské právo, Shromáždění WIPO

Smlouvy pro ochranu výkonů a zvukových záznamů, Shromáždění Smlouvy o patentovém právu (PLT), Shromáždění Singapurské smlouvy o známkovém právu (STLT), Shromáždění Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami (Marrákešská smlouva).

Společné zasedání všech orgánů zahájil místopředseda Valného shromáždění WIPO velvyslanec Janis Karklins (Lotyšsko), který řídil jednání po celou dobu zasedání jako zastupující předseda.

Proběhly volby předsednictev některých řídicích orgánů. Předsedou Koordinačního výboru WIPO byl zvolen p. L. E. Chávez Basagoitia (Peru), předsedkyní Výkonného výboru Pařížské unie byla zvolena pí B. Nnokun (Kamerun).

Generální ředitel WIPO F. Gurry ve svém úvodním vystoupení uvítal všechny účastníky a přednesl zprávu o činnosti WIPO za posledních 12 měsíců. Poukázal zejména na stabilitu, finanční situaci WIPO. V letech 2014–15 byl dosažen přebytek ve výši 70,3 mil. CHF. Uvedl, že tento pozitivní trend pokračuje. Pokázal dále na úspěšné fungování globálních registračních systémů, tj. systému PCT, Madridského systému a Haagského systému a na jejich pokračující, geografické rozšiřování. Informoval o další činnosti WIPO v daném období a zmínil i výzvy, kterým WIPO čelí. Celá zpráva je k dispozici na webových stránkách www.wipo.int

Delegace a zástupci ze 114 států vč. České republiky, 6 mezivládních organizací a 10 nevládních organizací učinili svá úvodní prohlášení.

HLAVNÍ VÝSLEDKY S OHLEDEM NA OCHRANU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

System PCT

Shromáždění Unie PCT jmenovalo Turecký patentový institut orgánem pro mezinárodní

rešerši (ISA) a mezinárodní předběžný průzkum (IPEA) v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) s účinností ode dne vstupu v platnost dohody s Mezinárodním úřadem a do 31. prosince 2017. Přitom vzalo v úvahu pozitivní stanovisko Výboru PCT pro technickou spolupráci. Schválilo znění dohody mezi Tureckým patentovým institutem a Mezinárodním úřadem týkající se fungování TPI jako ISA a IPEA. Dále přijalo změny pravidel 4, 1*bis*, 23*bis* a 45*bis* Prováděcího předpisu PCT s tím, že tyto změny vstoupí v platnost 1. července 2017. Schválilo konání jednoho zasedání pracovní skupiny PCT mezi zasedáními Shromáždění Unie PCT v říjnu 2016 a říjnu 2017.

Madridský systém

Shromáždění Madridské unie projednalo zprávu pracovní skupiny pro právní rozvoj Madridského systému o přezkoumání článku 9 sexies Protokolu k Madridské dohodě, a přijalo doporučení této pracovní skupiny, podle něhož odst. (1) (b) článku 9 sexies Protokolu k Madridské dohodě se neruší ani neomezuje ve svém rozsahu. Rozhodlo, že další přezkoumání aplikace článku 9 sexies pracovní skupinou, se uskuteční kdykoli na žádost alespoň jednoho člena Madridské unie nebo Mezinárodního úřadu.

Shromáždění Madridské unie posoudilo dále návrhy týkající se přístupu dalších členů výlučně k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a rozhodlo o „zmrazení“ článku 14 (1) a (2)(a) Madridské dohody, a to ke dni přijetí tohoto rozhodnutí a s účinky, podle nichž:

- i) už žádný stát nemůže přistoupit výlučně k Madridské dohodě nebo ji ratifikovat, ale může přistoupit k Madridské dohodě i Protokolu zároveň,
- ii) členové, kteří jsou smluvní stranou Protokolu mohou přistoupit k Madridské dohodě,
- iii) již nebude možné podávat mezinárodní přihlášky podle Madridské dohody,

iv) již nebude možné provádět žádné úkony podle Madridské dohody, včetně podání územního rozšíření,

v) nadále zůstává v účinnosti článek 9 sexies (1)(b) Protokolu k Madridské dohodě, týkající se vzájemných vztahů mezi státy Madridské dohody a Protokolu,

vi) Shromáždění Madridské unie může kdykoli projednat otázky týkající se Madridské dohody a může následně kdykoli zrušit své rozhodnutí o „zmrazení“ článku 14 (1) a (2)(a) Madridské dohody.

Shromáždění Madridské unie rovněž přijalo změny pravidel 12, 25, 26, 27 a 32, Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu, včetně úprav Sazebníku poplatků (body 7.4 a 7.7) které vstoupí v platnost 1. července 2017; přijalo změny pravidel 3, 18ter, 22, 25, 27 a 32 a nově vytvořené pravidlo 23bis, které vstoupí v platnost 1. listopadu 2017; přijalo změny pravidel 22, 27, 32 a 40 a nově vytvořená pravidla 27bis, 27ter, včetně úprav poplatků, které vstoupí v platnost 1. února 2019; pozastavilo vstup v platnost pravidla 24 (5)(a) a (d), dokud je pracovní skupina nepřeformuluje, a jehož úprava měla vstoupit v platnost od 1. listopadu 2017.

Haagský systém

Shromáždění Haagské unie přijalo změnu pravidla 5 Společného řádu k Haagské dohodě o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů z roku 1960 a k Ženevskému aktu Haagské dohody z roku 1999, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2017. Přijalo dále změny pravidel 14, 21 a 26 Společného řádu a Sazebníku poplatků, s tím, že o datu vstupu v platnost těchto změn rozhodne Mezinárodní úřad.

Lisabonský systém

Jednání řídil p. J. Pina de Morais (Portugalsko), který byl zvolen zastupujícím předsedou Shromáždění Lisabonské unie. Shromáždění Lisabonské unie projednalo finanční záležitosti Lisabonské

unie a návrh předsedy pracovní skupiny pro přípravu Společného řádu k Lisabonské dohodě (LD) a k Ženevskému aktu LD s návrhy opatření k finanční udržitelnosti Lisabonské unie. Uvítalo a ocenilo prohlášení učiněná členy Lisabonské unie podílet se na eliminaci deficitu Lisabonské unie v rozpočtu a programu WIPO na dvouletí 2016/2017 v souladu s Lisabonskou dohodou. Požádalo Mezinárodní úřad učinit nezbytné administrativní kroky k zajištění příslušných plateb od členů Lisabonské unie. Shromáždění Lisabonské unie dále rozhodlo posílit propagaci Lisabonského systému vč. Ženevského aktu Lisabonské dohody, rozhodlo, že členové Lisabonské unie budou pokračovat v posouzení otázky o vytvoření příspěvkového systému v rámci jednotného příspěvkového systému, jakož i metodologie pro kalkulaci takových příspěvků. Rozhodlo, že členové Lisabonské unie budou pokračovat v monitoringu poplatků a přezkoumají je, pokud to bude třeba.

Výbory WIPO a mezinárodní normativní rámec

Členské státy posoudily a vzaly vědomí zprávy o činnosti Stálého výboru pro patentové právo (SCP), Stálého výboru pro známkové právo, právo průmyslových vzorů a zeměpisných označení (SCT), Výboru pro rozvoj a duševní vlastnictví (CDIP) a přehled implementace doporučení rozvojové agendy, Mezivládního výboru pro duševní vlastnictví genetické zdroje, tradiční znalosti a folklór (IGC) předloženou v souladu s mandátem IGC na období 2016/2017 a pracovním programem IGC na dvouletí 2016/2017, Výboru pro WIPO standardy (CWS), a Poradního výboru pro vymáhání práv (ACE).

Členské státy vyjádřily podporu další činnosti těchto výborů.

Členské státy uvítaly vstup v platnost dne 30. září 2016 Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami, přijaté v roce 2013.

Zvážení svolání diplomatické konference pro přijetí Design Law Treaty (DLT) (Smlouva o právu průmyslových vzorů)

Přes intenzivní jednání, flexibilitu většiny členských států, kterou však neprojevila africká regionální skupina, se nepodařilo dospět ke konsensu ohledně základního návrhu DLT ke konání diplomatické konference v první polovině roku 2017, jak předpokládalo rozhodnutí Valného shromáždění z roku 2015. Valné shromáždění WIPO tak rozhodlo, že na svém příštím zasedání v říjnu 2017 bude pokračovat v posouzení svolání této diplomatické konference na konci prvního pololetí 2018.

Z NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Přijetí nových pozorovatelů

Bylo rozhodnuto o přijetí nových pozorovatelů, kterými jsou: 3 mezinárodní nevládní organizace, tj. African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA); Centre International d'Investissement (CII Suisse); Medicines for Africa; a 2 národní nevládní organizace, tj. Japan Intellectual Property Association (JIPA); Karisma Foundation.

