

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

6

2019



© 2019 ÚPV Praha

Vychází 19. 12. 2019



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

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

OBSAH

Aleš Trochta: Jednotnost vynálezu a problematika vyloučených přihlášek	197
Martina Kotyková: Problematické okruhy spojené s patentováním systémů používajících umělou inteligenci	213
EVROPSKÉ PRÁVO	222
Emil Jeneřál: Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (8-10/2019).....	222
K možnostem urychlení či zpomalení řízení o evropské, resp. Euro-PCT patentové přihlášce	229
JUDIKATURA.....	234
David Štros: Provozování „generátoru smluv“ a reklamní tvrzení „rychlejší a levnější než advokát“ a „právní dokumenty v advokátní kvalitě“	234

CONTENTS

Aleš Trochta: Unity of invention and the issue of exclusive applications	197
Martina Kotyková: Problematic areas related to patenting of systems using artificial intelligence	213
EUROPEAN LEGISLATION	222
Emil Jeneřál: Other questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates (8-10/2019).....	222
How to accelerate or slow down the proceeding of a European or Euro-PCT patent application	229
JUDICATURE	234
David Štros: Practice of the „contract generator“ and advertising claims „faster and cheaper than a lawyer“ and „legal documents in the lawyer's quality“	234

Bc. Aleš TROCHTA

JEDNOTNOST VYNÁLEZU A PROBLEMATIKA VYLOUČENÝCH PŘIHLÁŠEK

1. Úvod

Jednou ze základních podmínek patentovatelnosti vynálezu je jeho jednotnost, tzn., že se přihláška vynálezu může týkat pouze jednoho vynálezu, popřípadě skupiny vynálezů, které jsou ovšem navzájem spojené tak, že mezi nimi existuje technický vztah a tvoří jedinou obecnou vynálezovou myšlenku. V případě, že podaná patentová přihláška obsahuje více než jeden samostatný vynález, resp. skupinu navzájem spojených vynálezů, je nutné tuto přihlášku rozdělit. Pokud je přihláška vynálezu rozdělena na více samostatných vynálezů, lze tyto podat jako samostatné přihlášky, vyloučené z původně podané přihlášky vynálezu, tzv. vyloučené patentové přihlášky. Tento článek se zabývá problematikou jednotnosti vynálezu. Cílem tohoto článku je v dané problematice představit aktuální právní status v České republice dle české právní úpravy a dále v rámci Evropského patentového systému na základě Evropské patentové úmluvy. Dále se článek věnuje možnosti podání vyloučených přihlášek v případě, že je mateřská přihláška shledána jako nejednotná a popisuje specifika u vyloučených přihlášek v rámci Evropského patentového úřadu. Následující část se soustředí především na možnosti dobrovolného vyloučení předmětu vynálezu v rámci obchodně patentové strategie při podání vyloučených přihlášek a krátce jsou popsány modelové příklady jak krátkodobé, tak i dlouhodobé strategie. V závěrečné kapitole je představen skutečný příklad využití rozvětvené rodiny Evropských patentových přihlášek obsahující desítky vyloučených přihlášek a patentů udělených na základě dobrovolného vyloučení v rámci patentové strategie společnosti Honeywell International Inc., jejímž účelem je bránit konkurenci ke vstupu

na významný evropský trh chladiv čtvrté generace a získat tak dominantní a výlučné postavení.

2. Jednotnost vynálezu

2.1 Právní úprava v České republice – Praxe Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Podle ustanovení § 26 odstavce 1 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, se přihláška vynálezu může týkat pouze jednoho vynálezu nebo skupiny vynálezů spojených tak, že tvoří jednu vynálezovou myšlenku. Je-li však v jedné přihlášce požadována ochrana na skupinu vynálezů, je požadavek jednotnosti vynálezu splněn, jestliže mezi těmito vynálezy existuje technický vztah, který se týká jednoho nebo více shodných nebo i odpovídajících zvláštních technických znaků. Zvláštními technickými znaky se rozumí takové technické znaky, které určují přínos každého z vynálezů uvažovaných jako celek ke stavu techniky.¹⁾

V praxi to znamená, že po řádném podání přihlášky vynálezu ÚPV podrobí přihlášku předběžnému průzkumu ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 527/1990 Sb. Pokud přihláška splňuje všechny podmínky tohoto ustanovení, popř. pokud jsou ÚPV vytyčeny nedostatky, které jsou v řádném termínu odstraněny, přihláška je považována za řádně podanou. Ve lhůtě nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu, je nutné podat žádost o úplný průzkum ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 527/1990 Sb. ÚPV zahájí úplný průzkum neprodleně po podání žádosti. V termínu, který bývá zpravidla 3–24 měsíců, vydá ÚPV první úřední výměr, který ob-

sahuje výsledky úplného průzkumu s žádostí o vyjádření se k výsledku a odstranění vytyčených vad. Jednou z možných vad je, že přihláška vynálezu obsahuje několik vynálezů, mezi nimiž není spatřován jednotící prvek.

Zjistí-li Úřad (ÚPV), že přihláška vynálezu nevyhovuje požadavku ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., vyzve přihlašovatele, aby tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstranil.²⁾

V tomto případě je nutné, aby přihlašovatel určil patentové nároky, u kterých žádá o pokračování řízení o udělení patentu. Ostatní nároky pokrývající druhý, popř. další samostatné vynálezy pak může uplatnit ve formě tzv. vyloučené přihlášky.

Podle ustanovení 13 odstavce 1 vyhlášky č. 550/1990 Sb., ve znění 21/2002 Sb. mají vyloučené přihlášky vynálezu právo přednosti z původní přihlášky vynálezu, podá-li je přihlašovatel do tří měsíců od odstranění vady původní přihlášky, kterou byla nejednotnost patentové přihlášky. Přihlašovatel však může rozdělit přihlášku vynálezu do udělení patentu i z vlastního podnětu. Dále, dojde-li k vyloučení, popřípadě rozdělení přihlášky po zahájení úplného průzkumu podle § 33 zákona, považuje se vyloučená přihláška za přihlášku, u níž byla podána žádost o úplný průzkum. Přihlašovatel je u vyloučené přihlášky povinen zaplatit splatné správní poplatky odpovídající stavu řízení o původní přihlášce v době vyloučení.³⁾

2.2 Právní úprava podle Evropské patentové úmluvy, EPC

Obdobně jako v české právní úpravě, je jednotnost vynálezu vymezena i v EPC. Článek 82 EPC uvádí, že evropská patentová přihláška může zahrnovat pouze jeden vynález nebo skupinu vynálezů spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezickou myšlenku. Pravidlo 44 EPC pak poskytuje výklad pojmu jednotnosti vynálezu v případech, kdy je nárokována skupina vynálezů. Do hry zde ovšem vstoupilo i nové znění Pravidla 43(2) EPC, které významně omezilo možnost uplat-

nění v evropské přihlášce více než jednoho nezávislého nároku téže kategorie (což je obvyklá praxe zejména u přihlašovatelů ze Spojených států).⁴⁾

Pravidlo 64 EPC dále uvádí, že pokud evropská patentová přihláška nesplňuje požadavek na jednotnost vynálezu, Evropský patentový úřad, EPO vypracuje pouze částečnou rešeršní zprávu na ty části přihlášky, které se týkají vynálezu nebo skupiny vynálezů ve smyslu Článku 82 EPC, které jsou v nárocích uvedeny jako první. Dále, podle Pravidla 64(2), EPO uvědomí přihlašovatele, že pokud požaduje vypracování rešeršní zprávy, která pokryje ostatní obsažené vynálezy, musí být uhrazen dodatečný rešeršní poplatek s ohledem na každý obsažený vynález ve lhůtě dvou měsíců. Evropská rešeršní zpráva se vypracuje pro ty části přihlášky týkající se vynálezů, pro které byl uhrazen rešeršní poplatek.⁵⁾

Obdobné situace nastává i u doplňkové evropské patentové rešerše, což je vymezeno Pravidlem 164 EPC.

2.3 Posuzování jednotnosti vynálezu

Jednotnost vynálezu je posuzována pouze ve vztahu k nezávislému nároku, neboť každý nezávislý nárok obsahuje samostatný vynález. Pokud tedy přihláška vynálezu obsahuje více nezávislých nároků, je nutné zjistit, zdali mezi těmito vynálezy existuje technický vztah, který se týká jednoho nebo více shodných nebo si odpovídajících zvláštních technických znaků.

Zvláštními technickými znaky se rozumí takové technické znaky, které určují přínos každého z vynálezů uvažovaných jako celek ke stavu techniky.⁶⁾ Pokud přihláška vynálezu obsahuje pouze jeden vynález, neměl by nastat problém nejednotnosti, jestliže jsou patentové nároky logicky a správně koncipovány, zejména pak, pokud definovaný nárok neobsahuje skupinu vynálezů a závislé nároky splňují základní požadavek, tj. vycházejí ze znaků nároku nezávislého. V takovém pří-

padě nejsou důvodem nejednotnosti ani další znaky závislého nároku, byť by tyto samy o sobě mohly představovat samostatný vynález.

Situaci, kdy přihláška vynálezu obsahuje skupinu vynálezů, specifikuje kromě již citovaného ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. také bod 10. Instrukce předsedy ÚPV: „Při splnění podmínky jednotnosti vynálezu může být v přihlášce vynálezu uvedeno více nezávislých patentových nároků.“⁷⁾ Toto je dále upřesněno v bodech 10.1 až 10.3 Instrukce, kde se uvádí, že „kromě nezávislého patentového nároku na výrobek může být v přihlášce vynálezu uveden nezávislý patentový nárok na způsob jeho výroby, nezávislý patentový nárok na zařízení nebo prostředek k provádění tohoto způsobu, popř. nezávislý patentový nárok na použití tohoto výrobku.“⁸⁾ Jde o tzv. vertikální kombinaci vynálezů, tedy skupinu vynálezů na výrobek, způsob jeho výroby, zařízení nebo prostředek k provádění způsobu a použití výrobku.

Jak uvádí Metodické pokyny ÚPV: „Odpovídajícími jednotnými znaky dalších nezávislých nároků jsou takové znaky, které realizují právě ony znaky, „zhmotňující“ v prvním nezávislém nároku vynálezeckou myšlenku.“⁹⁾

Posuzování jednotnosti vynálezu je obdobné také v praxi EPO.

3. Vyloučené patentové přihlášky vynálezu

Vyloučená patentová přihláška může vzniknout, pokud je mateřská přihláška rozdělena za účelem získání ochrany předmětu vynálezu uvedeného v přihlášce, který však není obsažen v patentových nárocích předmětné mateřské přihlášky. Řádně podaná vyloučená přihláška si zachovává datum podání a datum priority mateřské přihlášky, ale následně je s ní zacházeno nezávisle jako se samostatnou přihláškou vynálezu. Vyloučené přihlášky mohou být podány na základě vydaného úředního výměru v případě nejednotnosti původního podání, popř. dobrovolně.

3.1 Vyloučené přihlášky vynálezu v České republice

Zjistí-li Úřad (ÚPV), že přihláška vynálezu nevyhovuje požadavku ustanovení § 26 odstavce 1 zákona č. 527/1990 Sb., vyzve přihlašovatele, aby tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstranil.¹⁰⁾ Přihlašovatel vybere jeden z předmětných vynálezů obsažených v přihlášce, u kterého ÚPV započne s průzkumem přihlášky, a to po řádném přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu a úhradě rešeršního poplatku přihlašovatelem.

Přidělený examinátor úřadu vypracuje částečnou rešeršní zprávu, popř. úplnou rešeršní zprávu, pokud byly uhrazeny rešeršní poplatky za ostatní identifikované vynálezy.

Ostatní z vynálezů obsažených v přihlášce je možno kdykoli do udělení patentu podat ve formě vyloučené přihlášky. Vyloučené přihlášky vynálezu mají právo přednosti z původní přihlášky vynálezu, podá-li je přihlašovatel do tří měsíců od odstranění vady původní přihlášky. Přihlašovatel je u vyloučené přihlášky povinen zaplatit splatné správní poplatky odpovídající stavu řízení o původní přihlášce v době vyloučení. V ustanovení § 13 odstavce 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., ve znění 21/2002 Sb. je uvedeno, že pokud dojde k vyloučení, popřípadě rozdělení přihlášky po zahájení úplného průzkumu podle § 33 zákona, považuje se vyloučená přihláška za přihlášku, u níž byla podána žádost o úplný průzkum.¹¹⁾

3.1.1 Poplatky ÚPV u vyloučených přihlášek

Jak již bylo uvedeno výše, vyloučené přihlášky jsou považovány za nezávislé, samostatné přihlášky, a proto jsou poplatky u vyloučených přihlášek stejné jako u jakýchkoli jiných přihlášek vynálezu. Jednotlivé poplatky a jejich výše jsou uvedeny v Sazebníku správních poplatků dle Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Poplatky za přijetí přihlášky vynálezu, za patentové nároky a za provedení úplného

průzkumu musí být uhrazeny ve lhůtě stanovené ÚPV.

3.2 Vyloučené přihlášky vynálezu v praxi EPO

Obvyklým důvodem pro podání Evropské vyloučené přihlášky je fakt, že původní přihláška vynálezu nesplňuje podmínky jednotnosti dle Článku 82 EPC, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2 výše, a žadatel má potřebu ostatní vynálezy obsažené v původní přihlášce způsobující nejednotnost i nadále uplatnit ve formě patentu.

Rozsah ochrany vyloučené přihlášky nesmí jít na rámec původního podání přihlášky, tzn., že předměty patentů udělených na základě vyloučené přihlášky nesmí přesahovat obsah podání mateřské patentové přihlášky a rozsah ochrany vyplývající z patentu nesmí být rozšířen. Pokud je splněna tato podmínka a ostatní formální požadavky, pak má vyloučená přihláška stejné datum podání a datum priority jako mateřská přihláška.¹²⁾

Patentové nároky vyloučené přihlášky se musí lišit od nároků původní mateřské přihlášky tak, aby nedošlo k udělení dvou patentů pro jeden vynález (tzv. double patenting). Nicméně, požadovaná míra rozdílnosti dvou udělených patentů je v případě EPO poměrně nízká. Samotné znění popisu vynálezu může být totožné u mateřské a pozdější, vyloučené přihlášky.

Vyloučená přihláška může být podána kdykoli po dobu průzkumu jakékoli dřívější Evropské patentové přihlášky úřadem (původní mateřské přihlášky, popř. předchozí vyloučené přihlášky) až do data (které již není zahrnuto), kdy je ve věstníku EPO zveřejněno udělení Evropského patentu, respektive konečné zamítnutí přihlášky. V případě zamítnutí dřívější přihlášky může být vyloučená přihláška podána ve stanovené lhůtě pro podání odvolání, bez ohledu na to, zdali bylo odvolání podáno či nikoli.¹³⁾

Vyloučené přihlášky musí být podány přímo u EPO v Mnichově, Haagu, popř. v Ber-

líně a to v jazyce, ve kterém byla podána mateřská přihláška. Nelze ji tedy podat prostřednictvím přijímacího úřadu, např. ÚPV, jako u mateřských Evropských patentových přihlášek. Pokud byla mateřská přihláška podána v jiném než úředním jazyce EPO, tak i vyloučená přihláška z této mateřské může být podána v tomto jazyce, nicméně ve lhůtě dvou měsíců musí být EPO zaslán překlad do úředního jazyka.¹⁴⁾

S vyloučenou přihláškou je po jejím podání zacházeno stejně jako s jakoukoli samostatnou patentovou přihláškou.