Nový volební cyklus pro předsednictvo Valného shromáždění WIPO

Členské státy přijaly změnu volebního cyklu předsedy a místopředsedů Valného shromáždění WIPO a přijalo pravidlo 6 jednacího řádu VS WIPO upravující tuto změnu. Návrh předložila delegace Lotyšska s cílem posílit mezivládní proces a prohloubit přípravu zasedání Valného shromáždění WIPO. Předseda Valného shromáždění a jeho místopředsedové budou i nadále voleni na dvouleté období na začátku řádného zasedání Valného shromáždění, který schvaluje dvouletý program a rozpočet WIPO, a své funkce se ujmou až po jeho skončení s tím, že jejich prvním úkolem bude příprava následujícího zasedání Valného shromáždění a jeho řízení.

Revize WIPO Charty interního dohledu

Členské státy přijaly revidovanou WIPO Chartu interního dohledu a požádaly WIPO Nezávislý poradní výbor pro dozor připravit, s technickou pomocí Sekretariátu a po konzultacích s členskými státy, pro posouzení a přijetí Koordinačním výborem na příštím zasedání, příslušné úpravy a postupy (včetně nezbytných navrhovaných změn zaměstnaneckého řádu) v souladu s revidovanou Chartou interního dohledu. Přijetí revidované WIPO Charty interního dohledu je důležitým krokem k posílení transparentnosti, k odstranění zjištěných nedostatků, zejména mezer v kontrolních a vyšetřovacích postupech. Na jejich změnách se podílel WIPO Nezávislý poradní výbor pro dozor v úzké součinnosti s členskými státy.

Otevření nových, externích kanceláří WIPO

Členské státy rozhodly o otevření nových externích kanceláří WIPO v Alžírsku a Nigérii. Rozhodly o pokračování v konzultacích o zřízení dalších kanceláří (tj. jedné pro dvouletku 2016/17, tří pro dvouletí 2018/19), a o kterých bude rozhodnuto v souladu s příslušnými schválenými zásadami, na zasedání Valného shromáždění WIPO v roce 2017.

V současné době má WIPO celkem 5 externích kanceláří, tj. v Japonsku (Tokio), Brazílii (Rio de Janeiro), Singapuru (Singapur), Číně (Peking) a Ruské federaci (Moskva).

Shromáždění členských států WIPO jednala i další záležitosti, zejména personální, zaměstnanecké a přijala další rozhodnutí. Všechny bližší informace o výsledcích a průběhu jednání jsou k dispozici na webových stránkách www.wipo.int.

Závěr

56. zasedání shromáždění členských států WIPO učinilo řadu významných, konsensuálních rozhodnutí v různých oblastech. Lze konstatovat, že dosažení tohoto konsensu mezi 189 členy WIPO je pro tyto státy stále náročnějším úkolem a permanentní výzvou.

EVROPSKÉ PRÁVO

Rozhodnutí Správní rady EPO ze dne 29. června 2016, kterým se s účinností od 1. července 2016 mění článek 11 Poplatkového řádu

Článek 11 Poplatkového řádu se mění takto:

„Navrácení poplatku za průzkum

Poplatek za průzkum, stanovený v článku 84(1)EPC se vrací:

- (a) v plné výši, pokud je evropská patentová přihláška vzata zpět, zamítnuta nebo za vzatou zpět považována před zahájením věcného průzkumu;
- (b) ve výši 50 %, pokud je evropská patentová přihláška vzata zpět po zahájení věcného průzkumu,

- před uplynutím lhůty k odpovědi na první zprávu průzkumové divize podle článku 94(3) EPC, nebo
- pokud taková zpráva nebyla průzkumovou divizí vydána, před datem zprávy podle Pr. 71(3) EPC“.

Článek 11(a) platí pro evropské patentové přihlášky, které byly vzaté zpět, zamítnuty či za vzaté zpět považované počínaje 1. červencem 2016. Článek 11(b) platí pro evropské patentové přihlášky, u kterých byl věcný průzkum zahájen počínaje 1. listopadem 2016.

Ke sdělení EPÚ, týkajícímu se změn odporového řízení s účinností od 1. července 2016

Odporové řízení před Evropským patentovým úřadem je, jak známo, velmi pomalé, zpravidla trvá v průměru 3,5 roku. Ve snaze o zvýšení procesní efektivity revidoval EPÚ proces prvoinstančního řízení o odporu tak, aby v jednodušších případech netrvalo déle jak 15 měsíců od uplynutí doby k podání odporu. Revidovaný postup spočívá zejména v omezení lhůty dostupné majitelům paten-

tů k vyjádření se k odporu na straně jedné a dále v omezení automatické možnosti oponentů vyjádřit se ke stanovisku a případným změnám, navrženým majiteli patentů v odpověď na podaný odpor. Revidovaný postup je detailně popsán ve sdělení EPÚ ze dne 1. června 2016, účinného od 1. července 2016. Jistě tak není od věci se s tímto postupem blíže seznámit.

1. Podání odporu

Oponentům se doporučuje, aby k podání odporu používali formulář (Form 2300), a to bez ohledu na způsob, jakým je odpor podán.

Odpor lze podat elektronicky pomocí EPO Online filing software (viz OJ 2015 A91) nebo cestou nové Online filing service (CMS), která je k dispozici na webových stránkách EPÚ (viz OJ 2015, A27). Nemůže však být podán cestou EPO webform filing service (viz OJ 2014, A98). Pokud jsou dokumenty podány elektronickou cestou, EPÚ stejnou cestou zašle potvrzení o přijetí.

Odpor lze také podat faxem či poštou za použití formuláře (Form 2300), který je k dispozici na webových stránkách EPÚ. Stejně jako u elektronických podání ani v tomto případě není třeba zasílat písemný originál podání. Ten musí být předložen, v případě faxového podání, pouze na přímou výzvu EPÚ (viz OJ 2007, Special edition No. 3, A.3).

Spolu s odporem by měli oponenti předložit i všechny relevantní dokumenty, bez ohledu na to, že je může mít EPÚ již k dispozici, překlady těch dokumentů, které nejsou v některém z úředních jazyků EPÚ a – pokud je to možné – i vyhotovení dalších důkazů zmíněných v odporu.

Odpor musí obsahovat fakta, důkazy a argumenty na podporu důvodů odporu (Pr. 76(2)(c) EPC). Oponent tak musí uvést alespoň jeden důvod odporu podle čl. 100 EPC a ke každému z nich pak příslušná fakta, důkazy a argumenty. Pokud tak neučiní, odpor je jako nepřijatelný zamítnut (Pr. 77(1) EPC).

Jen výjimečně lze navržené důkazy předložit dodatečně. Pokud je odpor považován za přípustný, je oponent vyzván k předložení takových důkazů zpravidla ve dvouměsíční lhůtě. Pokud takto vyžádané dokumenty nejsou přiloženy nebo podány během stanovené lhůty, odporová divize může rozhodnout nevzít na nich založenou argumentaci v úvahu (viz Instrukce D-IV, 1.2.2.1(v)).

2. Více oponentů

Pokud je podáno k evropskému patentu více odporů, jsou posouzeny společně. Odpor a veškerá další dokumentace od jednotlivé strany je postoupena všem ostatním stranám.

3. Vyjádření majitele patentu

Po posouzení přípustnosti nebo po uplynutí lhůty stanovené odporovou divizí k odstranění nedostatků, uvedených ve zprávě podle Pr. 77(2) EPC, je vyzván majitel patentu, aby se ve čtyřměsíční lhůtě k odporu vyjádřil a předložil případné změny patentu (Pr. 79(1), 132 EPC). To platí i po uplynutí lhůty k předložení namítaných dokumentů nebo důkazů, které nebyly předloženy spolu s odporem.

Majitel patentu by měl ve stanovené lhůtě podat vyčerpávající vyjádření k odporu(ům), tj. uvést veškerá fakta, důkazy a argumenty ve prospěch napadeného patentu. Pokud je to nezbytné, pak by měl předložit pozměněné dokumenty, eliminující důvody odporu.

Vyjádření a změny předložené majitelem patentu jsou pro informaci bezprostředně sděleny oponentu (Pr. 79(3) EPC).

Současně odporová divize přistoupí k dalšímu kroku řízení. Pokud to považuje za nezbytné, tak vyzve strany, aby se k vyjádření majitele patentu k odporu ve stanovené lhůtě vyjádřili. Ve většině případů však odporová divize předvolá strany k ústnímu jednání.

4. Lhůty

Běžnou lhůtou k vyjádření se ke zprávě odporové divize jsou čtyři měsíce (pokud zpráva nastoluje věcné otázky), u ostatních zpráv pak měsíce dva. (viz Instrukce E-VII,1.2).

Prodloužení těchto lhůt je možné zcela výjimečně při náležitém zdůvodnění.

5. Fakta a důkazy nepředložené včas

Odporová divize nemusí k faktům a důkazům, předloženým stranami dodatečně při-

hlédnout (čl. 114(2) EPC), ledaže mají na první pohled relevanci, tj. mohou ovlivnit výsledek budoucího rozhodnutí.

Pro pokud možno promptní průběh řízení by strany měly předkládat veškerá fakta, důkazy a žádosti na počátku řízení. Pokud to není možné, pak by měly být předloženy při nejbližší možné příležitosti. Pokud jsou relevantní fakta či důkazy předloženy až v pozdní fázi řízení, a to bez důvěryhodného odůvodnění a pokud v důsledku toho vzniknou protistraně dodatečné náklady spojené s ústním jednáním či dokazováním, pak tato skutečnost může být vzata v úvahu při dělení nákladů podle čl. 104 EPC.

6. Průzkum z moci úřední

Průzkum odporu se omezuje na ty části patentu, napadené oponentem(y) a důvody vznesenými v odporu. Odporová divize však může výjimečně v souladu s čl. 114(1) EPC posoudit i další důvody odporu proti udělenému patentu, které na první pohled brání zcela či zčásti ponechání evropského patentu v platnosti.

K takovému extenzivnímu průzkumu podle čl. 114(1) EPC přistupuje odporová divize pouze tehdy, pokud jí zjištěná fakta brání zcela či zčásti v ponechání evropského patentu v platnosti. (viz Instrukce D-V,2). Odpor však není pro EPÚ příležitostí úplnému přezkumu patentu z moci úřední.

Pokud majitel patentu předloží pozměněné dokumenty, pak jejich pozměněné části musí být podrobeny průzkumu, zda jsou v souladu se všemi požadavky EPC. Pokud jde o jasnost, pak pozměněné nároky mohou být prověřeny na soulad s čl. 84 EPC pouze v míře, ve které změna nesoulad s uvedeným článkem do nároku vnesla (G 3/14).

Pokud jsou odpor nebo všechny podané odpory vzaty zpět, lze v odporovém řízení pokračovat z moci úřední. Je tomu tak vždy, pokud již pro rozhodnutí nezbytný průzkum byl ukončen, nebo může být ukončen bez součinnosti oponenta(ů), a je zřejmé, že patent nemůže zůstat v platnosti v nezměněné po-

době (viz Instrukce D-VII,5.3). Stejně je tomu v případě, kdy majitel patentu sám předložil změny (viz čl. 113(2) EPC).

7. Následné řízení

Pokud některá ze stran požádá o ústní jednání nebo z hlediska samotné odporové divize by mohlo vést k urychlení odporového řízení, je stanoveno datum ústního jednání.

Pokud odporová divize považuje za nezbytné dále vyjasnit fakta či znát stanovisko protistrany k předchozímu vyjádření druhé strany před svoláním ústního jednání, pak tuto stranu vyzve, aby ve stanovené lhůtě takové stanovisko předložila (viz Instrukce D-VI,3.1).

Pokud ústní jednání ani další vyjasnění faktů není třeba, tj. rozhodnutí lze založit na důvodech, ke kterým se měly strany možnost písemně (čl. 113(1) EPC) vyjádřit, odporová divize o odporu bezprostředně rozhodne.

8. Ústní jednání

Datum konání ústního jednání je uvedeno v předvolání, které je odesláno zpravidla alespoň šest měsíců předem. Žádostem o změnu tohoto data lze vyhovět jen výjimečně na základě řádného odůvodnění (viz sdělení v OJ 2009,68).

Spolu s předvoláním k ústnímu jednání strany obdrží i zprávu, ve které jsou specifikovány otázky, které je třeba podle odporové divize během ústního jednání diskutovat.

Zpráva také obsahuje nezávazné předběžné stanovisko odporové divize ke stanoviskům stran a zejména k navrženým změnám podaným majitelem patentu (viz Instrukce D-VI,3.2 a E-II,6), pokud možno i s odkazy na určité části spisu. V předvolání je také stanoveno konečné datum k předložení případných připomínek či změn (Pr. 116 EPC). Toto datum je běžně stanoveno na dva měsíce před konáním ústního jednání.

Předmětem ústního jednání jsou zásadní otázky specifikované v připojené zprávě, nicméně strany jimi nejsou omezeny, pokud jejich dodatečná vysvětlení jsou relevantní.

Během ústního jednání odporová divize udělí slovo jako první oponentovi(ům). Každé ze stran je dána příležitost případ objasnit a vyjádřit se k vystoupení protistrany. Pokud je to nezbytné, požádá odporová divize strany o objasnění.

Ústní jednání je zpravidla uzavřeno vynešením rozhodnutí na základě závěrečných podání a žádostí stran. Patentoví zástupci stran by proto měli být na ústní jednání náležitě připraveni, aby mohli v případě potřeby reagovat (ustupovat) podle vývoje situace a za tím účelem i vybaveni pravomocemi od svých klientů k zaujetí příslušných postojů.

Pokud jsou při ústním jednání poprvé nastolena nová fakta (např. nový dokument), musí být považována za opožděná (Pr. 116 EPC) a posouzena mohou být pouze za předpokladu, že jsou na první pohled relevantní, aby je odporová divize při výkonu uvážení podle čl. 114(2) EPC mohla připustit do řízení. V takovém případě je ústní jednání na určitou chvíli přerušeno, aby si ostatní strany mohly nové skutečnosti prostudovat. Pokud nelze rozumně očekávat formulaci adekvátní odpovědi, musí řízení pokračovat písemnou formou.

Na závěr ústního jednání, po krátké přestávce pro poradu, vynese zpravidla předseda odporové divize rozhodnutí. Může podat i jeho stručné odůvodnění. Vlastní odůvodněné rozhodnutí je následně doručeno stranám písemně (Pr. 111(1) EPC).

Pokud je mezeitímní rozhodnutí odporové divize založeno na dokumentech, které nevyhovují Pr. 49(8) EPC, tj. dokumentech s ručně provedenými změnami, vyzve odporová divize majitele patentu podle Pr. 82(2) EPC, aby předložil formálně perfektní verzi pozměněného textu (viz OJ 2016,A22).

Výsledek ústního jednání je zveřejněn v Evropském patentovém rejstříku.

9. Zápis z ústního jednání

Zápis z ústního jednání je co možná nejdříve zaslán, např. spolu s rozhodnutím všem stranám.

10. Ukončení řízení

Řízení končí v každém případě vydáním rozhodnutí. Odporová divize může evropský patent zrušit, zamítnout odpor nebo ponechat patent v platnosti v pozměněném znění (čl. 101 EPC). Pokud si však majitel patent nepřeje, aby patent zůstal v takovém případě v platnosti, může požádat o jeho zrušení. Patent je tak zrušen, protože není k dispozici majitelem odsouhlasené znění patentu (čl. 113(2) EPC).

Zrušení patentu lze také očekávat v případě, kdy jeho majitel informuje EPÚ o tom, že se ho vzdává pro všechny určené smluvní státy.

Odporová divize může také řízení o odporu formálním rozhodnutím zastavit, pokud je odpor vzat zpět (Pr. 84(2) EPC). Podobně ukončí řízení odporová divize v případě, kdy byl patent opuštěn či zanikl ve všech určených smluvních státech a oponent nepožádá ve lhůtě podle Pr. 84(1) EPC, aby v řízení o odporu bylo pokračováno.

11. Výslech svědků

Svědci navržení k podání svědeckví (Pr. 117 EPC) ve věci sporné otázky jsou slyšeni, pokud sporná otázka je pro rozhodnutí o ponechání patentu v platnosti relevantní. Tomu tak může být v případě namítaného dřívějšího využívání vynálezu a navržený svědek na tomto využívání participoval.

12. Náklady

Každá ze stran odporového řízení zpravidla nese své vlastní náklady. Podle čl. 104(1) a Pr. 88 EPC však mohou být náklady rozděleny „z důvodu spravedlnosti“ jinak. K takovému rozdělení nákladů, vyžadujícímu rozhodnutí odporové divize, lze přistoupit v případě, kdy k extra nákladům došlo v důsledku nezodpovědného či dokonce zlomyslného jednání některé ze stran. Každá ze stran může v odporovém řízení pochopitelně bránit svá práva a zájmy právně přípustnými prostředky; může například požadovat ústní

jednání nebo dokazování. Majitel patentu proto musí nést náklady spojené s vyjádřením se k odporu, i když se později ukáže, že odpor byl zcela nedůvodný.

Pokud však strana zvolí taktiku natahování řízení nebo se chová jinak nepřiměřeně, může odporová divize rozhodnout o jiném rozdělení nákladů. Příklady, ve kterých může k takovému kroku přistoupit, jsou uvedeny v Instrukci D-IX,1,4.

13. Přistoupení údajného porušovatele

Třetí osoba může do odporového řízení přistoupit za podmínek uvedených v čl. 105 EPC, pokud toto řízení ještě nebylo definitivně ukončeno (viz Instrukce D-VII,6). Pokud k přistoupení dojde řádnou formou, je projednáno jako odpor. To znamená, že bez ohledu na stadium, ve kterém se přistoupivší osoba stala účastníkem řízení, má stejná práva jako ostatní strany.