3.2.1 Poplatky EPO u vyloučených přihlášek

Ve lhůtě do jednoho měsíce od podání přihlášky je nutné u vyloučených přihlášek uhradit přihlašovací poplatek, poplatky za nadměrný počet stránek (za 36. a každou další stránku) a nároků (za 16. a každý další uplatněný nárok) a rešeršní poplatek, a to ve stejné výši jako u přihlášky původní. Rešeršní poplatek může být úplně nebo částečně vrácen, což záleží na rozsahu prováděné rešerše u mateřské, resp. u dřívějších přihlášek.

Poplatek za provedení úplného průzkumu, za vyznačení států určení (tzv. designation fee), popř. validujících států (tzv. validation fee) musí být uhrazen ve lhůtě šesti měsíců po zveřejnění Evropské rešeršní zprávy k vyloučené přihlášce.

Poplatek za vyznačení států určení se týká buď vybraných, popř. všech smluvních států EPO. Poplatek validujících států se týká validace přihlášky, resp. budoucího patentu, pokud bude udělen, do Kambodži, Maroka, Moldávie a Tuniska.

Pokud se jedná o vyloučenou přihlášku druhé a následující generace, je vyžadována úhrada dodatečného poplatku.

Pokud je vyloučená přihláška podána více než dva roky po datu podání původní přihlášky, přihlašovatel musí uhradit příslušný udržovací poplatek ve lhůtě ne delší než čtyři měsíce po podání této vyloučené přihlášky,

popř. v průběhu šestiměsíční poshovorací lhůty s příplatkem 50 %.¹⁵⁾

3.2.2 Série vyloučených přihlášek - vyloučené přihlášky následných generací

Vyloučené přihlášky mohou být nadále „řetězeny“ do sérií vyloučených přihlášek následných generací.

Jinými slovy, pokud je první vyloučená přihláška stále aktivní, je možné z ní vyloučit přihlášku druhou. Podobně pak třetí vyloučená přihláška může být vyloučena z druhé a tak dále. V případě druhé a každé další generace vyloučené přihlášky je nárokován datum priority odvozeno od data podání mateřské přihlášky. Je důležité si uvědomit, že platnost jakékoli vyloučené přihlášky není 20 let od data jejího podání, ale 20 let od data podání nejstarší přihlášky (mateřské), ze které je prioritována.

Oznámením ze dne 8. 1. 2014 zavedl EPO dodatečné poplatky, které jsou splatné spolu s přihlašovacím poplatkem pro vyloučené

přihlášky druhé a dalších generací, které byly podané 1. 4. 2014 a později. Tato změna byla zavedena do EPC změnou Pravidla 135(2).

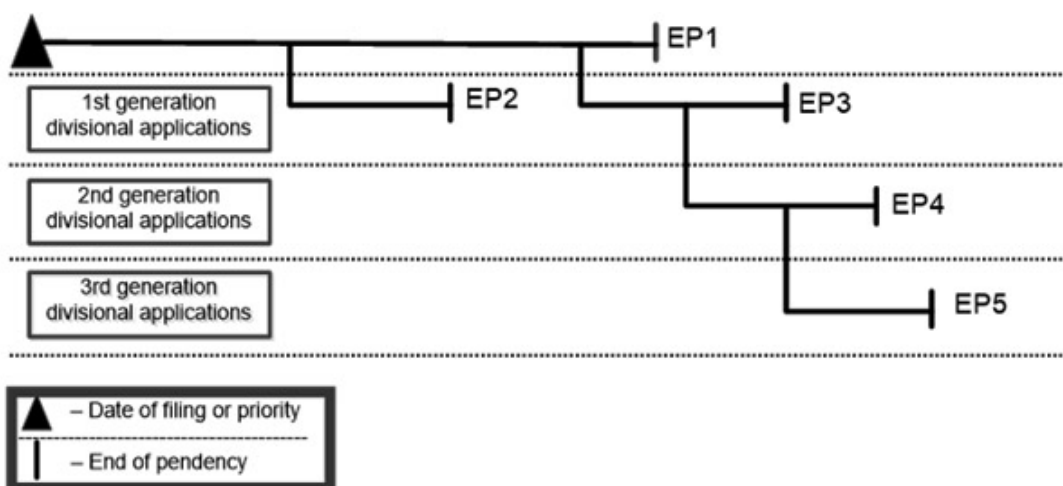
Tyto dodatečné poplatky musí být uhrazeny ve stejné lhůtě jako přihlašovací poplatek. Výše poplatku se liší v závislosti na generaci, do které podaná vyloučená přihláška spadá. Vyloučené přihlášky první generace nepodléhají dodatečnému poplatku. Od druhé do páté generace se poplatek postupně navyšuje. Pro pátou a následující generace se jedná o poplatek paušální.

Poplatky byly zavedeny v následující výši:

- poplatek za vyloučenou přihlášku druhé generace 210 EUR
- poplatek za vyloučenou přihlášku třetí generace 425 EUR
- poplatek za vyloučenou přihlášku čtvrté generace 635 EUR
- poplatek za vyloučenou přihlášku páté a každé následující generace 850 EUR

Příklad:

Obrázek 1. Série vyloučených přihlášek



(zdroj: Official Journal EPO, April 2014)

V tomto příkladě nejsou splatné žádné dodatečné poplatky v souvislosti s přihláškami EP2 a EP3, jelikož se jedná o přihlášky první generace vyloučené z mateřské přihlášky EP1. Dodatečný poplatek za vyloučenou přihlášku druhé generace se vztahuje na přihlášku EP4 a poplatek za vyloučenou přihlášku třetí generace na EP5.¹⁶⁾

4. Obchodně patentová strategie přihlašovatelů u vyloučených přihlášek

V této kapitole uvádím několik modelových příkladů možné obchodně-patentové strategie použitelné u přihlašování vyloučených přihlášek.

4.1 Modelové příklady možných strategií

1.) V tomto modelovém příkladu se přihlašovatel rozhodne, že podá vyloučené přihlášky, a to na základě stanoviska patentového úřadu, který vydá úřední výměr s upozorněním na nejednotnost předkládaného vynálezu, tzn., že předkládaná přihláška obsahuje více než jeden samostatný vynález.

Pokud přihlašovatel nechce přijít o ochranu danou patentovými nároky, které způsobují nejednotnost, má možnost tyto nároky uplatnit ve formě podání jedné, popř. více vyloučených přihlášek a tím si zajistí možnost získat patent na všechny nároky obsažené v původně podané přihlášce. Podání vyloučených přihlášek z tohoto důvodu je ve světě u řady přihlašovatelů poměrně běžná záležitost.

2.) V tomto modelovém příkladu předpokládáme, že u podané patentové přihlášky vydá patentový úřad výměr, ve kterém příslušný examinator oznamuje rozhodnutí o zamítnutí všech předkládaných patentových nároků. V této situaci, navíc podpořené změnami na trhu, které se týkají předmětu vynálezu, popř. pokud dochází ke změnám v provedení samotného vynálezu (např. ke změně výrobního postupu, změně výhod-

ných vlastností apod.) nebo z finančních důvodů se přihlašovatel rozhodne o opuštění přihlášky. V průběhu zákonné lhůty pro podání odpovědi na úřední výměr však může dojít ke změně okolností a přihlašovatel se nakonec rozhodne, že usilovat o získání patentu (i přes nízké šance) se mu stále vyplatí. Pokud ovšem toto rozhodnutí přijde na poslední chvíli, nemusí již být dostatek času na vypracování přesvědčivých argumentů v případě všech zamítnutých nároků, navíc pokud šance na uznání nároků jsou velmi malé. V tomto případě je výhodné a velmi snadné podat těsně před zánikem mateřské přihlášky přihlášku vyloučenou, která bude nárokovat datum priority z přihlášky původní. Vyloučená přihláška bude nyní čekat, zřejmě řadu měsíců na příslušném patentovém úřadě na vyřízení. Nicméně, i přes takto ztracený čas jsou budoucí práva z patentu stále aktivní i s původním právem přednosti.

3.) V tomto modelovém příkladu předpokládáme, že u podané patentové přihlášky vydá patentový úřad výměr, ve kterém příslušný examinator oznamuje rozhodnutí o zamítnutí jen několika málo patentových nároků s „širokým“ rozsahem, přičemž většina nároků je uznána. Tyto zamítnuté nároky s potenciálně velmi širokým rozsahem ochrany jsou skutečně významné a pro přihlašovatele by bylo z obchodního hlediska velmi žádoucí, kdyby byly uděleny v příslušném patentu. Dále ovšem přihlašovatel potřebuje mít patent udělen co nejdříve, aby bylo možné ostatním zabránit v použití daného vynálezu, např. výrobou a prodejem daného předmětu vynálezu. Vlastnit udělený patent je potenciálními investory nebo strategickými partnery vnímáno daleko významněji než vlastnictví „pouze“ aktivní patentové přihlášky. V tomto případě je tedy žádoucí „široké“ nároky, které jsou namítané, stornovat a získat patent s těmi nároky, které byly examinatorem uznány. Namítané nároky lze ihned podat formou vyloučené přihlášky a nadále tak usilovat

o jejich uznání. Samozřejmě se může stát, že v průběhu průzkumu této vyloučené přihlášky examinátor nalezne dříve neobjevený dokument stavu techniky s dřívějším právem přednosti, který bude na závadu i původně vydanému patentu a tento může být následně zrušen.

- 4.) Vyloučené přihlášky lze úspěšně využít také v rámci dlouhodobé firemní strategie za účelem maximalizace zisku, a to jak vytvořením tzv. „patentové houštiny“, která znevýhodňuje konkurenci, a naopak činí společnost přihlašovatele atraktivnější pro investory, potenciální licensory patentů a aktivních přihlášek, popř. pro potenciální zájemce o koupi společnosti přihlašovatele.

Série vyloučených přihlášek mohou samostatně pokrýt rozličné aspekty produktu, takže pro ostatní bude velmi náročné dané patenty obejít a úspěšně konkurovat. Společnost přihlašovatele patentu tak bude ve výrazné výhodě. Dále je možné podávat další vyloučené přihlášky, ve kterých jsou nároky strategicky zaměřené na různé potenciální porušovatele, kteří by rádi daný produkt vyráběli, dále ti, kteří by produkt chtěli prodávat (možná s dalšími modifikacemi) nebo ti, kteří by s ním chtěli jakkoli obchodovat. Ochránit si takto, pomocí vyloučených přihlášek trh v různých částech dodavatelského řetězce od výrobce po konečného uživatele poskytuje významnou konkurenční výhodu.

Pokud dojde k udělení patentu a přihlašovatel si není jist, zdali chce požadovat ochranu dalšího předmětu vynálezu, je stále moudré podat další vyloučenou přihlášku s něčím, co již bylo nárokováno. Tímto způsobem lze ponechat danou přihlášku stále živou, a to umožňuje mít další možnosti otevřené do doby, než dojde k vydání prvního úředního výměru. V této době může dojít ke změně řady okolností, např. konkurence může představit vylepšenou verzi produktu s novými vlast-

nostmi, který je pouze částečně jiný. Nové vlastnosti konkurenčního produktu mohou být popsány v popisu patentové přihlášky, avšak zatím nebyly nárokovány v patentu uděleném. Pokud je vyloučená přihláška stále aktivní, je možné patentové nároky upravit nebo podat další vyloučenou přihlášku s novými nároky, které by mohly přímo zablokovat konkurenta.

4.2 Obchodně patentová strategie u vyloučených přihlášek – praktický případ

V této kapitole bude uveden reálný příklad obchodně patentové strategie společnosti Honeywell International Inc. u Evropských patentových přihlášek a patentů na rozličná použití chladiv a nadouvadel čtvrté generace, především pak fluorovaných olefinů (tzv. hydrofluorolefinů, zkráceně HFO).

Jedná se o strategicky a obchodně významné sloučeniny s vysokým tržním potenciálem, zejména pak chladiva označená jako R-1234yf (chemicky se jedná o 2,3,3,3-tetrafluorpropen) a R-1234ze (1,3,3,3-tetrafluorpropen). Tyto sloučeniny se vyznačují velmi nízkým potenciálem globálního oteplování GWP. Užití sloučenin s nízkým GWP je v souladu s globálním přístupem k problematice emisí oxidu uhličitého a skleníkových plynů do atmosféry a s tím souvisejícími klimatickými změnami, přičemž řada zemí v současné době přijímá nebo již přijala příslušnou legislativu s cílem tyto emise omezit.

Chladivo R-1234yf bylo vyvinuto jako přímá náhrada chladiva R-134a (1,1,1,2-tetrafluorethan) na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/40/ES o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel, která vstoupila v platnost v roce 2011 a nařizuje stanovit požadavky, které musí splňovat klimatizační systémy montované do vozidel, aby mohly být uvedeny na trh, a od určitého data zakázat klimatizační systémy konstruované tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150. Směrnice vešla v platnost

1. 2. 2017. Od tohoto data nesmí žádný automobil uvedený na trh v Evropské unii obsahovat v klimatizaci chladivo s GWP vyšším než 150.¹⁷⁾ Chladicí plyn R-134a má GWP 1300, kdežto R-1234yf pouze 4. GWP u chladiva R-1234yf je tedy 325 krát nižší než u R-134a. Molekula R-1234yf byla přijata celosvětově jako nejvhodnější náhrada chladiva R-134a.

Na základě těchto skutečností bylo vyvinuto, otestováno a uvedeno na trh nové chladivo obsahující sloučeninu R-1234yf nejprve americkými společnostmi Honeywell International Inc. a Du Pont Fluorochemicals (nyní Chemours Fluorochemicals), které vlastní celou řadu jak patentů procesu výroby této a dalších podobných sloučenin, tak především klíčových patentů na rozličná použití hydrofluorolefinů s nízkým GWP, včetně R-1234yf, mimo jiné také jako chladiva do klimatizačních systémů automobilů.

Existují také další výrobci, kteří vyvinuli své výrobní postupy a jsou schopni tuto sloučeninu v průmyslovém měřítku efektivně vyrobit. Nicméně, rafinovaným přístupem především v patentování použití chladiva R-1234yf, mj. i do klimatizací automobilů, vytvořila společnost Honeywell komplikovanou „patentovou houštinu“ a významně znemožňuje ostatní konkurenci uvádět toto a další podobná HFO chladiva na trh. V důsledku toho je společnost schopna uvádět na trh dané chladivo s vysokými maržemi a významně maximalizovat svůj zisk. Rafinovaným systémem vyloučených přihlášek několika generací drží společnost Honeywell velmi agresivně svoji konkurenci od možnosti výroby a prodeje tohoto chladiva za účelem jeho využití již zmíněným způsobem a to, mimo jiné pomocí vyloučených přihlášek jak v rámci EPO, tak také v dalších klíčových jurisdikcích důležitých pro daný trh chladiv, např. v USA, Japonsku a Číně.