14. Urychlení odporového řízení

V případech, kdy bylo zahájeno řízení o porušení evropského patentu před národním soudem smluvního státu, může strana v jakémkoliv stadiu odporového řízení žádat o urychlení řízení (OJ 2008,221) – viz dále příslušná sdělení EPÚ.

Sdělení Evropského patentového úřadu z 19. března 2008 o urychlení odporového řízení v případech souběhu s řízením o porušení patentu.

1. *V případech, kdy běží před národním soudem smluvního státu řízení o porušení evropského patentu, může účastník odporového řízení požádat o urychlení řízení. Žádost lze podat kdykoliv. Musí však být podána písemně a být odůvodněna. EPÚ pak vyvine veškeré úsilí k provedení dalšího procesního úkonu (např. svolání ústního jednání) během tří měsíců od obdržení žádosti, nebo, pokud je žádost podána během lhůty pro podání odporu, během tří měsíců od obdržení odpovědi majitele pa-*

tentu na odpor (podle toho, která lhůta nastane později).

2. *EPÚ také urychlí řízení o odporu, pokud je o probíhajícím řízení o porušení patentu informován národním soudem či příslušným orgánem smluvního státu.*
3. *EPÚ však spoléhá na spolupráci účastníků řízení, od kterých zvláště očekává promptní a úplná podání, v každém případě pak vyjádření ke zprávám či podáním ostatních účastníků řízení ve lhůtách stanovených EPÚ. Žádostem o prodloužení lhůt nad běžné čtyři měsíce pak bude vyhověno jen ve výjimečných, řádně odůvodněných případech.*

Sdělení vicepresidenta generálního direktorátu 3 EPÚ ze dne 17. března 2008 o urychlení řízení před stížnostními senáty.

Účastníci řízení, kteří prokáží právní zájem, mohou požádat stížnostní senáty o urychlení řízení o jejich stížnostech. Senáty urychlí projednání stížnosti v mezích danými procesními pravidly.

Žádosti o urychlení řízení musí být předány příslušnému senátu buď při zahájení či během řízení. Měly by obsahovat důvody naléhavosti spolu s příslušnými dokumenty; forma žádosti není předepsána.

Takovou možnost mají i soudy a kompetentní orgány smluvních států.

Například lze uvést okolnosti, které opravňují k urychlení průběhu stížnostního řízení:

- *zahájené či očekávané řízení o porušení patentu*
- *rozhodnutí o udělení licence k příslušnému patentu odvisí od výsledku stížnostního řízení*
- *kde po urychlené řízení o odporu (viz shora) byla podána stížnost.*

Výjimečně pak může senát urychlit řízení z moci úřední, např. z důvodu nepříznivých důsledků suspenzivního účinku podání stížnosti.

Zda je konkrétní případ považován za náležitý či nikoliv závisí od povahy případu a nikoli jen na tom zda o urychlení řízení účastníci požádali.

Pokud s přihlédnutím k okolnostem, předloženému odůvodnění a poskytnutým dokumentům senát rozhodne o urychlení řízení, bude to představovat zvláště přednostní projednávání a/nebo – se striktním respektováním práva účastníků na slyšení a řádným výkonem spravedlnosti – striktní dodržení rámce procesu, např. pokud jde o lhůty před vydáním konečného rozhodnutí.

Poznámka k urychlení odporového řízení:

Řízení odporu je složitější v tom, že se jedná o inter partes řízení, kde zájmy stran řízení jsou povětšinou protikladné, nicméně i zde existují určitá doporučení k tomu, aby řízení proběhlo co možná efektivně a v rozumném čase.

Odporové řízení je základním prostředkem jak napadnout evropský patent. Lze ho považovat za panevropské řízení o zrušení evropského patentu. Jde zatím o jedinou cestu, jak dosáhnout jedním řízením zrušení evropského patentu ve všech zemích, kde je účinný. Tato možnost je však časově limitována na dobu devíti měsíců od oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku. Poté již, opět zatím, nezbyvá, než napadnout platnost evropského jednotlivě u příslušných národních orgánů, povětšinou soudů.

Odpor je cenným prostředkem jak jako odpověď na (hrozící) žalobu na porušování, tak i jako pokus zabránit konkurenci získat významné postavení na trhu. Přitom je třeba ovšem přihlídnout k tomu, že řízení o odporu před EPÚ při vyčerpání obou instancí trvá poměrně dlouhou dobu. Existuje samozřejmě možnost požádat EPÚ o urychlení řízení z důvodu probíhajícího sporu o porušování příslušného evropského patentu, nicméně i v takovém případě je nutno počítat s cca třemi roky (ve dvou instancích). To je samozřej-

mě nepříjemné zejména v případech patentů z oblastí techniky s krátkým životním cyklem, vysokonákladových a high-tech technologií. Zde je pak nutné zvážit i možnost pokusit se napadnout evropský patent (třeba i paralelně k odporu) u takového národního soudu, který automaticky nepřerušuje řízení do konečného rozhodnutí o odporu, jako je tomu např. ve Velké Británii, Nizozemsku a Itálii) a dosáhnout tak zrušení evropského patentu alespoň v národním měřítku. Někdy pak může probíhající řízení o zrušení evropského patentu před národním soudem dokonce výrazně ovlivnit i výsledek řízení o odporu (viz dále).

Efektivní vedení řízení o odporu tak může být v zájmu jak majitelů evropských patentů, tak i jejich konkurentů – oponentů. V následujícím textu tak budou doporučeny postupy, jak z pozice majitelů, tak oponentů, které by mohly efektivitu a dobu trvání řízení o odporu pozitivně ovlivnit.

Vlastní odpor lze dnes již podat elektronicky za pomoci softwaru EPÚ, což zaručuje, že podání má všechny formální náležitosti a oponent je obratem informován o jeho podání. Pokud elektronické podání není možné, pak by měl být odporu podán s využitím formuláře Form 2300E.

Při podání odporu je tak třeba uhradit příslušný poplatek; jasně identifikovat oponenta; podání podepsat; vznesené důvody odporu náležitě odůvodnit; jasně uvést, v jakém rozsahu se požaduje evropský patent zrušit (tj. které konkrétní nároky); všechny namítané dokumenty předložit během lhůty k podání odporu, a to v jednom z úředních jazyků EPÚ; pokud je namítáno dřívější veřejné užití, pak všechny dostupné informace rovněž předložit během lhůty k podání odporu a pokud jsou navrhováni svědci, pak uvést jejich adresy a dále důvod, proč mají být předvoláni a k jakému účelu má svědectví sloužit. To vše poslouží k tomu, že si EPÚ nemusí chybějící informace dodatečně vyžadovat, což jednak oponentu zvyšuje náklady, ale zejména představuje zbytečnou ztrátu času.

V případě, že oponent namítá, že přihláška byla během řízení pozměněna nad rámec původního podání, pak by měl nejen vysvětlit, proč požadavek čl. 123(2) není podle jeho názoru splněn, ale uvést i pasáže přihlášky, které o tom svědčí, tak aby si odporová divize argumentaci oponenta porozuměla a nemusela vyžadovat na oponentu další vysvětlení.

Pokud oponent namítá nedostatečné vysvětlení vynálezu, pak by měl vysvětlit, proč nemůže odborník vynález uskutečnit a vyznačit a vysvětlit relevantní pasáže dokumentů, předložených na podporu své argumentace.

Podrobné vysvětlení je nutné i v případech, kdy oponent namítá, že předmět patentu patří mezi výluky z patentovatelnosti.

I nejčastější případ, kdy je namítán nedostatek novosti či vynálezecké činnosti, vyžaduje od oponenta důkladné vysvětlení a vyznačení relevantních pasáží v namítaných dokumentech. V případě novosti je pak nezbytné ukázat, kde je v jednom z namítaných dokumentů přítomna celá kombinace nároku, který má být zrušen. Při zpochybňování vynálezecké činnosti je třeba aplikovat „problem and solution approach“. Znamená to označit dokument popisující nejbližší stav techniky a odůvodnit, proč by měl být za takový považován. Dále pak jasně uvést, které znaky nároku v tomto dokumentu přítomny jsou, a které nikoli. Na základě existence takového stavu techniky pak definovat objektivní technický problém a odůvodnit, proč řešení tohoto problému je pro odborníka zřejmé. Jako důkaz o všeobecných znalostech odborníka v dané oblasti a známosti znaků, které v nejbližším stavu techniky přítomné nejsou, je vhodné předložit další dokumenty.

Při namítání dřívějšího veřejného užití či uvedení na trh by měl oponent vysvětlit, co bylo konkrétně zveřejněno, kde, kdy, jak a komu. K podpoře takového tvrzení je třeba předložit veškeré dostupné důkazy, jako doklady o prodeji, faktury, firemní manuály a technické návody. Oponent by měl vysvětlit jakým způsobem z předložených důkazů vy-

plývá, že došlo ke zveřejnění vynálezu před datem podání či nárokovanou prioritou a které znaky nároku takto byly zveřejněny.

Jako reakci na podaný odpor by měl majitel evropského patentu buď sám požádat o jeho zrušení, nebo se k návrhu oponenta vyjádřit, a to nejlépe opět online a ve lhůtě čtyř měsíců. Pokud se majitel evropského patentu rozhodne požádat o jeho zrušení, pak by měl volit jednoznačnou formulaci takové žádosti, jako např. „Žádám tímto o zrušení evropského patentu č...“.

Vyjádření majitele k odporu a případně nové soubory nároků nebo důkazy by měly být strukturovány obdobně jako námítky oponenta. To usnadní orientaci odporové divize při jejich hodnocení. Majitel patentu musí jasně uvést pořadí předložených žádostí, tj. zpravidla nových souborů nároků. Řízení o odporu dále usnadní, pokud majitel u každého z těchto souborů nároků uvede, jak ten který soubor překonává důvody odporu; kde je v přihlášce, jak byla podána, opora pro nové nároky; proč tyto nároky nepředstavují rozšíření rozsahu ochrany; a proč tyto nároky vyhovují i jiným požadavkům EPC.

Pokud má oponent k vyjádření majitele evropského patentu připomínky, pak by se v nich měl soustředit na odůvodnění, proč argumentace majitele patentu není přesvědčivá a/nebo proč dříve vznesené námítky přetrvávají i u nových souborů nároků; příp. odůvodnit, proč změny v nárocích, navržené majitelem patentu vyvolávají nové námítky, např. podle čl. 84 či čl. 123(2) či (3) EPC. Odporová divize pak uváží, zda tyto nové důvody odporu, vznesené až v této fázi, do řízení připustí či nikoliv.

Lhůty stanovené odporovou divizí lze na žádost prodloužit až na celkových šest měsíců. Žádosti o další prodloužení by měly být opřeny o zcela mimořádné okolnosti, jinak budou zamítnuty.

Obdobně i z žádostí o urychlení řízení by měly být zřejmé důvody, pro které se jeví být oprávněnými, jinak budou rovněž zamítnuty. V kladném případě pak odporová divize učí-

ní další procesní krok během následujících tří měsíců. Odporová divize také urychlí řízení v případě, že o to požádá národní soud či jiný kompetentní orgán z důvodu, že před ním probíhá řízení o porušování příslušného patentu.

Pokud majitel patentu či oponent požádají o ústní jednání a odporová divize je názoru, že věc, o které má být rozhodnuto je dostatečně jasná, pak po vyjádření majitele k odporu nařídí ústní jednání. Pokud tomu tak není, tak si může ještě před svoláním ústního jednání vyžádat od stran řízení další informace. Součástí předvolání k ústnímu jednání je předběžný a tudíž i nezávazný, ale odůvodněný názor odporové divize ke všem vzneseným důvodům odporu.

S dostatečným předstihem před vlastním ústním jednáním by měli jeho účastníci předložit případné plné moci. Pokud chtějí učinit ještě písemná podání, pak tak musí učinit ve lhůtě uvedené v předvolání k ústnímu jednání. Jakákoliv podání učiněná až po této lhůtě již nemusí být do řízení připuštěna. Pokud i přesto podána jsou, pak je vhodné je zaslat nejen EPÚ, ale i protistraně, aby tato měla dostatek času se s nimi seznámit, což může ovlivnit rozhodnutí odporové divize o jejich dalším osudu.

Pokud má být strana řízení doprovázena technickými experty, pak o to musí v téže lhůtě požádat, aby bylo možno zajistit příslušné prostory pro jednání. Stejně tak musí oznámit požadavky na nějaké zvláštní vybavení, jako např. projektory, apod. Doprovázející osoby, jako jsou techničtí experti či vynálezci musí být předem nejen oznámeni, ale musí být uvedeny i otázky, ke kterým se hodlají vyjádřit. Pokud tomu tak není a protistrana vznese v tomto smyslu námitku, pak jim odporová divize vystoupit neumožní. Rozhodne-li se strana svoji žádost o ústní jednání vzít zpět, či se již nařízeného jednání neúčastnit, pak by tak měla učinit bez zbytečného odkladu a informovat o tom jak odporovou divizi, tak i protistranu, jinak může nést náklady s tím spojené.

Žádá-li strana řízení výslech svědka pak musí v dostatečném předstihu před konáním ústního jednání, ve kterém odporová divize hodlá slyšení provést, složit zálohu či předložit svědkem podepsané prohlášení, že se svědečného vzdává. To platí i o uvedení jazyků, ve kterých bude svědek svědčit, aby mu strany řízení mohly klást otázky.

Možnost simultánního překladu během ústního jednání z či do jiného jazyka EPÚ je možná, nicméně vzhledem k vysokým nákladům ze strany EPÚ by neměla být nadužívána. Případná žádost v tomto směru musí být podána zavčas.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí je zpravidla vyhlášeno na závěr ústního jednání, nelze očekávat, že do řízení budou běžně připuštěny nové dokumenty či žádosti. V případě, že patent je na základě rozhodnutí ponechán v platnosti v omezené podobě, pak je spolu s vyhlášením rozhodnutí zveřejněn i nový soubor nároků.

Strana řízení, která byla rozhodnutím odporové divize nepříznivě dotčena může podat v příslušných lhůtách stížnost, kterou projedná některý ze stížnostních senátů EPÚ. Během řízení o stížnosti se pak v zásadě opakuje shora uvedené procesní kroky, nicméně je třeba si uvědomit, že rozhodnutí stížnostního senátu je již věcně v zásadě konečné.

Jak jsme již uvedli, další možnost jak zrušit evropský patent, poté co se to nepodařilo během odporového řízení, je zahájit příslušná řízení před jednotlivými národními soudy či jinými kompetentními orgány, což je časově i fiskálně velmi náročný postup, navíc s možnými odlišujícími se výsledky v jednotlivých jurisdikcích. Zásadní změnu by v tomto ohledu mohla přinést Dohoda o jednotném patentovém soudnictví, jako nedílná součást legislativy spojené s budoucím jednotným patentem, tj. evropským patentem s jednotným účinkem.

Jak jsme již uvedli v úvodu někdy může paralelně probíhající řízení o zrušení evropského patentu před národním soudem výrazně ovlivnit výsledek řízení o odporu před

EPÚ. Stalo se tak např. v kauze Danisco v Novozymes (EP 1804592), kdy díky možnosti představované tzv. „disclosure“, aplikované v daném případě před anglickým soudem, se EPÚ dostal k informacím, které rozhodujícím způsobem přispěly k tomu, že uvedený patent byl EPÚ zrušen.

Během patentového sporu jsou totiž podle anglického práva jak strana žalující, tak i strana obžalovaná často přinuceny předložit informace, které mohou být pro jednu z nich krajně nepříznivé. Každá ze stran může o ně požádat a dostat se tak k informacím, které jí jinak přístupné nejsou. Ne do všech takto získaných informací však může proti strana skutečně nahlédnout – některé z nich mohou spadat do výsadních sdělení klienta svému právnímu zástupci (legal privilege), apod. V patentových sporech je „disclosure“ zpravidla omezeno na dokumenty z posledních dvou let před a po nárokové prioritě patentu, soud však může na základě uvážení rozhodnout i jinak. Podle anglického práva se tento proces nazývá „disclosure“, u US soudů pak je tento postup známý spíše jako „discovery“. Strana sporu může požádat o „discovery“ pokud má podezření, že protistrana tají nějakou, pro vlastní spor relevantní informaci. V takovém případě může soud, po zvážení potřeby takové informace, této straně uložit, aby informaci předložila.

Předložená informace je použitelná i v jiných řízeních jen pokud k tomu dá souhlas strana, která takovou informaci předložila či soud, který jí to nařídil. K této druhé možnosti pak došlo v již zmiňovaném patentovém sporu firm Danisco v Novozymes.

Evropský patent firmy Novozymes EP 1804592 nárokoval postup výroby krmiva pro zvířata s obsahem užitečných enzymů. Firma Danisco požádala o zrušení patentu s tím, že

předmět patentu je zřejmý, protože nepředstavuje žádné zdokonalení oproti známým postupům. S tím majitelka patentu nesouhlasila a uvedla, že nárokový postup zvyšuje stabilitu enzymů. Napadený patent zahrnoval řadu příkladů, které zvýšení stability enzymů demonstrovaly. Firma Danisco však pojala podezření, že nárokový postup takové účinky ve všech případech nemůže zaručovat a že jsou tak přinejmenším účelově nadhodnocené. Protože bylo pravděpodobné, že firma Novozymes nárokováná postup široce testovala, neboť hodlala v blízké budoucnosti produkt nárokováného postupu uvést na trh, požádal o „disclosure“ výsledků experimentů prováděných firmou Novozymes a ta je nakonec i vydala.

Ukázalo se, že podezření firmy Danisco bylo oprávněné, neboť z předložené informace bylo jasné, že účinky patentovaného postupu se dostavovaly jen někdy. To se ukázalo jako rozhodné pro posuzování nezřejmosti, neboť deklarované zdokonalení by se mělo dostávat regulérně a nikoli jen za určitých specifických okolností.