Společnost Honeywell uvedla produkt obsahující R-1234yf na trh pod názvem Solstice® yf, společnost Du Pont (Chemours) na základě licence udělené společností Honeywell pak pod obchodním názvem Opteon® yf.

Řada výrobců automobilů oznámila použití tohoto chladiva již v roce 2010 (např. společnost General Motors). Postupně se přidali další významní výrobci automobilů, mj. i v České republice vyráběná Škoda Auto, která v nových modelech používá právě chladivo obsahující R-1234yf.

Vedle použití v klimatizačních systémech automobilů je možné sloučeniny R-1234yf a R-1234ze použít i jiným způsobem, a to jako teplotonosná kapalina v chladírenských zařízeních, tepelných čerpadlech, klimatizačních, dále jako nadouvadlo (např. polyuretanových pěn), jako hnací plyn aerosolů, popř. také jako rozpouštědlo, extrakční činidlo, čistící látka.

V současné době vlastní společnost Honeywell v rámci EPO tři hlavní rozvětvené patentové rodiny týkající se rozličného použití chladiv čtvrté generace, především R-1234yf a R-1234ze. V letech 2002–2004 Honeywell podal tři mateřské Evropské patentové přihlášky (EP 1 716 216, EP 1 563 032, EP 1 725 628) a postupně dalších 41 z nich vzešlých vyloučených přihlášek. Všechny tři mateřské přihlášky byly uděleny jako Evropské patenty, následně však byl řadou společností podán odpor proti jejich udělení (např. udělení patentu EP 1,716,216 napadlo celkem devět oponentů jak z řad výrobců chladiv, tak i výrobců automobilů nebo Evropské asociace výrobců automobilů ACEA) a po zdoluhavém řízení byly dva patenty zrušeny s konečnou platností. Třetí byl také zrušen, nicméně stále probíhá odvolací řízení před Odvolací komisí EPO. Také řada vyloučených přihlášek byla udělena ve formě patentů a nyní u nich probíhá opoziční řízení na základě podání odporu proti udělení různým počtem oponentů. Některé z těchto patentů již byly zrušeny, část zůstává platná v pozměněné podobě, u dalších stále probíhá opoziční, popř. odvolací řízení. U některých bylo ukončeno řízení o udělení ze strany přihlašovatele. V Příloze č. 1, 2 a 3 je uveden přehled všech Evropských patentových přihlášek spadajících do tří výše zmíněných

patentových rodin, včetně nárokovaného předmětu vynálezu a aktuálního právního statusu. Častým jevem u přihlášek v těchto patentových rodinách je podání připomínek třetími stranami, tzv. Third Party Observations, buď konkurencí z řad výrobců chladiv, nebo anonymně.

Součástí strategie společnosti Honeywell se zdá být postup, kdy dochází k záměrnému prodlužování, popř. zdržování řízení, jak o udělení patentu, tak opozičního nebo odvolacího. Jako příklad je uveden patent EP 1 725 628, který byl zrušen na základě rozhodnutí Opoziční komise EPO. Honeywell proti tomuto rozhodnutí podal odvolání. V poměrně dlouhém časovém intervalu byl vyhlášen datum ústního projednávání odvolání a několik dní před tímto projednáváním Honeywell své odvolání stáhl. Tímto přístupem společnost Honeywell neúměrně navyšuje náklady svým oponentům z řad konkurence, především je však udržuje ve výrazné nejistotě a EPO je opakovaně upozorňován, že tato strategie hraničí se zneužitím patentového systému k blokování konkurence.

Dále společnost Honeywell podává k EPO stále nové vyloučené přihlášky, a tím opět udržuje konkurenci v nejistotě a vlastně až v nemožnosti vstoupit na tento významný trh. Touto strategií může společnost Honeywell bránit konkurenci ke vstupu na evropský trh chladiv až do roku 2023, resp. 2025, kdy končí platnost tří mateřských Evropských patentů a z nich vzešlých vyloučených přihlášek. Po tuto dobu může Honeywell těžit ze všech výhod téměř monopolního postavení na trhu, kde společně se společností Chemours Fluorochemicals (dříve Du Pont) jsou téměř jedinými výrobci vysoce žádaného chladiva R-1234yf na světě.

Situace došla tak daleko, že francouzská společnost Arkema, také významný světový výrobce chladiv a nadouvadel, zveřejnila v červnu 2017 informaci, že podala k Evropské komisi stížnost ve věci použití chladiva R-1234yf v klimatizaci u automobilů. Společnost Arkema v tiskové zprávě ze dne 2. červ-

na 2017 uvádí, že stížnost k Evropské komisi je namířena proti společnosti Honeywell kvůli zneužití dominantního postavení na trhu, ke kterému využívá právě svoje patenty týkající se používání chladiva R-1234yf. Společnost Arkema ve zprávě uvádí, že existují přesvědčivé důvody pro to, aby se Evropská komise zabývala zneužitím dominantního postavení a že postupy společnosti Honeywell brání spravedlivé hospodářské soutěži na úkor spotřebitelů, výrobců automobilů a životního prostředí. Ve skutečnosti jsou tyto důvody dnes ještě naléhavější než kdykoli předtím, protože celý automobilový průmysl se pohybuje na celosvětovém nasazení R-1234yf jako chladicího prostředku s nízkým globálním oteplováním GWP pro klimatizaci automobilů.¹⁸⁾ Ke dnešnímu dni zatím nedošlo k rozhodnutí této stížnosti Evropskou komisí.

5. Závěr

Tento článek v úvodu popisuje právní vymezení jedné ze základních podmínek patentovatelnosti vynálezu, kterou je jeho jednotnost. Právní vymezení je víceméně totožné jak v praxi ÚPV, tak EPO, neboť vychází z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Samotná problematika vyloučených přihlášek, tj. možnosti jejich podání, řízení o udělení patentů z vyloučených přihlášek se v praxi ÚPV a EPO mírně liší, avšak rozdíly nejsou nijak významné. Jedná se především o rozdílné lhůty, samozřejmostí je rozdílná výše správních poplatků. V rámci ÚPV i systému EPO tedy existuje možnost podání vyloučených přihlášek jak první generace vyloučených z mateřské přihlášky, tak i generací dalších.

Dále článek představil možné obchodně patentové strategie přihlašovatelů vynálezu s využitím vyloučených přihlášek. Ukázalo se, že vyloučené přihlášky nabízejí široké možnosti využití jak v rámci krátkodobé, tak i dlouhodobé strategie ochrany svých vynálezů, za účelem zabránění konkurenci používat předměty svých vynálezů, pokud jsou jednotlivé způsoby provedení pokryty patentovými

nároky jak mateřské, tak i následných vyloučených přihlášek, což může mít za následek získání výsadního postavení na daném trhu a s tím související maximalizaci zisků.

Závěrečná část názorně představila praktický příklad využití tzv. "patentové houštiny", tedy velkého množství vyloučených přihlášek k ochraně významného a lukrativního trhu s chladivou čtvrté generace, kdy společnost Honeywell International Inc. úspěšně brání konkurenci ke vstupu na evropský trh s těmito produkty.

6. Seznam pramenů a literatury

Monografie:

- Jenerál E.: Ochrana technických řešení v Číně, ÚPV, Praha 2017, ISBN 978-80-7282-123-5
- Jenerál E.: Mezinárodní úmluvy v patentovém právu, ÚPV, Praha 2016, ISBN 978-80-7282-121-1

Právní předpisy:

- Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ze dne 27. listopadu 1990, v platném znění
- Vyhláška 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ze dne 11. prosince 1990, v platném znění
- Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění účinném od 16. ledna 2005.
- The European Patent Convention, 16th Edition, EPO June 2016, ISBN 978-3-89605-152-3
- Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS, červen 2006

Elektronické zdroje:

- Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví, Část B – Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení, ÚPV, únor 2015

- Guidelines for Examination in the European Patent Office, EPO, November 2018, ISBN 978-3-89605-214-8
- Guide for applicants: How to get a European patent, 18. vydání, EPO, červen 2018
- Official Journal EPO, duben 2014, článek 22
- HFO-1234yf, New Dawn of Refrigerant Alternatives, Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News, Serial No. 471 Volume 40, No. 4, April 25, 2008
- Arkema files a new complaint with the European Commission on the use of the refrigerant 1234yf in car air conditioning, Official Arkema press release, June 2017, publikováno elektronicky: <https://www.arkema.com/en/media/news/news-details/Arkema-files-a-new-complaint-with-the-European-Commission-on-the-use-of-the-refrigerant-1234yf-in-car-air-conditioning/>

7. Přílohy

Příloha 1: Přehled patentů a patentových přihlášek v rámci Evropské patentové rodiny vycházejí z mateřské přihlášky společnosti Honeywell International Inc. EP 1 563 032 (EP03777896.6) s datem priority 25. 10. 2002, zabývající se způsoby použití kompozic hydrofluorolefinů, především R-1234yf a R-1234ze.

Příloha 2: Přehled patentů a patentových přihlášek v rámci Evropské patentové rodiny vycházejí z mateřské přihlášky společnosti Honeywell International Inc. EP 1 725 628 (EP04817445.2) s datem priority 27. 10. 2003, zabývající se způsoby použití kompozic hydrofluorolefinů, především R-1234yf a R-1234ze.

Příloha 3: Přehled patentů a patentových přihlášek v rámci Evropské patentové rodiny vycházejí z mateřské přihlášky společnosti Honeywell International Inc. EP 1 716 216 (EP05744161.0) s datem priority 29. 4. 2004, zabývající se způsoby použití kompozic hydrofluorolefinů, především R-1234yf a R-1234ze.

**Honeywell International Inc. – patenty způsobů použití kompozic hydrofluorolefinů, především R-1234yf a R-1234ze
Evropská patentová rodina vycházející z mateřské přihlášky EP 1 563 032 (EP03777896.6) s datem priority 25. 10. 2002**

Pr. 1

číslo zveřejněné přihlášky / patentu	zájmový hydrofluorolefin HFO	oficiální datum podání přihlášky	datum zveřejnění přihlášky	datum udělení patentu	předmět vynálezu	právní status (II/2019)	komentář
EP1563032	1234yf / 1234ze	27.10.2003	13.8.2009	2.5.2012	kompozice chladiva obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikant	patent zrušen s účinky ex-tunc na základě opozičního řízení	mateřská patentová přihláška
EP2036943	1234ze	27.10.2003	18.3.2009	13.7.2011	použití R-1234ze jako nadouvadla	platný, v pozmeněné podobě od 21.12.2016 na základě opozičního řízení	vyloučená přihláška
EP2098581	1234yf	27.10.2003	9.9.2009		systém fungování chladicího systému za použití chladiva R-1234yf	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP2163591	1234ze	27.10.2003	17.3.2010		systém fungování chladicího systému za použití chladiva R-1234ze	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP2163592	1234yf	27.10.2003	17.3.2010		systém fungování chladicího systému za použití chladiva R-1234yf	přihláška ve fázi průzkumu	vyloučená přihláška
EP2228421	1234yf / 1234ze	27.10.2003	15.9.2010	19.10.2011	použití R-1234yf jako hnací plyn	patent udělen, platný v pozmeněné podobě na základě opozičního řízení	vyloučená přihláška
EP2258404	1225	27.10.2003	8.12.2010	2.8.2017	způsob sterilizace za použití HFO sloučeniny R-1225 (pentafluoropropenu)	patent udělen	vyloučená přihláška
EP2258784	1234ze	27.10.2003	8.12.2010	17.5.2017	kompozice pro lékařské použití obsahující R-1234ze	patent udělen	vyloučená přihláška
EP2258819	1234ze	27.10.2003	8.12.2010	26.7.2017	použití R-1234ze jako čisticí látky	patent udělen	vyloučená přihláška
EP2277602	1234yf / 1234ze	27.10.2003	26.1.2011		použití R-1234yf / R-1234ze jako složky snižující hořlavost	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška

číslo zveřejněné přihlášky / patentu	zájmový hydrofluorolefin HFO	oficiální datum podání přihlášky	datum zveřejnění přihlášky	datum udělení patentu	předmět vynálezu	právní status (III/2019)	komentář
EP22277942	1234yf / 1234ze	27.10.2003	26.1.2011		použití R-1234ye jako nadouvadla	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP22277943	C4 HFO	27.10.2003	26.1.2011		použití C4 hydrofluorolefinu jako nadouvadla	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP22277968	1234yf / 1234ze	27.10.2003	26.1.2011		použití R-1234yf / R-1234ze jako hnací plyn	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP22277971	1234yf / 1234ze	27.10.2003	26.1.2011		kompozice chladiva obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikant	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP22277972	1234yf / 1234ze	27.10.2003	26.1.2011	13.3.2019	kompozice chladiva obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikant	patent udělen, běží opoziční lhůta	vyloučená přihláška
EP22277983	1234ze	27.10.2003	26.1.2011		použití R-1234ze jako rozpouštědla	přihláška ve fázi průzkumu	vyloučená přihláška
EP22287282	1234yf / 1234ze	27.10.2003	23.2.2011	23.11.2016	použití R-1234yf / R-1234ze jako čisticí látky	patent zrušen na základě opozičního řízení	vyloučená přihláška
EP2314652	1234yf / 1234ze	27.10.2003	27.4.2011		způsob chlazení za použití R-1234yf / R-1234ze	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP2314653	1234yf / 1234ze	27.10.2003	27.4.2011		kompozice chladiva obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikant	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška
EP2314654	1234yf / 1234ze	27.10.2003	27.4.2011	3.8.2016	použití R-1234yf / R-1234ze jako chladiva	patent udělen, probíhá opoziční řízení	vyloučená přihláška
EP3170880	1234yf / 1234ze	27.10.2003	24.5.2017		použití kompozice obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikantu jako chladiva	přihláška ve fázi průzkumu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2163591

EP3301127	1234yf	27.10.2003	4.4.2019			použití kompozice obsahující R-1234yf jako nadouvadla	příhláška ve fázi průzkumu	vyloučená příhláška 2. generace vyloučená z EP2258404
-----------	--------	------------	----------	--	--	---	----------------------------	---

Honeywell International Inc. – patenty způsobů použití kompozic hydrofluorolefinů, především R-1234yf a R-1234ze
Evropská patentová rodina vycházející z mateřské příhlášky EP 1 725 628 (EP04817445.2) s datem priority 27. 10. 2003