Firma Danisco evropský patent napadla jak formou odporu před EPÚ, tak i žalobami na neplatnost ve Velké Británii, Německu, Dánsku a Nizozemsku. V odporovém řízení pak hodlala použít i výsledek „disclosure“. K tomu však potřebovala souhlas anglického soudu. Ten tento požadavek nejprve odmítl, ale svůj postoj změnil poté, co se firma Novozymes pokusila oddálit ústní jednání před anglickým soudem až do doby po ukončení odporového řízení před EPÚ. Díky informacím, získaným prostřednictvím „disclosure“ pak EPÚ shledal předmět patentu mj. i za zřejmý alternativní postup a patent zrušil, čímž došlo k zániku tohoto patentu i ve Velké Británii, Německu, Dánsku a Nizozemsku.

JUDIKATURA

SOUDNÍ DVŮR EU:

Přiměřená náhrada za porušení ochranné známky EU v období mezi zveřejněním přihlášky a zveřejněním zápisu

Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
(sedmého senátu)¹
ze dne 22. června 2016
ve věci C-280/15
Irina Nikolajeva
proti
Multi Protect OÜ,

Právní rámec:

Článek 9 odst. 3 a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie

Výrok (právní věta):

- 1) Článek 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby soud pro ochranné známky Evropské unie na základě určitých zásad vnitrostátního práva v procesní oblasti nevydal příkaz zakazující třetí straně pokračovat v jednání, které představuje porušení ochranné známky, z důvodu, že majitel dotčené ochranné známky u tohoto soudu nevedl v tomto smyslu žádný návrh.
- 2) Článek 9 odst. 3 druhá věta nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby majitel

ochranné známky Evropské unie mohl požadovat náhradu škody za jednání třetí strany, k němuž došlo před zveřejněním přihlášky ochranné známky. Pokud jde o jednání, kterého se třetí strana dopustila v průběhu období, které následuje po zveřejnění přihlášky dotčené ochranné známky, ale před zveřejněním zápisu uvedené ochranné známky, pojmem „přiměřená náhrada“ uvedeným v tomto ustanovení se rozumí náhrada zisků, které třetím stranám skutečně vznikly v důsledku užívání této ochranné známky v průběhu uvedeného období. Tento pojem „přiměřená náhrada“ naproti tomu vylučuje náhradu rozsáhlejší újmy, která případně majiteli uvedené ochranné známky vznikla, případně včetně morální újmy.

Základní informace o posuzovaném případě:

I. Nikolajeva je majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie HolzProf. Přihláška této ochranné známky byla podána dne 24. dubna 2010 a následně byla zveřejněna dne 31. května 2010. Uvedená ochranná známka byla zapsána dne 14. září 2010 pod číslem CTM 00905381 a tento zápis byl zveřejněn dne 16. září 2010.

Dne 24. dubna 2010 uzavřela I. Nikolajeva licenční smlouvu, kterou přenechala prá-

vo užívání své ochranné známky společnosti Holz Prof OÜ, za podmínky zaplacení měsíčního licenčního poplatku ve výši 1 278 eur.

I. Nikolajeva, která tvrdila, že společnost Multi Protect používala v období od 3. května 2010 do 28. října 2011 její ochrannou známku neoprávněně, zejména když označení totožné s touto ochrannou známkou užívala jako „skryté klíčové slovo“ na stránce přístupné na internetu, podala proti této společnosti žalobu u Harju Maakohus (soud prvního stupně v Harju, Estonsko).

I. Nikolajeva uplatnila u předkládajícího soudu tři žalobní návrhy.

Zprvce navrhla, aby bylo konstatováno porušení ochranné známky, které představuje neoprávněné užívání její ochranné známky společností Multi Protect, přičemž tvrdí, že je toto užívání v rozporu s čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 207/2009.

Zadruhé uplatnila bezdůvodné obohacení související s tímto porušením ochranné známky, přičemž požadovala zaplacení částky 22 791 eur jakožto náhradu výhody získané neoprávněně prostřednictvím uváděného porušení ochranné známky, která byla vypočítána tak, že byla doba trvání porušování ochranné známky, a sice doba celkem 17 měsíců a 25 dní vynásobena výší měsíčního licenčního poplatku stanoveného v dotčené licenční smlouvě.

Zatřetí I. Nikolajeva požadovala náhradu nemajetkové újmy, která jí údajně vznikla, ve výši, kterou stanoví soud, jemuž byla věc předložena. V této souvislosti zejména uvedla, že předložení věci předkládajícímu soudu, jakož i zahájení trestního řízení v důsledku téhož porušování ochranné známky jí způsobuje psychickou újmu. Z důvodu těchto skutečností se její zdravotní stav zhoršil a dotčený spor měl podle ní negativní účinky v oblasti obchodních vztahů.

Za těchto podmínek se Harju Maakohus (soud prvního stupně v Harju) rozhodl přeru-

šit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžné otázky.

Z odůvodnění rozsudku:

K 1. bodu výroku

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Evropské unie musí vydat příkaz, kterým třetí straně zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení ochranné známky, i když majitel ochranné známky před tímto soudem v tomto smyslu neuvedl žádný návrh.

Tento soud uvádí, že podle určitých zásad vnitrostátního práva v oblasti organizace občanského soudního řízení, zvláště dispoziční zásady a zásady ne ultra petita, nesmí vydat takový příkaz, jako je příkaz uvedený v čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009, pokud u něj nebyl v tomto smyslu předložen žádný návrh.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 101 odst. 3 nařízení č. 207/2009, nestanoví-li toto nařízení jinak, se soud pro ochranné známky Evropské unie řídí procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo.

Vzhledem k tomu, že uvedené nařízení nestanoví jinak, nebrání tomu, aby byla uplatněna uvedená dispoziční zásada a zásada ne ultra petita.

Článek 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tudíž nebrání tomu, aby soud pro ochranné známky Evropské unie na základě těchto zásad vnitrostátního práva v procesní oblasti nevydal příkaz zakazující třetí straně pokračovat v jednání, které představuje porušení ochranné známky, z důvodu, že majitel dotčené ochranné známky v tomto smyslu neuvedl žádný návrh.

Vzhledem k tomu, že neexistence povinnosti vydat příkaz uvedený v čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tedy vyplývá z použití

pravidel vnitrostátního práva v procesní oblasti, kterému toto ustanovení nebrání, není namístež přezkoumávat otázku, zda je tato neexistence povinnosti odůvodněna existencí „zvláštního důvodu“ ve smyslu tohoto ustanovení.

V každém případě okolnost, že majitelka ochranné známky Evropské unie na základě žaloby u soudu pro ochranné známky Evropské unie pouze navrhla, aby byla určena existence jednání, které představuje porušení ochranné známky, avšak nenavrhl, aby bylo nařízeno ukončení tohoto jednání, nelze kvalifikovat jako „zvláštní důvod“ ve smyslu čl. 102 odst. 1 uvedeného nařízení.

Tento výraz se totiž týká výjimečných situací, kdy s ohledem na zvláštní charakteristické rysy chování vytykánoho třetí straně, zejména skutečnost, že tato třetí strana nemůže pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky, které je jí vytykáno, takový soud nemusí vydat příkaz zakazující třetí straně, aby v takovém jednání pokračovala, i když majitel ochranné známky za tímto účelem návrh podal (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. prosince 2006, Nokia, C-316/05).

S ohledem na předcházející úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby soud pro ochranné známky Evropské unie na základě určitých zásad vnitrostátního práva v procesní oblasti nevydal příkaz zakazující třetí straně pokračovat v jednání, které představuje porušení ochranné známky, z důvodu, že majitel dotčené ochranné známky u tohoto soudu neuvedl v tomto smyslu žádný návrh.

K 2. bodu výroku

Podstatou druhé a třetí otázky předkládacího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda čl. 9 odst. 3 druhá věta nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby majitel ochran-

né známky Evropské unie mohl požadovat náhradu za jednání třetí osoby učiněné před zveřejněním přihlášky dotčené ochranné známky, a dále pak zda, pokud jde o jednání třetí strany učiněné po zveřejnění přihlášky této ochranné známky, ale před zveřejněním zápisu této ochranné známky, se pojmem „přiměřená náhrada“ uvedeným v tomto ustanovení rozumí náhrada škody, která je určena k nahrazení celé újmy vzniklé tomuto majiteli, včetně navrácení obvyklé hodnoty, kterou třetí strana v důsledku užívání uvedené ochranné známky získala, jakož i náhrady vzniklé morální újmy.

V tomto ohledu je třeba konstatovat, že na základě čl. 9 odst. 3 první věty nařízení č. 207/2009 lze právo z ochranné známky Evropské unie vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu dotčené ochranné známky.