číslo EP patentu / příhlášky	zájmový hydrofluorolefin HFO	datum podání	datum zveřejnění	datum udělení patentu	předmět vynálezu	právní status	komentář
EP1725628	1234yf / 1234ze	25.10.2004	12.5.2005	30.5.2012	kompozice pro použití ve chladiřství, klimatizaci a v systému tepelného čerpadla obsahující R-1234yf / R-1234ze	patent zrušen s účinky ex-tunc na základě opozičního řízení	mateřská patentová příhláška
EP2009075	1234ze	25.10.2004	31.12.2008	27.5.2015	kompozice pro použití ve chladiřství, klimatizaci a v systému tepelného čerpadla obsahující R-1234ze a lubrikant	patent zrušen s účinky ex-tunc na základě opozičního řízení	vyloučená příhláška
EP2275509	1234yf / 1234ze	25.10.2004	19.1.2011		kompozice pro použití v chladičích systémech obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikant	příhláška připravena k udělení patentu	vyloučená příhláška
EP2277970	1234yf / 1234ze	25.10.2004	26.1.2011	15.3.2017	kompozice pro použití ve chladiřství, klimatizaci a v systému tepelného čerpadla obsahující R-1234yf / R-1234ze a lubrikant	patent zrušen s účinky ex-tunc na základě opozičního řízení	vyloučená příhláška
EP2277976	1234ze	25.10.2004	26.1.2011		kompozice pro použití ve chladiřství, klimatizaci a v systému tepelného čerpadla obsahující R-1234ze a lubrikant	příhláška ve fázi průzkumu	vyloučená příhláška

Honeywell International Inc. – patenty způsobů použití kompozic hydrofluorolefinů, především R-1234yf a R-1234ze
Evropská patentová rodina vycházející z mateřské přihlášky EP 1 716 216 (EP05744161.0) s datem priority 29. 4. 2004

Pr. 3

číslo zveřejněné přihlášky / patentu	zájmový hydrofluorolefin HFO	oficiální datum podání přihlášky	datum zveřejnění přihlášky	datum udělení patentu	předmět vynálezu	právní status (II/2019)	komentář
EP1716216	1234yf	29.4.2005	2.11.2006	18.11.2009	použití kompozice obsahující R-1234yf jako chladivo do klimatizací u automobilů	patent zrušen s účinky ex-tunc na základě opozičního řízení	mateřská patentová přihláška
EP2085422	1234ze	29.4.2005	5.8.2009	30.8.2017	použití kompozice k přenosu tepla obsahující R-1234ze a další sloučeninu	patent udělen, probíhá opoziční řízení	vyloučená přihláška
EP2258802	1234ze	29.4.2005	8.12.2010	5.12.2018	použití kompozice obsahující R-1234ze v chladírenském zařízení	patent udělen, běží opoziční lhůta	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2258755	1234ze	29.4.2005	8.12.2010		použití kompozice obsahující R-1234ze jako nadouvadla	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2277969	1234ze	29.4.2005	26.1.2011	19.8.2015	použití kompozice obsahující R-1234ze jako hnací plyn	patent udělen, platný v pozmeněné podobě na základě opozičního řízení	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2277974	1234ze	29.4.2005	26.1.2011		použití kompozice k přenosu tepla obsahující R-1234ze a lubrikant	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422

číslo zveřejněné přihlášky / patentu	zájmový hydrofluorolefin HFO	oficiální datum podání přihlášky	datum zveřejnění přihlášky	datum udělení patentu	předmět vynálezu	právní status (III/2019)	komentář
EP2277975	1234ze	29.4.2005	26.1.2011		použití kompozice k přenosu tepla obsahující R-1234ze	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2277977	1234yf / 1234ze	29.4.2005	26.1.2011	19.9.2018	použití R-1234yf / R-1234ze jako chladiva pro klimatizace automobilů	patent udělen, probíhá opoziční řízení	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2277984	1234ze	29.4.2005	26.1.2011		použití R-1234ze jako čisticí látky	přihláška opuštěna, řízení zastaveno	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2279670	1234ze / 1234yf	29.4.2005	2.2.2011		způsob extrakce látek z rostlinného materiálu za použití činidla obsahujícího R-1234yf/ze	přihláška ve fázi průzkumu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2280049	1234ze	29.4.2005	2.2.2011		kompozice k přenosu tepla obsahující R-1234ze a lubrikant	přihláška připravena k udělení patentu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2308942	1234ze	29.4.2005	13.4.2011		použití kompozice nadouvadla obsahující R-1234 ze při výrobě termoplastické hmoty	přihláška připravena k udělení patentu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422

číslo zveřejněné přihlášky / patentu	zájmový hydrofluorolefin HFO	oficiální datum podání přihlášky	datum zveřejnění přihlášky	datum udělení patentu	předmět vynálezu	právní status (III/2019)	komentář
EP2311904	C4 HFO	29.4.2005	20.4.2011		pěna obsahující polymer a nadouvadlo na bázi C4 hydrofluorolefin	přihláška ve fázi průzkumu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2311923	1234ze	29.4.2005	20.4.2011		použití kompozice obsahující R-1234ze v chladicích zařízeních pro komerční použití	přihláška připravena k udělení patentu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP2314655	1234ze	29.4.2005	27.4.2011	24.9.2014	použití kompozice obsahující R-1234ze jako chladivo do klimatizací u automobilů	patent zrušen, ve fázi odvolání proti rozhodnutí odporové komise	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP3231851	1234yf / 1234ze	29.4.2005	18.10.2017		použití kompozice obsahující R-1234ze a další sloučeninu jako médium k přenosu tepla	přihláška ve fázi průzkumu	vyloučená přihláška 2. generace vyloučená z EP2085422
EP18210883.7		29.4.2005				nezveřejněná přihláška	

- 1) Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ze dne 27. listopadu 1990, v platném znění, ustanovení § 26 odstavce 1
- 2) Vyhláška 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ze dne 11. prosince 1990, v platném znění, ustanovení § 13 odstavce 1
- 3) Vyhláška 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ze dne 11. prosince 1990, v platném znění, ustanovení § 13 odstavce 1
- 4) E. Jenerál, Mezinárodní úmluvy v patentovém právu, ÚPV 2016, str. 103, 2. odstavce
- 5) Evropská patentová úmluva, 16. vydání, EPO 2016, pravidlo 64
- 6) Metodické pokyny ÚPV, 2015, Část B, strana 34, kapitola 2.1, poslední věta
- 7) Instrukce předsedy ÚPV, 2010, strana 4, bod 10
- 8) Instrukce předsedy ÚPV, 2010, strana 4, bod 10.1 až 10.3
- 9) Metodické pokyny ÚPV, 2015, Část B, strana 36, první odstavce, první věta
- 10) Vyhláška 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ze dne 11. prosince 1990, v platném znění, ustanovení § 13 odstavce 1
- 11) Vyhláška 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ze dne 11. prosince 1990, v platném znění, ustanovení § 13 odstavce 2
- 12) Guide for applicants: How to get a European patent, 18. vydání, EPO, červen 2018, část D, kapitola VIII, odstavce 209
- 13) Guide for applicants: How to get a European patent, 18. vydání, EPO, červen 2018, část D, kapitola VIII, odstavce 210
- 14) Guide for applicants: How to get a European patent, 18. vydání, EPO, červen 2018, část D, kapitola VIII, odstavce 211
- 15) Guide for applicants: How to get a European patent, 18. vydání, EPO, červen 2018, část D, kapitola VIII, odstavce 212
- 16) Official Journal EPO, únor 2014, článek 22, Notice from the European Patent Office dated 8 January 2014 concerning European divisional applications – amendment of Rules 36, 38, and 135 EPC and Article 2(1) R Fees, strana 2
- 17) Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS, červen 2006, odstavce (2)
- 18) Arkema files a new complaint with the European Commission on the use of the refrigerant 1234yf in car air conditioning, oficiální tisková zpráva, červen 2017, publikováno elektronicky: <https://www.arkema.com/en/media/news/news-details/Arkema-files-a-new-complaint-with-the-European-Commission-on-the-use-of-the-refrigerant-1234yf-in-car-air-conditioning/>

Ing. Martina KOTYKOVÁ, Ph.D.

PROBLEMATICKÉ OKRUHY SPOJENÉ S PATENTOVÁNÍM SYSTÉMŮ POUŽÍVAJÍCÍCH UMĚLOU INTELIGENCI

1. Úvod

Příspěvek se věnuje následujícím okruhům v oblasti patentování systémů používajících umělou inteligenci:

- Kapitola č. 2 obsahuje první problematický bod, kterým je definování pojmu umělé inteligence.

- Kapitola č. 3 popisuje problém patentovatelnosti systémů používajících umělou inteligenci, neboť vývoj v oblasti umělé inteligence se často soustředí na vývoj počítačových programů, matematických metod a podávání informací, což jsou entity z patentovatelnosti zákonem vyloučené.

- *Kapitola č. 4 popisuje problematický okruh spjatý s právními otázkami, které se týkají zákonných pojmů vynálezce (používá-li ke své vynálezecké činnosti systém obsahující umělou inteligenci), odborník používá-li rovněž těchto systémů.*
- *Dalším problematickým okruhem spojeným s patentováním umělé inteligence je ten, že tyto patenty nelze s jistotou přiřadit k nějaké třídě patentového třídění. Analýzy patentů obsahujících umělou inteligenci musí zvolit správnou metodu pro nalezení analyzovaného souboru patentů. Kapitola č. 5 obsahuje informace z již provedených analýz a nastíní, jak patenty obsahující systémy používající umělou inteligenci hledat.*

2. Definice pojmu „umělá inteligence“

Umělá inteligence je častým předmětem odborných statí i novinových článků. Nikoho nepřekvapí, že umělá inteligence ovlivňuje vývoj technologií, obchodu, automobilový průmysl, lékařství, může zlepšit předpověď počasí, zvýšit výnosy plodin, zlepšit detekci rakoviny, předpovědět epidemii, používá se v bezpečnosti a obraně. Přesná jediná definice pojmu umělá inteligence neexistuje, neustále se vedou odborné diskuze, jak umělou inteligenci správně definovat.

Jedna z definic umělé inteligence, tzv. Minského definice, vychází z Turingova¹ testu. Minského definice je následující: Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který, kdyby to dělal člověk, bychom považovali za projev jeho inteligence. Turingův test probíhá tak, že do oddělených místností umístíme jednak testujícího, jednak předmět zkoumání (např. počítač s příslušným programem) a nějakého dalšího člověka. Testující poté klade otázky v přirozené řeči a předává je do druhé místnosti, kde je náhodně odpoví buď počítač, nebo druhý člověk. Odpovědi jsou v neutrální podobě předávány zpět testujícímu. Pokud

testující nedokáže rozpoznat, jestli komunikuje se strojem, nebo s člověkem, pak tato umělá inteligence splňuje Turingův test.

Mezi další definice pojmu umělá inteligence je definice podle Richové, která uvádí, že umělá inteligence se zabývá tím, jak počítačově řešit úlohy, které dnes zvládají lidé lépe. Tato definice je sice z právního hlediska nepoužitelná, nicméně plně na ni lze dokumentovat, kam míří hranice definování pojmu.

Další významná definice tohoto pojmu, tzv. Kostkova definice uvádí, že umělá inteligence je vlastnost člověkem uměle vytvořených systémů vyznačujících se schopností rozpoznávat předměty, jevy a situace, analyzovat vztahy mezi nimi, a tak vytvářet vnitřní modely světa, ve kterých tyto systémy existují, a na tomto základě pak přijímat účelná rozhodnutí, za pomoci schopností předvídat důsledky těchto rozhodnutí a objevovat nové zákonitosti mezi různými modely a jejich skupinami.

Tématu umělé inteligence se intenzivně věnuje Evropská komise, která 25. 4. 2018 vydala sdělení, ve kterém vyslovila potřebu vytvořit spolu s členskými státy koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence². Toto sdělení upozorňuje na otázky duševního vlastnictví spjatého s umělou inteligencí následovně: „Bude nutné vzít v úvahu možné interakce mezi umělou inteligencí a právy duševního vlastnictví z pohledu úřadů pro duševní vlastnictví i z pohledu uživatelů s cílem nalezení správné rovnováhy mezi podporou inovací a zaručením právní jistoty.“

Dne 8. 4. 2019 vydala skupina Evropské komise AI HLEG dokument Definice AI: Hlavní schopnosti a disciplíny³. V tomto dokumentu se skupina AI HLEG⁴ pokusila definovat (nikoli však prvně) pojem umělá inteligence:

Systémy umělé inteligence (AI) jsou softwarové (ale také hardwarové) systémy vytvořené lidmi, kterým je dán komplexní úkol jednat ve fyzické nebo digitální dimenzi za pomoci vnímání svého okolí sběrem dat, interpretace sbíraných strukturovaných nebo nestruturovaných dat, odůvodňování zna-

lostí nebo zpracování informací získaných z dat a vybírání nejlepšího jednání za účelem dosažení stanoveného cíle. Systémy AI mohou využívat symbolická pravidla nebo se učit číselné modely a mohou také přizpůsobit své chování na základě analýzy toho, jak jejich předcházející chování ovlivnilo jejich prostředí.

Dle skupiny AI HLEG definovat pojem „umělá inteligence“ není jednoduché, neboť slovo inteligence je příliš neurčitý pojem. Z tohoto důvodu se v některé literatuře někdy zaměňuje slovo inteligence za slovo racionalita. Racionality systémy dosahují třemi základními vlastnostmi: vnímáním, uvažováním a jednáním. Vnímání je realizováno pomocí senzorů. Uvažování je prováděno tak, že data sebraná pomocí senzorů jsou interpretována a systematizována. Techniky uvažování jsou podle skupiny AI HLEG reprezentací znalostí, plánování, hledání a optimalizace. Reakce na dříve provedené kroky jsou rovněž vyhodnocovány, což je zahrnuto v procesu učení. Učení je realizováno prostřednictvím technik, např. strojového učení, neuronových sítí, hlubokého učení, rozhodovacích strojů a dalších. Jednání systému umělé inteligence je provedeno prostřednictvím zařízení, které výsledně umožňuje jednat.

Evropská komise ve sdělení oznamuje, že cílem je zvýšit investice do výzkumu a inovací týkající se umělé inteligence. Členské státy se shodly, že budou spolupracovat na nejdůležitějších otázkách týkajících se technologií umělé inteligence k zajištění konkurenceschopnosti Evropy. Budou řešit společně sociální, ekonomické, etické i právní otázky. Expertní skupina pro umělou inteligenci dává doporučení o politice a investicích a stanovuje pokyny o etickém vývoji umělé inteligence. Investice do této oblasti se plánují rozsáhlé.

3. Podmínky patentovatelnosti systémů obsahujících umělou inteligenci

Systémy využívající umělou inteligenci využívají programy počítačů, často používají

matematické metody a často podávají informace. Typickým aplikačním výstupem v oblasti umělé inteligence je počítačový program nebo algoritmus.

Podmínky patentovatelnosti dle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zák. č. 527/1990 Sb., konkrétně ustanovení § 3 odst. 1, podle něž se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Dále je užitečné připomenout, že podle ustanovení § 3 odst. 2 c), se patenty neudělují na plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů jako takové. Patenty se také neudělují podle ust. § 3 odst. 2 a) na matematické metody a podle § 3 odst. 2 d) na podávání informací jako takové. (Stejně podmínky i omezení jsou v EPC⁵.)