Z toho vyplývá, že výlučné právo, které majiteli přiznává ochranná známka Evropské unie, jež mu zejména umožňuje zakázat třetím stranám užívat dotčenou ochrannou známku v rámci jednání, které představuje porušení ochranné známky na základě čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009, se může týkat pouze jednání třetích stran, k němuž došlo po zveřejnění zápisu této ochranné známky.

Článek 9 odst. 3 druhá věta nařízení č. 207/2009 však pro účely přiznání určité míry ochrany pro přihlašovatele ochranné známky v období mezi dnem zveřejnění přihlášky, což je den, od něhož se má za to, že se s touto přihláškou mohou třetí strany seznámit, a dnem zveřejnění jejího zápisu stanoví právo na „přiměřenou náhradu“ za jednání, k němuž došlo v průběhu tohoto období, které by bylo zakázáno, pokud by k němu došlo po dni zápisu uvedené ochranné známky.

Tuto ochranu lze vysvětlit souborem majetkových práv, která uvedené nařízení spojuje s přihláškou ochranné známky Evropské unie.

Podle článku 24 nařízení č. 207/2009, který je uveden v jeho oddílu 4 nadepsaném

„Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví“, totiž přihlášky ochranných známek Evropské unie mohou být předmětem několika druhů právních úkonů, jako je převod, zřízení věcných práv nebo licencí, jejichž společným bodem je skutečnost, že jejich cílem nebo důsledkem je zřízení práva k dotčené ochranné známce nebo jeho převod (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 4. února 2016, Hassan, C-163/15).

V projednávané věci byla přihláška ochranné známky dotčené ve věci v původním řízení od jejího podání předmětem licencce.

Vlastní hospodářská hodnota přihlášky ochranné známky Evropské unie vyplývá rovněž z jiných práv, která se pojí k takové přihlášce. Na základě nařízení č. 207/2009 má přihlašovatel v zásadě ode dne podání přihlášky ochranné známky právo přednosti s ohledem na přihlášky podané později.

Kromě toho takové úvahy týkající se souboru majetkových práv, která se pojí k přihlášce ochranné známky, vedly Evropský soud pro lidská práva zejména k závěru, že s ohledem na okolnosti dané věci posuzované jako celek taková přihláška může představovat podstatný zájem chráněný z titulu základního práva vlastnit majetek zakotveného v článku 1 dodatkového protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950 (v tomto smyslu viz ESLP, 11. ledna 2007, Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko, § 73 až 78).

S ohledem na tyto úvahy je třeba konstatovat, že vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 3 druhá věta nařízení č. 207/2009 obsahuje striktně vymezenou výjimku z pravidla, podle něhož ochrannou známku Evropské unie nelze uplatňovat před zveřejněním jejího zápisu, na základě tohoto ustanovení nelze požadovat žádnou náhradu, pokud jde o jednání, ke kterému došlo před zveřejněním přihlášky takové ochranné známky.

Kromě toho vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 3 druhá věta nařízení č. 207/2009 neob-

sahuje žádný výslovný odkaz na právo členských států za účelem určení jeho smyslu a dosahu, z toho podle ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že pojem „přiměřená náhrada“ uvedený v tomto ustanovení musí být zpravidla vykládán autonomním a jednotným způsobem, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu uvedeného ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní úpravou (obdobně viz rozsudek ze dne 14. prosince 2006, Nokia, C-316/05, bod 21 a citovaná judikatura).

Pro účely tohoto výkladu je třeba, jak rovněž uvedl předkládající soud, zohlednit skutečnost, že ochrana v podobě „přiměřené náhrady“ ve smyslu čl. 9 odst. 3 druhé věty nařízení č. 207/2009 za jednání uvedené v tomto ustanovení musí být svou povahou omezenější než ochrana, kterou požívá majitel ochranné známky za jednání, k němuž došlo po datu zápisu ochranné známky, jelikož zájem na ochraně z titulu přihlášky ochranné známky je menší než zájem na ochraně, který se musí vztahovat k ochranné známce v návaznosti na její zápis.

Ke skutečnostem uvedeným v čl. 9 odst. 3 druhé větě uvedeného nařízení totiž dochází v okamžiku, kdy ještě není jisté, zda ochranná známka, která je předmětem přihlášky k zápisu, bude skutečně zapsána, jelikož lze ještě namítnout absolutní nebo relativní důvody pro zamítnutí zápisu v plném nebo částečném rozsahu.

Práva priznaná přihláškou ochranné známky Evropské unie mají před zápisem dotčené ochranné známky charakter, který lze kvalifikovat jako „podmíněný“.

Tento podmíněný charakter vyplývá ostatně jasně z čl. 9 odst. 3 třetí věty nařízení č. 207/2009 v rozsahu, v němž stanoví, že žalobu založenou na čl. 9 odst. 3 druhé větě tohoto nařízení lze podat k soudu pro ochranné známky Evropské unie až po zveřejnění zápisu dotčené ochranné známky.

Z toho vyplývá, že „přiměřená náhrada“, kterou lze požadovat v rámci žaloby založené na čl. 9 odst. 3 druhé větě nařízení

č. 207/2009, musí mít menší dosah než náhrada škody, kterou může požadovat majitel ochranné známky Evropské unie z titulu újmy způsobené jednáním představujícím porušení ochranné známky.

Rozlišení mezi těmito dvěma druhy žalob vyplývá rovněž z toho, že jsou v článku 96 nařízení č. 207/2009 vyjmenovány různé výlučné příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie, jelikož tento článek zmiňuje odděleně v písm. a) „žaloby pro porušení“ a v písm. c) „žaloby podané na základě skutečností uvedených v čl. 9 odst. 3 druhé větě“ tohoto nařízení.

Kromě toho je třeba konstatovat, že vzhledem k tomu, že nařízení č. 207/2009 neobsahuje pravidla týkající se náhrady škody, kterou by mohl požadovat majitel ochranné známky Evropské unie za jednání, které představuje porušení ochranné známky, z čl. 101 odst. 2 tohoto nařízení vyplývá, že soud pro ochranné známky Evropské unie používá v zásadě vnitrostátní právo v dané oblasti, včetně mezinárodního práva soukromého. Z článku 14 odst. 2 uvedeného nařízení kromě toho vyplývá, že toto nařízení konkrétně nebrání dodatečnému použití vnitrostátního práva v oblasti porušování ochranné známky, a konkrétně vnitrostátního práva týkajícího se občanskoprávní odpovědnosti.

V tomto kontextu článek 13 směrnice 2004/48 stanoví některá pravidla v oblasti náhrady škody, jejichž cílem je náhrada újmy způsobené v důsledku jednání, které představuje porušení ochranné známky, která se liší podle toho, zda třetí strana vykonávala činnost, o níž věděla nebo rozumně vědět měla, že porušuje práva, anebo zda třetí strana při výkonu činnosti nevěděla ani rozumně nemohla vědět, že dochází k porušení práv.

Článek 13 odst. 1 této směrnice stanoví odškodnění, které v zásadě nahrazuje skutečně vzniklou újmu v plném rozsahu, která může zahrnovat morální újmu, pokud jednání, které představuje porušení ochranné znám-

ky, bylo učiněno vědomě, kdežto čl. 13 odst. 2 této směrnice umožňuje pouze náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny, pokud jednání, které představuje porušení ochranné známky, nebylo učiněno vědomě.

I když se tato ustanovení použijí jako taková pouze na jednání představující porušení ochranné známky, a tedy na jednání, k němuž došlo po zveřejnění zápisu dotčené ochranné známky, a nikoli na takové jednání před tímto zveřejněním, jako je jednání uvedené v čl. 9 odst. 3 druhé větě nařízení č. 207/2009, lze z toho vyvodit, jak v podstatě uvedl i generální advokát v bodě 51 svého stanoviska, že odškodnění příslušející z titulu „přiměřené náhrady“ nemůže překročit omezené odškodnění stanovené v čl. 13 odst. 2 směrnice 2004/48.

Vzhledem k tomu, že cílem čl. 9 odst. 3 druhé věty nařízení č. 207/2009 je spojit s ochrannou známkou práva podmíněné povahy již od zveřejnění přihlášky této ochranné známky a před samotným zveřejněním jejího zápisu, musí mít „přiměřená náhrada“ ve smyslu tohoto ustanovení užší rozsah než rozsah náhrady škody, kterou může požadovat majitel ochranné známky Evropské unie za jednání, které představuje porušení ochranné známky, k němuž došlo po zveřejnění zápisu této ochranné známky, a jejímž cílem je v zásadě zajistit náhradu skutečně vzniklé újmy v plném rozsahu, která může případně zahrnovat morální újmu.

Pro účely určení „přiměřené náhrady“ ve smyslu čl. 9 odst. 3 druhé věty nařízení č. 207/2009 je tedy třeba použít kritérium týkající se náhrady zisků a z této náhrady vyloučit náhradu rozsáhlejší újmy, která může vzniknout majiteli dotčené ochranné známky v důsledku užívání této ochranné známky, jež může zahrnovat konkrétně morální újmu.