Systémy využívající umělou inteligenci využívají počítačové programy, často používají matematické metody a často podávají informace. Hranice patentovatelnosti systémů používajících počítačové programy, matematické metody a podávající informace je široce definována judikaturou. Jako takové ani počítačové programy, ani matematické metody ani podávání informací patentovatelné nejsou.

I podle aktuální definice umělé inteligence dle skupiny AI HLEG jsou to systémy softwarové⁶ (ale také hardwarové) vytvořené lidmi.

Počítačové programy jsou z patentovatelnosti vyloučeny, nicméně nejsou vyloučeny tzv. vynálezy implementované počítači. Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích vylučuje v ustanovení § 3 odst. 2 z patentovatelnosti výčet činností, pouze pokud se přihláška týká těchto předmětů nebo činností jako takových. Neznamená to, že součástí vynálezu nemůže být počítačový program, podávání informací, matematické metody a další.

Každý počítačem implementovaný vynález nemusí splňovat definici systému používající umělou inteligenci, nicméně každý systém používající umělou inteligenci používá počítačový program.

Z tohoto důvodu je znalost podmínek patentování počítačem implementovaných vynálezů využitelná pro popis podmínek patentování systémů obsahujících umělou inteligenci.

Přestože judikatura Evropského patentového úřadu (EPO) není pro rozhodování v rámci České republiky nikterak závazná, jedná se v daném případě pouze o určení významného trendu v dané technické oblasti a z tohoto důvodu jsou zde blíže uvedeny závěry odvolacího senátu EPO (BoA). K patentovatelnosti počítačových programů se judikatura EPO vyjadřuje následovně.

Počítačový program není vyloučen z patentovatelnosti podle článku 52 (1) a (2) EPC (odpovídá ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zák. č. 527/1990 Sb.), pokud jeho technický účinek přesahuje normální fyzickou interakci mezi programem a počítačem. K tomuto závěru došel odvolací senát ve věci přihlášky IBM/Computer program product I dne 1. 7. 1998. Toto rozhodnutí T 1173/97 je považováno za přelomové⁷. Na rozdíl od dosavadních případů, kde nárok vždy směřoval na vynález realizovaný počítačem (způsob využívající počítačový program nebo počítač), zde se přihlašovatel domáhal také ochrany přímo pro počítačový program samotný a počítačový program na datovém nosiči. Stížnostní senát uvedl, že spojení čl. 52 odst. 2 s odst. 3 naznačuje, že tvůrci Úmluvy nechtěli vyloučit z patentovatelnosti všechny počítačové programy, nýbrž pouze počítačový program „jako takový“, přičemž rozsah tohoto spojení vyložil tak, že vyloučené jsou ty vyjmenované předměty a činnosti, které nemají technický charakter a jsou pouze abstraktními výtvoři. Další rozhodnutí vyjadřující se v tomto smyslu je rozhodnutí odvolacího senátu T 935/97 ve věci přihlášky Computer program product II/IBM⁸ ze dne 4. 2. 1999.

Počítačové programy⁹ jako takové jsou chráněny autorským zákonem zák. č. 121/2000 Sb., který definuje v ustanovení § 2 odst. 1 jako předmět ochrany autorského zákona dílo, za které může být považován podle § 2 odst. 2 i počítačový program.

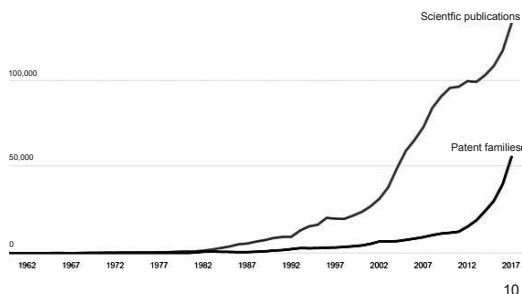
Počítačový program v systému používající umělou inteligenci je chráněn autorským zák. č. 121/2000 Sb., není však autorským zákonem chráněn celý systém, ale pouze počítačovým programem.

Komplexní technické řešení systémů používajících umělou inteligenci nelze vždy ochránit 1) patenty (případně užitnými vzory), neboť nemusí být splněny podmínky patentovatelnosti nebo 2) autorským zákonem, neboť tím je chráněn pouze software, nikoli celý systém.

Alternativně k těmto dvěma oblastem (patentová ochrana, autorský zákon) může být duševní vlastnictví v oblasti umělé inteligence chráněno buď pomocí know-how nebo pomocí obchodního tajemství.

Vývoj v oblasti umělé inteligence se často týká počítačových programů, zdokonalování matematických metod a poskytování informací, které jsou jako takové nepatentovatelné. Z tohoto důvodu může být počet vědeckých publikací četnější než je počet patentů.

Zpráva Světové organizace duševního vlastnictví o umělé inteligenci z ledna 2019 uvádí srovnání množství vědeckých publikací a patentů v oblasti umělé inteligence, přičemž vědecké publikace v této oblasti jsou podstatně četnější. Zároveň uvádí, že vědecké publikace v této oblasti předchází patentování cca o 10 let a že nyní se v oblasti umělé inteligence vývoj soustředí na aplikované technologie. Ty již jsou dle zákonných podmínek patentovatelné.



4. Specifické právní otázky spojené s patenty a umělou inteligencí

Podle povahy konkrétní aplikace v právu lze na umělou inteligenci pohlížet jako na počítačový program, věc, výrobek, vynález, službu a další. Z právního hlediska je jedním z klíčových problémů spojených s umělou inteligencí odpovědnost.

Z hlediska patentování vynálezu vyvstává otázka, zda předmět obdařen umělou inteligencí, lze považovat pouze za vynálezceův nástroj (přestože předmět obdařený umělou inteligencí se rozhoduje autonomně a využívá proces učení) a zda lze vynález vytvořený za použití umělé inteligence patentovat, přestože potenciální vynálezce na rozhodování autonomního systému nemá stoprocentní vliv.

Analogicky autorský zákon nepohlíží na výtvor generovaný umělou inteligencí jako na dílo. Podle autorského zákona může být autorem díla pouze člověk. Za výsledek tvůrčí činnosti se ve smyslu autorského zákona nepovažují díla vzniklá vlastní činností počítačů nebo jiných přístrojů, které jsou schopny samoorganizace nebo učení např. v oblastech umělé inteligence, neboť nejde o duševní plody autorské tvorby fyzické osoby (autora)¹¹.

Z hlediska patentování otázka umělé inteligence v roli vynálezceova nástroje dosud není vyřešena.

Podle ust. § 6 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zák. č. 527/1990 Sb.) vynález je výsledkem vynálezcecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Přestože pojem „odborník“ je definován judikaturou, je otázka, jak se role umělé inteligence v definici „odborníka“ v budoucnu projeví, bude-li odborník běžně obdařen možnostmi pracovat se systémy používající umělou inteligenci.

Z právního hlediska je identifikováno mnoho dalších problémů spojených s umělou inteligencí, které rozsah tohoto příspěvku nezahrnují. Zde jsou uvedeny pouze ty, které se

bezprostředně dotýkají aplikační praxe v oblasti patentů.

5. Analýzy patentů obsahující systémy používající umělou inteligenci (AI patenty)

Pro systemizaci patentů jsou používána patentová třídění. Podle definice umělé inteligence není možné určit patentové třídy podle aplikačního odvětví, neboť systémy používající umělou inteligenci mohou být aplikovány v podstatě kdekoli. Chceme-li patenty obsahující systémy používající umělou inteligenci analyzovat, musíme je nejprve v patentových databázích najít. Klasické používání klíčových slov nemusí stoprocentně zaručit, že nalezená přihláška skutečně obsahuje systém používající umělou inteligenci. Např. po zadání klíčového slova „deep learning“ při vyhledávání patentů výsledek vždy nemusí obsahovat pouze patenty splňující současnou definici umělé inteligence, přestože „deep learning“ je technika typická pro umělou inteligenci.

5.1 Informace ze zprávy Světové organizace duševního vlastnictví o patentování umělé inteligence

Analytický rámec pro kategorizaci patentových přihlášek obsahujících umělou inteligenci je ve zprávě WIPO použit upravený The ACM¹² Computing Classification System (CCS)¹³, což je výpočetní klasifikační systém definovaný společností Association for Computing Machinery¹⁴. Podrobný mechanismus pro vyhledávání v AI patentech nebyl ve zprávě WIPO zveřejněn.

Zpráva WIPO uvádí 3 kategorie, ve kterých je možné hledat AI přihlášky patentů:

1. Techniky umělé inteligence (AI Techniques)
2. Funkční aplikace umělé inteligence (AI functional applications)
3. Aplikační sféry umělé inteligence (AI application fields)

Ad 1) Za **techniky umělé inteligence** se považují:

- a) Logické programování (logic programming, description logistics, expert systems)
- b) Fuzzy logika (fuzzy logic)
- c) Pravděpodobnostní zdůvodňování (probabalistic reasoning)
- d) Ontologické inženýrství (ontology engineering)
- e) Strojové učení (machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning, multi-task learning, classification and regresion trees, suport vector machines, neral networks, deep learning, logical and relational learning, probabalistic graphical models, rule learning, latent represantation, bio-inspired approaches)

Ad 2) Za **funkční aplikace** umělé inteligence se považují:

- a) Plánování (planning and scheduling)
- b) Prezentace znalostí a zdůvodnění (knowledge representation and reasoning)
- c) Zpracování řeči (speech processing - phonology, speech recognition, speech synthesis, speech-to-speech, speaker recognition)
- d) Prediktivní analytika (predictive analytics)
- e) Distribuovaná umělá inteligence (distributed AI)
- f) Zpracování přirozeného jazyka (natural language processing)

Ad 3) **Aplikační odvětví** umělé inteligence mohou být prakticky všechna odvětví, nicméně zpráva WIPO konkrétně uvádí následující aplikační odvětví, kde jsou systémy používající umělou inteligenci nejčastěji: armáda, sítě, obchod, karto-

grafie, bankovníctví a finance, lékařské vědy, výpočetní technika, telekomunikace, zábava, správa a vydávání dokumentů, vzdělávání, doprava, bezpečnost, průmysl a výroba, energetický management, fyzikální vědy a strojírenství, umění a humanitní obory, zemědělství, právo, sociální a behaviorální vědy, osobní zařízení, výpočetní tedchnika (military, networks, business, cartography, banking and finance, life and medical science, computing in government, telecommunications, entertainment, document management and publishing, education, transportation, security, industry and manufacturing, energy management, physical sciences and engineering, arts and humanities, agriculture, law, social and behavioral sciences, personal devices, computing).

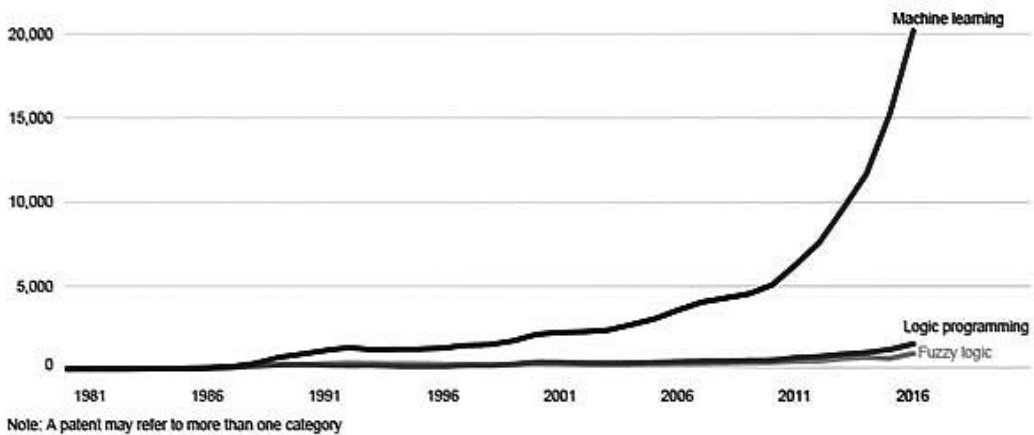
Podle zprávy WIPO celkem 44 % všech patentů obsahujících systém používající umělou inteligenci zmiňuje alespoň jednu z výše uvedených technik umělé inteligence, 75 % zmiňuje funkční aplikaci umělé inteligence a 62 % zmiňuje aplikační odvětví. Patentové dokumenty se mohou odkazovat na jednu nebo více z těchto kategorií. Uvedený graf¹⁵ vyjadřuje průnik patentových dokumentů obsahujících systémy umělé inteligence zařazených do třech kategorií. Strojové učení je dominantní technika umělé inteligence popsaná v patentech a je obsažená ve více než třetině identifikovaných vynálezů. Podání patentů souvisejících se strojovým učením ročně roste o 28 %, přičemž v roce 2016 bylo podáno 20 195 patentových žádostí (v porovnání s 9 567 v roce 2013). Techniky strojového učení jsou nejrychleji rostoucí, hluboké učení (175 % tempo růstu od roku 2013 do roku 2016) a neuronové sítě (46 % tempo růstu od roku 2013 do roku 2016). Mezi funkčními aplikacemi je neoblíbenější počítačové vidění, které zahrnuje rozpoznávání obrazu. Počítačové vidění je zmíněno ve 49 % všech patentů souvisejících s umělou inteligencí, ročně roste o 24 %.

Trendy vývoje AI patentů

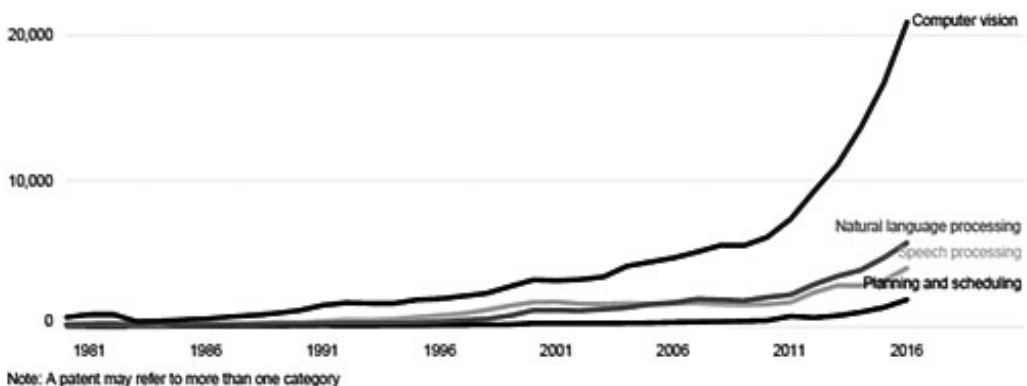
Téměř 70 % vynálezů souvisejících s umělou inteligencí uvádí techniku, funkční aplikaci nebo aplikační odvětví v kombinaci s jinou z těchto kategorií. Nejčastější kombinací patentových přihlášek jsou: hluboké

učení s počítačovým viděním, počítačové vidění s dopravou, telekomunikace s bezpečností, ontologické inženýrství se zpracováním přirozeného jazyka, strojové učení s lékařskými vědami. Tyto kombinace naznačují, kde je třeba očekávat trendy vývoje.

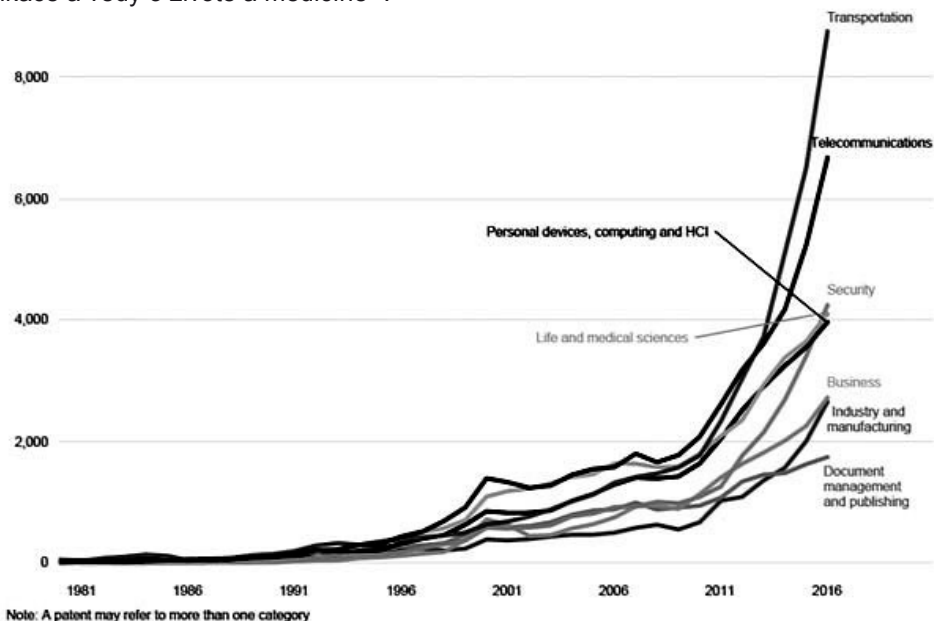
Techniky umělé inteligence, na které se patentová literatura zaměřuje nejvíce, jsou strojové učení, následované logickým programováním a fuzzy logikou¹⁶.



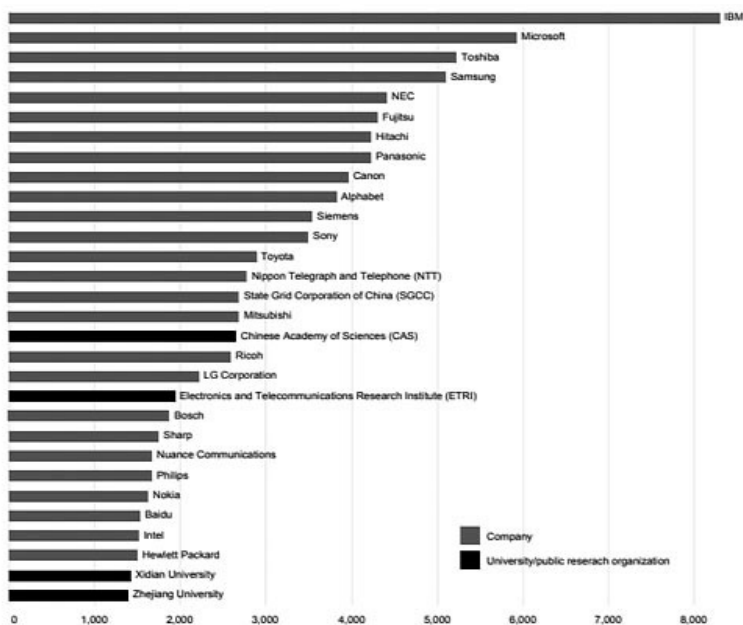
Nejvýznamnější funkční aplikací umělé inteligence jsou počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka a zpracování řeči¹⁷.



Aplikační odvětví, která jsou v patentové literatuře nejčastěji uváděny, jsou doprava, telekomunikace a vědy o životě a medicíně¹⁸.



Dle zprávy WIPO IBM a Microsoft jsou mezi společnostmi lídři v patentování umělé inteligence. Patenty obou společností pokrývají řadu technik umělé inteligenci i aplikační odvětví, což naznačuje, že tyto společnosti neomezují svou činnost na konkrétní obor nebo odvětví.



5.2 Informace z analýzy pozice České republiky v oblasti rozvoje umělé inteligence z hlediska patentování

Vládní analýza pozice České republiky v oblasti rozvoje umělé inteligence¹⁹ z 10. prosince 2018 uvádí, že počet patentových přihlášek chránících řešení využívajících umělou inteligenci je se zohledněním velikosti země v mezinárodním srovnání velmi nízký.

Přihlašovatelé těchto patentů jsou zejména na vysoké školy, čímž se Česká republika významně liší od zahraničních zemí. Také se ukazuje, že značné procento patentových přihlášek, na kterých se jako původci podíleli pracovníci z České republiky je vlastněno podniky se sídlem v zahraničí. Znalosti v oblasti umělé inteligence, na jejichž vzniku se podíleli (výzkumní) pracovníci z České republiky, tak do značné míry „unikají“ do zahraničí.

Problematika analýz patentů obsahujících systém používající umělou inteligenci

Ve vládní analýze z prosince 2018 je podrobně popsána metoda hledání AI patentů. Výběr patentových přihlášek s využitím IPC oborového třídění²⁰ a klíčových slov (více než 300 klíčových slov stanovených specialisty na AI) umožnil identifikovat maximální počet přihlášek, které spadají do oblasti umě-

lé inteligence a robotiky (přibližně dvě třetiny patentových přihlášek byly nalezeny na základě oborového zařazení v mezinárodním patentovém třídění, přibližně třetina s využitím klíčových slov). Dle autorů studie v takto provedeném výběru byl pouze minimální počet přihlášek, které nezahrnovaly umělou inteligenci (méně než 5 %). Z uvedeného je zřejmé, že správně určit analyzovaný vzorek pro AI patenty je sofistikovaná problematika.

6. Závěr

Tento článek identifikuje celkem 4 problematické okruhy týkající umělé inteligence a patentování. Vývoji umělé inteligence v souvislosti s problematikou patentování v budoucnu prospěje:

- Ustálení významu pojmu umělá inteligence;
- Vývoj v oblasti počítačových programů, algoritmů, podávání informací sledovat v souvislosti s vývojem hranic patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítačem;
- Vymezení hranic pojmů vynálezce, odborník se zřetelem na technologie používající umělou inteligenci;
- Přesné definování metod nalezení souboru patentů, které jsou z hlediska umělé inteligence dále analyzovány.

1 Turingův test byl prezentován Alanem Turingem v roce 1950.

2 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Umělá inteligence pro Evropu [online]. 2019 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&from=CS>

3 HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. A Definition of AI: Main Capabilities and Disciplines: Definition developed for the purpose of the AI HLEG's [online]. 2019 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: <https://>

ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56341

4 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. European Commission [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence>

5 EPC – Evropská patentová úmluva

6 Pro účely uvedeného příspěvku lze zjednodušeně tvrdit, že software je synonymum pro programy počítačů, popř. počítačové programy. Podle některých odborníků je pojem software širší a označuje veškeré součásti výpočetního zařízení, které nejsou hardware, tedy např. i data. V češtině jsou tyto dva pojmy používány v podstatě nahodile.

- 7 Rozhodnutí Board of Appeal of EPO T 1173/97
- 8 Rozhodnutí Board of Appeal of EPO T 935/97
- 9 Problematika ochrany počítačových programů autorským zákonem
- 10 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
- 11 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel, Autorský zákon. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 17
- 12 <https://www.acm.org/about-acm/class>
- 13 <https://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm?>
- 14 <https://www.acm.org/about-acm>
- 15 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf, str. 40
- 16 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf, str. 42
- 17 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf, str. 46
- 18 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf, str. 52
- 19 <https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-technologie-2018.pdf>
- 20 Třídy IPC byly stanoveny na základě:
 - a) Inaba, T. and M. Squicciarini (2017), "ICT: A new taxonomy based on the international patent classification", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2017/01, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/ab16c396-en>
 - b) Chun-Yao Tseng & Ping-Ho Ting (2013) Patent analysis for technology development of artificial intelligence: A country-level comparative study, Innovation, 15:4, 463-475.
 - c) Eight Great Technologies. A summary of the series of patent landscape reports. UK Intellectual Property Office Informatics Team, Intellectual Property Office 2014 (<https://www.gov.uk/government/publications/eight-great-technologies-the-patent-landscapes>)
 - d) Eight Great Technologies - Robotics and Autonomous Systems. A patent overview. UK Intellectual Property Office Informatics Team, Intellectual Property Office 2014 (<https://www.gov.uk/government/publications/eight-great-technologies-robotics-and-autonomous-systems>)
 - e) C. Andrew Keisner, Julio Raffo, Sacha Wunsch-Vincent: Breakthrough technologies – Robotics, innovation and intellectual property. Economic Research Working Paper No. 30. World Intellectual Property Organization, WIPO (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_30.pdf)

Pozn. redakce: ***Patentování systémů s umělou inteligencí je stále více aktuální, proto rádi uvítáme vaše názory na uvedenou problematiku.***

EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V tomto čísle uvádíme poslední 3 otázky z předběžné zkoušky z roku 2019.

OTÁZKA 8

Přihlašovatel obdrží dvě sdělení od EPÚ dne 5. února 2019. Obě sdělení jsou opat-

řeny datem 31. ledna 2019. První sdělení se týká mezinárodní přihlášky PCT-S a druhé sdělení se týká evropské patentové přihlášky EP-S.

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

- 8.1 Pokud je k odpovědi na sdělení týkajícího se PCT-S stanovena jednoměsíční lhůta, tato lhůta vyprší 11. března 2019.
- 8.2 Pokud je k odpovědi na sdělení týkajícího se PCT-S stanovena dvouměsíční lhůta, tato lhůta vyprší 9. dubna 2019.
- 8.3 Sdělení týkající se EP-S se považuje za doručené v neděli 10. února 2019.
- 8.4 Pokud je k odpovědi na sdělení týkajícího se EP-S stanovena čtyřměsíční lhůta, tato lhůta vyprší 10. června 2019.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 80 PCT

Počítání lhůt

80.1 Roční časová období

Je-li období stanoveno na jeden rok nebo na určitý počet roků, počítání času začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, a období uplyne v příslušném dalším roce, a to v měsíci, který má stejné jméno, a dnem, který má stejné číslo jako měsíc a den, kdy nastala rozhodná skutečnost, s tím, že nemá-li takový měsíc den stejného čísla, období uplyne posledním dnem tohoto měsíce.

80.2 Měsíční časová období

Je-li období stanoveno na jeden měsíc nebo na určitý počet měsíců, počítání času začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, a období uplyne v příslušném dalším měsíci, a to dnem, který má stejné číslo jako den, kdy nastala rozhodná skutečnost, s tím, že nemá-li takový měsíc den stejného čísla, období uplyne posledním dnem tohoto měsíce.

80.3 Denní časová období

Je-li období stanoveno určitým počtem dní, počítání času začíná dnem následujícím

po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, a období uplyne v den, který je poslední v počtu.

80.4 Místní data

- (a) *Datem rozhodným pro začátek počítání období je datum, které platí v daném místě v době, kdy nastala rozhodná skutečnost.*
- (b) *Datem, jímž období uplyne, je datum, které platí v místě, kde je nutné podat požadovaný dokument nebo zaplatit požadovaný poplatek.*

80.5 Uplynutí lhůty v den pracovního klidu nebo oficiálního svátku

Pokud uplynutí lhůty, během které musí národní úřad nebo mezivládní organizace obdržet dokument nebo poplatek, připadá na den:

- (i) *kdy takový úřad nebo organizace nejsou otevřeny pro veřejnost pro účely vyřizování úředních záležitostí,*
- (ii) *kdy se obyčejná pošta nedoručuje v místě, kde se úřad nebo organizace nachází,*
- (iii.) *kteřý, pokud se takový úřad nebo organizace nachází ve více než jednom místě, je oficiálním svátkem alespoň v jednom z míst, ve kterých se takový úřad nebo organizace nachází, a v případech kdy vnitrostátní právní předpisy uplatňované tímto úřadem nebo organizací vzhledem k národním přihláškám stanoví, že v takovém případě taková lhůta uplyne v následující den, nebo*
- (iv) *kteřý, pokud je takový úřad vládním orgánem smluvního státu pověřeným udělováním patentů, je oficiálním svátkem v části tohoto smluvního státu, a v případech, kdy vnitrostátní právní předpisy uplatňované tímto úřadem vzhledem k národním přihláškám stanoví, že v takovém případě taková lhůta uplyne v následující den, uplyne lhůta v nejbližší následující*

den, kdy všechny čtyři shora uvedené případy odpadly.

80.6 Datum dokumentů

Začíná-li období dnem, kterým je datován nějaký dokument nebo dopis vypravovaný z národního úřadu nebo mezivládní organizace, může každá zainteresovaná strana prokázat, že takový dokument nebo dopis byl podán k poštovní přepravě později než k datu, kterým je opatřen, a v tom případě se pro účely počítání období považuje za datum začátku období datum skutečného podání k poštovní přepravě. Předložil-li přihlašovatel, bez ohledu na datum, kdy byl uvedený dokument nebo dopis podán k poštovní přepravě, národnímu úřadu nebo mezivládní organizaci uspokojivý důkaz o tom, že dokument nebo dopis došel po více než sedmi dnech od data, kterým je opatřen, bude národní úřad nebo mezivládní organizace posuzovat příslušné období tak, že uplyne později o takový počet dní, který přesahuje sedm dní ode dne, kterým je dokument nebo dopis datován, do dne, kdy došel.

80.7 Konec pracovního dne

- (a) Období, které má uplynout určitým dnem, uplyne v okamžiku, kdy v národním úřadu nebo mezivládní organizaci, kde musí být podán dokument nebo zaplacen poplatek, končí úřední hodiny.
- (b) Každý úřad nebo organizace může ustanovení v odstavci (a) prodloužit až do půlnoci rozhodného dne.

Pravidlo 126 EPC

Doručení poštovními službami

(1) Rozhodnutí, od kterých se odvíjí lhůta pro podání stížnosti nebo žádosti o revizi, předvolání a další písemnosti, u kterých tak stanoví prezident Evropského patentového úřadu, se doručují doporučeným dopisem s doručenkou nebo jeho ekvivalentem.

Všechna ostatní doručení poštovními službami se provedou doporučeným dopisem.

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

(3) Doručení v souladu s odstavcem 1 se považuje za uskutečněné, i když bylo převzetí dopisu odmítnuto.

(4) Pokud není doručování poštovními službami upraveno odstavci 1 až 3, použije se právo státu, do něhož se doručuje.

Pravidlo 131 EPC

Počítání lhůt

(1) Lhůty se stanoví na celé roky, měsíce, týdny nebo dny.