Kritérium, které se týká náhrady zisků v rozsahu, v němž se týká nahrazení zisků, které třetí straně neoprávněně vznikly v důsledku užívání dotčené ochranné známky po dobu stanovenou v čl. 9 odst. 3 druhé větě

nařízení č. 207/2009, totiž spadá pod cíl sledovaný tímto ustanovením, který spočívá v tom, aby bylo třetím stranám zabráněno v získání neoprávněného prospěchu ze samotné hospodářské hodnoty, kterou představuje přihláška ochranné známky, přičemž se má za to, že o této přihlášce věděly v návaznosti na její zveřejnění.

S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na druhou a třetí otázku odpovědět tak, že čl. 9 odst. 3 druhá věta nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby majitel ochranné známky Evropské unie mohl požadovat náhradu škody za jednání třetí strany, k němuž došlo před zveřejněním přihlášky ochranné známky. Pokud jde o jednání, kterého se třetí strana dopustila v průběhu období, které následuje po zveřejnění přihlášky dotčené ochranné známky, ale před zveřejněním zápisu uvedené ochranné známky, pojmem „přiměřená náhrada“ uvedeným v tomto ustanovení se rozumí náhrada zisků, které třetím stranám skutečně vznikly v důsledku užívání této ochranné známky v průběhu uvedeného období. Tento pojem „přiměřená náhrada“ naproti tomu vylučuje náhradu rozsáhlejší újmy, která případně

majiteli uvedené ochranné známky vznikla, případně včetně morální újmy.

Závěr pro praxi:

Problematika náhrady škody a přiměřené náhrady za porušení práv z ochranných známek nebyla doposud řešena v mnoha soudních rozhodnutích na evropské úrovni. Proto lze předkládané rozhodnutí uvítat jako vodítko, které poskytuje určitá kritéria pro národní soudy při určování výše přiměřené náhrady za porušení ochranné známky EU v době mezi zveřejněním přihlášky a zveřejněním jejího zápisu. Přiměřená náhrada za porušení ochranné známky, která je toliko ve stavu zveřejnění přihlášky, musí být nižší než náhrada škody a újmy, kterou lze přiznat vlastníku zapsané ochranné známky, a to z důvodu, že nárok na přiměřenou náhradu má podmíněný charakter, jelikož se jej lze domáhat pouze v případě, že ochranná známka bude zapsána a teprve poté, co byl zápis ochranné známky zveřejněn. Přiměřenou náhradou se rozumí náhrada zisků, které porušovateli vznikly v důsledku užívání této ochranné známky. Přiměřená náhrada naopak nezahrnuje náhradu újmy, včetně újmy morální.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

i Rozhodnutí Soudního dvora jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní

informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny.

RESUME

Martina Kotyková: Comparison of a collection of assessed products in terms of novelty and individual character

The author of the article analyzes assessing design novelty and individual character, and compares the collection of assessed products in terms of novelty and individual character.

Jiří Effmert: Applying of the CJEU judgments in proceedings before the Industrial Property Office

The article deals with the application of judgments of the European Court of Justice on trade marks in proceedings before the Industrial Property Office of the Czech Republic and the Czech administrative justice. The article includes a chart with twenty most cited judgments and frequency analysis of their usage.

Marcela Hujerová: 56th Assemblies of the Member States of World Intellectual Property Organization (WIPO)

The article informs about the negotiation of the 56th Assemblies, Unions and other bodies of the Member States of World Intellectual Property Organization in Geneva.

RESÜMEE

Martina Kotyková: Vergleich der Produktmenge bewertetete im Hinblick auf die Neuheit und Eigenart

Der Autor des Artikels analysiert die Neuheit- und Eigenartbeurteilung eines gewerblichen Musters und vergleicht die Produktmenge bewertetete im Hinblick auf die Neuheit und Eigenart.

Jiří Effmert: Die Anwendung der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union in einem Verfahren vor dem Amt für gewerbliches Eigentum

Der Artikel befasst sich mit der Anwendung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs über die Marken in einem Verfahren vor dem Amt für gewerbliches Eigentum der Tschechischen Republik und der Tschechischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Artikel enthält eine Tabelle mit einer Frequenzanalyse der zwanzig am häufigsten zitierten Urteile.

Marcela Hujerová: 56. Tagung der Versammlung der Mitgliedstaaten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

Der Artikel informiert über den Verlauf der 56. Tagung der Versammlung, Unionen und anderer Organe der Mitgliedstaaten der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf.

RESUMÉ

Martina Kotyková: Comparaison d'un ensemble de produits évalués en termes de nouveauté et de caractère individuel

L'auteur de l'article analyse l'évaluation en termes de nouveauté et de caractère individuel de le modèle industrielle, et compare l'ensemble des produits évalués en termes de nouveauté et de caractère individuel.

Jiří Effmert: L'application des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans la procédure devant l'Office de la propriété industrielle

L'article aborde de l'application des arrêts de la Cour de justice européenne sur les marques dans les procédures devant l'Office de la propriété industrielle de la République tchèque et de la justice administrative tchèque. Une partie composante de cet article est le tableau comprenant une analyse de fréquentielle des vingt jugements les plus cités.

Marcela Hujeřová: 56e session de l'Assemblée des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

L'article informe sur le déroulement de la 56ème session de l'Assemblée, l'UE et d'autres organes des États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève.

РЕЗЮМЕ

Мартина Котыкова: Сравнение множеств обсуждённых товаров с точки зрения новизны и индивидуального характера

Автор в статье анализирует обсуждение новости и индивидуального характера промышленного образца и сравнивает множество обсужденных товаров с точки зрения новизны и индивидуального характера.

Иржи Еффмерт: Применение вердиктов Судебной палаты Европейского Союза в процедуре перед Ведомством по промышленной собственности Чешской Республики

Статья занимается применением вердиктов Судебной палаты Европейского Союза в случае товарных знаков в процедуре перед Ведомством по промышленной собственности Чешской республики и в чешской административной юстиции. Составной частью стати является таблица с частотным анализом двадцати часто цитированных вердиктов.

Марцела Гуерова: 56-ое заседание ассамблей стран-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)

Статья информирует о ходе 56-ого заседания ассамблей, уний и остальных органов стран-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве.

INHALT

Martina K o t y k o v á : Vergleich der Produktmenge bewertete im Hinblick auf die Neuheit und Eigenart.....	185
Jiř í E f f m e r t : Die Anwendung der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union in einem Verfahren vor dem Amt für gewerbliches Eigentum	189
Marcela H u j e r o v á : 56. Tagung der Versammlung der Mitgliedstaaten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO).....	196
EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....	200
Emil J e n e r á l : Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. Juni 2016 zur Änderung von Artikel 11 der Gebührenordnung.....	200
Zum Mitteilung des EPA über Veränderungen des Einspruchsverfahrens ab mit Wirkung vom 1. Juli 2016.....	200
JUDIKATUR	209
Miroslav Ā e r n ý : Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-280/15 Irina Nikolayeva v. Multi Protect OÜ vom 22. Juni 2016.....	209

SOMMAIRE

Martina K o t y k o v á : Comparaison d'un ensemble de produits évalués en termes de nouveauté et de caractère individuel.....	185
Jiř í E f f m e r t : L'application des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans la procédure devant l'Office de la propriété industrielle	189
Marcela H u j e r o v á : 56e session de l'Assemblée des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).....	196
LE DROIT EUROPÉEN	200
Emil J e n e r á l : Décision du Conseil d'administration de l'OEB en date	

du 29 Juin 2016, modifiant l'article 11 du Règlement sur les droits avec effet à partir du 1er Juillet 2016	200
Sur la Communiqué de l'OEB relatif à la procédure d'opposition à compter du 1er Juillet 2016.....	200
JURISPRUDENCE	209
Miroslav Ā e r n ý : Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-280/15 Irina Nikolaeva v. Multi Protect OÜ en date du 22 Juin 2016	209

СОДЕРЖАНИЕ

Мартина К о т ы к о в а : Сравнение множеств обсуждённых товаров с точки зрения новизны и индивидуального характера	185
Иржи Е ф ф м е р т : Применение вердиктов Судебной палаты Европейского Союза в процедуре перед Ведомством по промышленной собственности Чешской Республики	189
Марцела Гу е р о в а : 56-ое заседание ассамблей стран-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).....	196
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	200
Емил Е н е р а л : Решение Административного совета Европейского патентного ведомства от 29-ого июня 2016 г., которым меняется статья 11 Правил пошлин вступающая в силу с 1-ого июля 2016 г.	200
Сообщение Европейского патентного ведомства, касающееся изменений управления касающегося сопротивления от 1-ого июля 2016 г.	200
ЮДИКАТУРА	209
Мирослав Ч е р н ы : Вердикт Судебной палаты в случае C-280/15 Ирина Николаева против Multi Protect OÜ от 22-ого июня 2016 г.....	209



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍN ČERMÁK 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

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

WWW.UPV.CZ