(2) Počítání lhůt začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná událost, od které se běh lhůty odvíjí; touto událostí je úkon v řízení nebo uplynutí nějaké dřívější lhůty. Pokud tímto procesním úkonem je doručení, pak je rozhodnou skutečností převzetí doručované písemnosti, není-li stanoveno jinak.

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

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

(5) *Je-li lhůta vyjádřena jako jeden nebo několik týdnů, pak uplyne v příslušném následujícím týdnu, a to v den, který má stejný název jako den, kdy tato událost nastala.*

Pravidlo 134 EPC

Prodloužení lhůt

(1) *Uplyne-li lhůta v den, kdy některá z poboček Evropského patentového úřadu podle pravidla 35 odstavec 1 není otevřena pro příjem písemností, nebo v den, kdy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 2, není doručována pošta, prodlužuje se lhůta až do prvního následujícího dne, kdy jsou všechny pobočky otevřeny pro příjem písemností a kdy je doručována pošta. První věta se přiměřeně použije i pro případy, kdy písemnosti podané některým z prezidentem Evropského patentového úřadu povolených prostředků elektronické komunikace podle pravidla 2 odstavec 1 nebylo možno obdržet.*

(2) *Uplyne-li lhůta v den, kdy ve smluvním státě trvá všeobecné narušení doručování či předávání pošty, prodlužuje se účastníkům, kteří mají sídlo nebo bydliště v příslušném státě nebo kteří jmenovali zástupce se sídlem v tomto státě, lhůta do prvního následujícího dne po skončení období narušení poštovního styku. Je-li příslušný stát státem, kde má sídlo Evropský patentový úřad, platí toto ustanovení pro všechny účastníky a jejich zástupce. Tento odstavec platí přiměřeně i pro lhůtu, uvedenou v pravidle 37 odstavec 2.*

(3) *Odstavce 1 a 2 platí přiměřeně i u lhůt, kde jsou úkony provedeny u příslušného úřadu v souladu s článkem 75 odstavec 1(b) nebo 2(b).*

(4) *Počátek a konec období narušení podle odstavce 2 oznámí Evropský patentový úřad.*

(5) *Aniž by byly dotčeny odstavce 1 až 4 může příslušný účastník předložit důkaz, že kterýkoli den z deseti dnů předcházejících vypršení lhůty byly poštovní služby v místě, kde účastník nebo jeho zástupce sídlí nebo*

má místo podnikání nebo kde bydlí, narušeny z důvodu výjimečných událostí, jako jsou přírodní katastrofy, občanské nepokoje, všeobecné zhroucení některého z prezidentem Evropského patentového úřadu povolených prostředků elektronické komunikace podle pravidla 2 odstavec 1 nebo z podobných důvodů. Pokud se takové okolnosti Evropskému patentovému úřadu uspokojivě prokáží, bude pozdě obdržená písemnost považována za písemnost obdrženou včas za předpokladu, že byla odeslána do pěti dnů po ukončení narušení.

ODPOVĚDI NA 8. OTÁZKU

Kalendář 2019 a dny, kdy přijímací úřadovny EPÚ mají zavřeno:

2019																											
JANUARY				FEBRUARY				MARCH				APRIL															
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
					5	6					1	2	3				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31	25	26	27	28	25	26	27	28	29	30	31	29	30	29	30									

MAY				JUNE				JULY				AUGUST																	
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S		
					4	5					1	2					1	2	3	4									
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	20	21	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	30	29	30	31	26	27	28	29	30	31	26	27	28	29	30	31			

SEPTEMBER				OCTOBER				NOVEMBER				DECEMBER															
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
					1						4	5	6						1	2	3	4	5	6	7		
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Tage / Days / Jours	München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.2019	x	x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	19.04.2019	x	x
Osternmontag - Easter Monday - Lundi des Pâques	22.04.2019	x	x
Maifeiertag - Labour Day - Fête du Travail	01.05.2019	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	30.05.2019	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	10.06.2019	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	20.06.2019	x	
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.2019	x	
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	03.10.2019	x	x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.2019	x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.2019	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noël	25.12.2019	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.2019	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.2019	x	x

Pokud je k odpovědi na sdělení týkající se PCT-S stanovena jednoměsíční lhůta, pak tato lhůta vyprší 28. února 2019 (31. ledna 2019 + 1 měsíc = 28. února 2019), Pr. 80.2 PCT.

Pokud je k odpovědi na sdělení týkající se PCT-S stanovena dvouměsíční lhůta, pak tato lhůta vyprší 1. dubna 2019 (31. ledna 2019 + 2 měsíce = 31. března 2019, prodlouženo na 1. duben 2019), Pr. 80.2 PCT a Pr. 80.5 PCT. Ustanovení PCT neznají tzv. „desetidenní pravidlo“, viz např. 80.6 PCT.

Sdělení týkající se EP-S se považuje za doručené v neděli, 10. února 2019, (31. ledna 2019 + 10 dnů = 10. února 2019, Pr. 126(2) EPC.

Pokud je k odpovědi na sdělení týkající se EP-S stanovena čtyřměsíční lhůta, pak tato lhůta vyprší 11. června 2019 (31. ledna 2019 + 10 dnů = 10. února 2019 + 4 měsíce = 10. června 2019, prodlouženo na 11. červen 2019), Pr. 80.2 PCT a Pr. 80.5 PCT. Ustanovení PCT neznají tzv. „desetidenní pravidlo“, Pr. 126(2) EPC, Pr. 131(4) EPC a Pr. 134(1) EPC.

8.1 – Chybný

8.2 – Chybný

8.3 – Správný

8.4 – Chybný

OTÁZKA 9

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

- 9.1 Poplatek za průzkum evropské patentové přihlášky se plně vrací, pokud je evropská patentová přihláška vzata zpět předtím, než u ní průzkumová divize převzala odpovědnost.
- 9.2 Poplatek za odpor se vrací zčásti, pokud je odpor vzat zpět předtím, než je podání odporu zasláno k vyjádření majiteli patentu.
- 9.3 Poplatek za průzkum evropské patentové přihlášky se vrací zčásti, pokud je evropská patentová přihláška vzata zpět dnes, 25. února 2019, což je dva

týdny po obdržení první výzvy podle čl. 94(3) EPC řádně vydané průzkumovou divizí.

- 9.4 Poplatek za stížnost se plně vrací, pokud je stížnost vzata zpět před podáním odůvodnění stížnosti a před vypršením lhůty pro podání takového odůvodnění.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 11 Poplatkového řádu

Poplatek za průzkum podle čl. 94(1) EPC je refundován:

- (a) *plně, pokud je evropská patentová přihláška vzata zpět, zamítnuta nebo považována za odvolanou před započítáním věcného průzkumu,*
- (b) *ve výši 50 %, pokud je evropská patentová přihláška vzata zpět po započítání věcného průzkumu, a*
- *před vypršením lhůty pro odpověď na první výzvu podle čl. 94(3) EPC, vydanou řádně průzkumovou divizí, nebo*
 - *pokud taková výzva nebyla průzkumovou divizí vydána, před datem zprávy podle Pr. 71(3) EPC.*

Článek 94 EPC

Průzkum evropské patentové přihlášky

- (1) *Na základě žádosti provede Evropský patentový úřad v souladu s prováděcím předpisem průzkum, zda evropská patentová přihláška a vynález, který je jejím předmětem, splňují požadavky této úmluvy. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za průzkum.*
- (2) *Není-li žádost podána včas, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.*
- (3) *Vyplývá-li z průzkumu, že evropská patentová přihláška nebo vynález, kte-*

rý je jejím předmětem, nespňuje požadavky této úmluvy, vyzve průzkumová divize přihlašovatele tak často, jak je to nutné, aby se vyjádřil a, s výhradou článku 123 odstavec 1, v přihlášce provedl změny.

Pravidlo 103 EPC

Vrácení poplatku za stížnost

(1) Poplatek za stížnost se vrací

- (a) *v případě autoremedury nebo považuje-li stížnostní senát stížnost za oprávněnou a vrácení poplatku vzhledem k podstatné procesní vadě za spravedlivé, nebo*
- (b) *pokud je stížnost vzata zpět před podáním jejího odůvodnění a před uplynutím lhůty k podání tohoto odůvodnění.*

(2) Polovina poplatku za stížnost se vrací při vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odstavce (2)(b) pokud ke zpětvzetí dojde

- (a) *alespoň čtyři týdny před stanoveným datem ústního jednání,*
- (b) *pokud datum ústního jednání stanoveno nebylo a senát vydal zprávu, ve které vyzývá stěžovatele k podání vyjádření, pak před uplynutím lhůty stanovené senátem k vyjádření,*
- (c) *před vydáním rozhodnutí ve všech ostatních případech.*

(3) Útvar, jehož rozhodnutí bylo napadeno, nařídí vrácení poplatku, pokud provede autoremeduru, a považuje vrácení poplatku vzhledem k podstatné procesní vadě v řízení za spravedlivé. Ve všech ostatních případech o navrácení poplatku rozhodne stížnostní senát.

ODPOVĚDI NA 9. OTÁZKU

Poplatek za průzkum evropské patentové přihlášky se plně vrací, pokud je evrop-

ská patentová přihláška vzata zpět před tím, než průzkumová divize za ni převezme odpovědnost (čl., 11(a) Poplatkového řádu, a částečně se vrací, pokud je vzata zpět před uplynutím lhůty pro odpověď na první výzvu podle čl. 94(3) EPC, čl. 11(b) Poplatkového řádu. Dva týdny po obdržení výzvy jsou určité v rámci lhůty stanovené v čl. 11(b) Poplatkového řádu.

Ke vrácení (části) poplatku za odpor neexistuje příslušné ustanovení. Poplatek za stížnost se plně vrací, pokud je stížnost vzata zpět před podáním jejího odůvodnění a před uplynutím lhůty k podání tohoto odůvodnění Pr. 103(1)(b) EPC.

9.1 – Správný

9.2 – Chybný

9.3 – Správný

9.4 – Správný

OTÁZKA 10

Hans podal přípustný odpor proti evropskému patentu EP-H. EP-H byl validován ve všech smluvních státech EPC. EP-H platně nárokuje prioritu z dřívější patentové přihlášky. V podání odporu Hans vzněsl námitku absence vynálezecké činnosti nároku 1 oproti kombinaci dvou dokumentů stavu techniky, D1 a D2. Během odporového řízení podá Tereza připomínky třetí osoby, namítající nedostatek novosti oproti D3, německé patentové přihlášce podané před datem priority EP-H, ale zveřejněné po tomto datu.

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

10.1 Třetí osoby jsou oprávněny k podání připomínek během odporového řízení.

10.2 Pokud se má konat ústní jednání a odporová divize se kloní k námitce Terezy, týkající se novosti, pozve na ústní jednání Terezu.

- 10.3 Pokud je evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě, může obsahovat různé nároky pro různé určené státy.
- 10.4 Pokud Hans nepředloží vyhotovení D1 během lhůty k podání odporu, bude odpor nepřipustný.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 115 EPC

Připomínky třetích osob

V řízení před Evropským patentovým úřadem může po zveřejnění evropské patentové přihlášky každá třetí osoba v souladu s prováděcím předpisem předložit připomínky k patentovatelnosti vynálezu, jehož se týká přihláška nebo patent. Tato osoba se nestává účastníkem řízení.

Instrukce, D-X 4.5

Připomínky třetích osob během průzkumu

Článek 115 EPC výslovně pokrývá veškerá řízení před EPÚ, nejen řízení před udělením patentu. Jeho ustanovení proto platí i ve zrušovacím či omezovacím řízení. Patentovatelnost podle čl. 115 EPC musí být interpretována v širším smyslu, takže se může týkat i otázek podle čl. 84 a 123(2) EPC. Žadatel může v odpovědi na výzvu podle Pr. 95(2) EPC vnést další omezení k vyřešení takových připomínek. Pokud si to přeje a žádná výzva podle Pr. 95(2) EPC nebyla vydána, jedinou jeho možností je podat další žádost o omezení.

Pravidlo 138 EPC

Odlíšné nároky, popis a výkresy pro různé státy

Je-li Evropský patentový úřad informován o existenci staršího práva podle článku 139

odst. 2, může evropská patentová přihláška nebo evropský patent obsahovat pro tento stát nebo státy nároky, a je-li to nutné, i popis a výkresy, které jsou odlišné od těch, které platí pro ostatní určené státy.

Pravidlo 83 EPC

Vyžádání podkladů

Dokumenty uvedené účastníkem řízení o odporu se podávají spolu s odporem nebo s písemnými podáními. Nejsou-li tyto dokumenty nejsou přiloženy ani včas podány na základě výzvy Evropského patentového úřadu, může úřad rozhodnout, že nebude přihlížet k argumentům, které se o ně opírají.

ODPOVĚDI NA 10. OTÁZKU

Připomínky třetích osob lze podat v jakémkoli stadiu řízení před EPÚ (po zveřejnění evropské patentové přihlášky), čl. 115 EPC, tedy i během řízení o odporu, Instrukce, D-X 4.5. ‚Tereza není účastníkem řízení, čl. 115 EPC, druhá věta, takže nebude předvolána k ústnímu jednání.

V případě existence staršího národního práva D1, může evropský patent EP-H obsahovat nároky pro Německo, které se liší od těch, platných pro ostatní určené státy, Pr. 138 EPC.

Pokud Hans nepředloží vyhotovení D1 spolu s podáním odporu, vyzve ho EPÚ k podání tohoto dokumentu, Pr. 83 EPC pokud dokument není podán, může odporová divize rozhodnout o nevzetí v úvahu argumentace založené na tomto dokumentu.

10.1 – Správný

10.2 – Chybný

10.3 – Správný

10.4 – Chybný

K možnostem urychlení či zpomalení řízení o evropské, resp. Euro-PCT patentové přihlášce

I když průběh řízení o evropské, resp. Euro-PCT přihlášce závisí na řadě faktorů, jako je oblast techniky, které se vynález týká, forma zpracování atd., přesto přihlašovatel zůstává poměrně značný prostor, jak řízení před EPÚ buď urychlit nebo naopak zpomalit.

Hlavním důvodem pro urychlení řízení je dosáhnout udělení evropského patentu co možná nejdříve, aby tak bylo možno prosazovat práva z něj plynoucí.

Urychlení vyhotovení rešerše a věcného průzkumu lze od EPÚ požadovat formálně na základě tzv. žádosti PACE. Existují ovšem i neformální způsoby, jak přimět EPÚ k urychlení řízení. Nejjednodušším z nich je zdvořilá žádost, kdy lze očekávat vydání další zprávy, na což EPÚ zpravidla reaguje vydáním takové zprávy během následujících šesti měsíců. Vyjádření přihlašovatele k takové zprávě by samozřejmě měla být stejně promptní.

Někteří examinatori také vítají osobní konzultace s příslušným evropským patentovým zástupcem a vydají pak brzy další zprávu i bez formální žádosti.

Další možností, jak urychlit řízení o evropské patentové přihlášce je vzdání se práva na zaslání některých zpráv od EPÚ (viz dále).

Možnosti zpomalení řízení

Existuje ovšem řada důvodů, proč má přihlašovatel naopak zájem na co nejpomalejším postupu řízení před EPÚ. Jedním z nich je oddálení nákladů spojených s udělením patentu. Důvodem může být získání času na získání experimentálních údajů k podpoře svých tvrzení. Dalším důvodem je protahování řízení až do doby, kdy bude více jasno ohledně komerčního potenciálu

předmětu přihlášky. V některých případech by pak přihlašovatel rád posečkal, až jak dopadne řízení o analogické zahraniční přihlášce.

Jednou z neefektivnějších forem jak „protáhnout“ řízení před EPÚ je ponechat řízení přirozený průběh. Délku řízení před EPÚ u konkrétní přihlášky nelze předem odhadnout. Mnohé přihlášky, zejména v některých technických oblastech zůstávají značnou dobu bez jakéhokoliv pohybu a není tak třeba o zpomalení řízení nijak aktivně usilovat.

Standardní průzkumová zpráva je vydávána se čtyřměsíční lhůtou k vyjádření. Tuto lhůtu lze bezplatně prodloužit o dva měsíce. Výjimečně je možné další prodloužení o dva měsíce, přihlašovatel však musí pro to uvést velmi dobré důvody. Příkladně to může být potřeba určitého času k provedení experimentů, které přímo souvisejí s námitkami examinatora. V případě, že takové žádosti examinator nevyhoví, pak z důvodu absence vyjádření nastalé ztrátě práv (přihláška se považuje za vzatou zpět) lze v další dvouměsíční lhůtě využít institutu pokračování v řízení podle čl. 121 EPC. Přihlašovatel tak získá další cca tři měsíce, ale za cenu uhrazení příslušného poplatku za žádost o pokračování v řízení.

Dalším způsobem, jak prodloužit řízení je úmyslně opožděné uhrazení udržovací poplatků. Tyto roční poplatky lze EPÚ uhradit ještě v dodatečné šestiměsíční lhůtě, ale s přírůžkou. EPÚ totiž zpravidla posečká s vydáním další zprávy až do doby, kdy dojde k úhradě příslušného udržovacího poplatku s přírůžkou. Takový postup může být účelný zejména pro oddálení rozhodnutí o udělení patentu a s tím spojených nákladů. EPÚ patent neudělí, dokud příslušný udržovací poplatek s přírůžkou nebude uhrazen.

Možnosti urychlení řízení

Zavedení programu Early Certainty from Search (dále jen ECfS) v červenci 2014 vyvolalo potřebu přezkoumat jasnost podmínek, za kterých je použitelný program urychleného projednání evropských patentových přihlášek („PACE“). Tato revize přispěla k lepšímu využívání programu ze strany přihlašovatelů a dále umožnila EPÚ projednat přihlášky, u kterých je o urychlení požádáno, co možná nejdříve, jednoduše a efektivně.

Dále jsou uvedeny podrobnosti revidovaného programu PACE, včetně zvláštností u Euro-PCT přihlášek.

1. O urychlené projednání evropské patentové přihlášky je nutno požádat písemně, a to na formuláři EPO Form 1005 online. EPÚ přijetí žádosti obratem potvrdí. Žádosti podané jinou formou projednány nejsou.
2. Žádost o urychlení řízení PACE lze během každé fáze řízení, tj. rešerše, průzkumu o téže přihlášce podat pouze jednou. Žádost podaná během rešerše nevede k urychlení průzkumu. Žádost o urychlení průzkumu až po přechodu odpovědnosti za průzkum na průzkumovou divizi.
3. EPÚ žádosti o urychlení rešerše a/nebo průzkumu nezveřejňuje a tyto nejsou navíc podle rozhodnutí presidenta EPÚ z 12. července 2007 ani přístupné při nahlédnutí do spisu.
4. Přihláška je vyňata z programu PACE pokud
 - žádost o PACE byla vzata zpět,
 - přihlašovatel požádal o prodloužení lhůt,
 - přihláška byla zamítnuta,
 - přihláška byla vzata zpět,
 - přihláška se za vzatou zpět považuje.

To platí bez ohledu na právní možnosti nápravy dostupné podle EPC. V tako-

vých případech nebude možné přihlášku do programu PACE navrátit, tj. druhé žádosti u téže přihlášky, podané během téhož stadia řízení, nebude vyhověno.

5. Urychlené projednávání je také přerušeno v případě, že nebudou k datu splatnosti, určenému v Pr. 51(1) EPC, zaplacený udržovací poplatky.
6. Urychlené projednání na základě programu PACE lze prakticky provést pouze za předpokladu, že to kapacita rešeršních a průzkumových divizí umožní. V určitých technických oblastech tak může dojít k omezením vyplývajícím z počtu docházejících žádostí PACE. Přihlašovatelé, kteří žádají urychlené projednání z všech či většiny svých přihlášek budou zpravidla muset na žádost EPÚ provést ve svých žádostech selekci.
7. Přihlašovatelé, kteří podali žádost PACE se mohou na stav řízení o přihlášce dotázat u Zákaznické služby EPÚ.

Rešerše

8. U evropských patentových přihlášek podaných po 1. červenci 2014 (včetně PCT přihlášek vstupujících do evropské fáze řízení, kde EPÚ nejednal jako ISA, resp. SISA), se EPÚ podle ECfS snažila vydat rozšířenou/částečnou evropskou rešeršní zprávu během šesti měsíců od data podání nebo od uplynutí lhůty podle Pr. 161(2) EPC. V těchto případech tak žádosti PACE nebylo ani třeba.
9. U evropských patentových přihlášek podaných do 1. července 2014 a nárokujících prioritu (včetně PCT přihlášek vstupujících do evropské fáze řízení, kde EPÚ nejednal jako ISA, resp. SISA), EPÚ po podání žádosti PACE usiloval o vydání rozšířené/částečné evropské rešeršní zprávy během šesti měsíců od data podání této žádosti.
10. Přihlašovatelé musí počítat s tím, že urychlenou rešerši lze zahájit pouze

- i. po obdržení odpovědi přihlašovatele na zprávu podle Pr. 62a nebo 63 EPC nebo po uplynutí příslušných lhůt;
 - ii. ve všech případech pak: pokud přihlašovací dokumenty, tak jak jsou ve spise, jsou natolik úplné, že umožňují vypracovat rozšířenou rešeršní zprávu. To znamená, že jsou zejména již k dispozici nároky, popis, požadované překlady a popř. výkresy a sekvenční protokol, zpracovaný v souladu s pravidly pro standardizovanou prezentaci nukleotidových nebo aminokyselinových sekvencí;
 - iii. u PCT přihlášek vstupujících do evropské váze řízení, kde EPÚ nejednal jako ISA či SISA: po uplynutí šestiměsíční lhůty podle Pr. 161(2) EPC, a to i když urychlení bylo požádáno na základě PACE programu. Aby bylo možno neprodleně přistoupit k provedení doplňkové evropské rešerše po vstupu do evropské fáze řízení, musí se přihlašovatel výslovně vzdát práva na zprávy podle Pr. 161(2) a 162(2) EPC a zaplatit příp. poplatky na nároky.
11. Pokud EPÚ vyzval přihlašovatele k zaplacení dalších rešeršních poplatků podle druhé věty Pr. 64(1) nebo podle Pr. 164(1) (b) EPC, nemůže být započato s provedením finální rešerše podle poslední věty Pr. 64(1) nebo podle Pr. 164(1)(c) EPC před obdržením odpovědi od přihlašovatele, nebo před uplynutím dvouměsíční lhůty stanovené ve výzvě.

Průzkum

12. O urychlení průzkumu lze v zásadě požádat kdykoliv po přechodu odpovědnosti za přihlášku na průzkumovou divizi (viz Instrukce pro průzkum v EPÚ, C-II,1).
13. U PCT přihlášek, vstupujících do evropské fáze řízení, kde EPÚ jednal jako ISA,

resp. SISA, lze o urychlení průzkumu žádat v zásadě kdykoliv, např.

- při vstupu do evropské fáze řízení, nebo
- spolu s odpovědí na WO-ISA, IPER či SISR, vyžadovanou podle Pr. 161(1) EPC.

14. Pokud je požádáno o urychlení průzkumu vyvine EPÚ maximální možné úsilí k tomu, aby byl následující úkon učiněn během tří měsíců poté, co průzkumová divize obdržela přihlášku, odpověď přihlašovatele podle Pr. 70a nebo 161(1) EPC nebo žádost o urychlení (podle toho, co nastane později).

15. EPÚ se snaží vydat následující průzkumové zprávy během tří měsíců od obdržení odpovědi přihlašovatele, pokud je přihláška stále ještě v programu PACE (viz odstavec 4, shora).

Řízení před EPÚ lze ovšem urychlit, kromě žádosti o PACE, i následujícími úkony přihlašovatele.

Vzdáním se práva na výzvu podle Pr. 70(2) EPC

1. Předtím než obdrží rešeršní zprávu může se přihlašovatel vzdát práva na výzvu podle Pr. 70(2) EPC a požádat o průzkum bez ohledu výsledky rešerše. V takovém případě je podle Pr. 62 EPC evropská rešeršní zpráva vydána spolu s první průzkumovou zprávou podle čl. 94(3) a Pr. 71(1) EPC namísto stanoviska k patentovatelnosti podle Pr. 62 EPC. Rychlá a úplná odpověď přihlašovatele pak zajistí, že i řízení pokračuje rychle.

Vzdáním se práva na zprávu podle Pr. 161 a 162 EPC

2. V případě Euro-PCT přihlášky je přihlašovatel po vstupu do evropské fáze řízení informován o tom, že může během lhůty šesti měsíců od doručení zprávy přihláš-

ku pozměnit. V této zprávě je dále informován o tom, že během téže lhůty musí zaplatit příp. poplatky za nároky.

3. Přihlašovatel se může vzdát práva na zprávu podle Pr. 161(1) nebo (2) a 162 EPC. Z důvodů efektivity a zajištění toho, že vzdání se bude řádně pochopeno, se doporučuje, aby přihlašovatel zaškrtl políčko s oddílu 6.4 na formuláři Form 1200. Pokud je tak učiněno v separátním podání, může být formulováno např. takto: „Přihlašovatel se vzdává svého práva na zprávu podle Pr. 161(1) nebo (2) a 162 EPC“.
4. EPÚ nevydá zprávu podle Pr. 161(1) nebo (2) a 162 EPC pouze tehdy, pokud přihlašovatel - kromě vzdání se práva – při vstupu do evropské fáze řízení také splní veškeré požadavky Pr. 161 a 162 EPC (tj. zaplacení příp. poplatků za nároky a - kde je to vyžadováno – se předložil vyjádření podle Pr. 161(1) EPC), aby u přihlášky mohlo být přistoupeno přímo k provedení doplňkové evropské rešerši nebo průzkumu. Pokud nedošlo k platnému vzdání se práva na zprávu podle Pr. 161(1) nebo (2) a 162 EPC, bude zpráva vydána a řízení o přihlášce bude pokračovat až po uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené v uvedených pravidlech, a to i v případě, pokud byla podána žádost podle programu PACE.
5. Pokud byla zpráva podle Pr. 161(1) nebo (2) a 162 EPC vydána, má přihlašovatel k dispozici šest měsíců na uplatnění změn. Doplňková evropská rešerše nebo průzkum pak bude vycházet z dokumentů přihlášky, jak byly pozměněny k datu uplynutí této šestiměsíční lhůty. Pokud si přihlašovatel nebude přát využít celou šestiměsíční lhůtu, může požádat o bezprostřední zahájení rešerše či průzkumu. Takovou žádost lze podat spolu se změnami. Nemusí mít speciální formu a může tak např. znít: „Přihlašovatel žádá o bezprostřední zahájení řízení a vzdává se tak práva na zbývající část šestiměsíční lhůty

podle Pr. 161(1) nebo (2) a 162 EPC. Žádost má účinky pouze za předpokladu, že přihlašovatel také splní všechny požadavky Pr. 161 a 162 EPC, uvedené shora.

6. Přihlašovatelům se připomíná, že musí být rozlišováno mezi vzdáním se práva a žádostí PACE a tyto tak musí být podávány samostatně.

Vzdáním se práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC

7. Přihlašovatelé se mohou výslovně vzdát práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC v případě, kdy si přejí provést v textu zaslaném průzkumovou divizí v předchozí zprávě podle Pr. 71(3) EPC změny. Pokud jsou splněny formální požadavky a průzkumová divize nemá dalších námitek, nevydá EPÚ další zprávu podle Pr. 71(3) EPC a přistoupí přímo k vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu. Podrobnější informace k možnosti vzdát se práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC jsou uvedeny v Průmyslovém vlastnictví č. 6/2015, str. 204.

Dřívějším vstupem EuroPCT přihlášky do evropské (regionální) fáze řízení

8. EPÚ jako určený/zvolený úřad nezahájí řízení o mezinárodní přihlášce před uplynutím jednatřiceti měsíců od data mezinárodního podání nebo, pokud je nárokována priorita, od data této priority (čl. 22(3)/39(1)(b) PCT, Pr. 159(1) EPC). Přihlašovatel může požádat o zahájení řízení před uplynutím této lhůty podáním výslovné žádosti v tomto smyslu (čl. 23(2)/40/2ú PCT). Tato žádost má účinky za předpokladu, že přihlašovatel současně splní požadavky Pr. 159(1) EPC, které by jinak musel splnit až k uplynutí jednatřicetiměsíční lhůty (zaplatit poplatky, předložit překlady, atd.). Žádost o PACE nemá na zahájení řízení vliv. To platí i obráceně, tj. žádost o dřívější zahájení řízení nepředstavuje žá-

dost o PACE. Musí tak o obojí požádáno zvlášť.

Někteří přihlašovatelé přitom používají strategii, která jim umožní získání evropského patentu ještě před uplynutím 30. resp. 31. měsíční lhůty pro vstup do národní/regionální fáze řízení podle PCT, zejména pak v případě pozitivní rešerše (ISA) a stanoviska k patentovatelnosti (WO-ISA) vydaných EPÚ, jednajícího jako orgán pro mezinárodní rešerši v rámci systému PCT. Takto udělený EP pak může urychlit řízení i před dalšími patentovými úřady, zejména pak těmi, které participují na dohodě o Patent Prosecution Highway (PPH). Tak např. PPH pokrývá všech pět největších patentových úřadů (IP5), tj. Čínu, Japonsko, Koreu, USA a EPÚ.

Zmíněná strategie vykazuje následující časový sled úkonů:

(měsíce)

- 0. - Podání prioritní přihlášky
- 12. - Podání mezinárodní (PCT) přihlášky, určující EPÚ jako orgán pro mezinárodní rešerši
- 16. - Vydána mezinárodní rešeršní zpráva (ISR) spolu se stanoviskem k patentovatelnosti (WO-ISA). V praxi se průměrná lhůta od podání mezinárodní přihlášky PCT do obdržení mezinárodní rešeršní zprávy zpracované EPÚ pohybuje okolo 15. týdnů.
- 18. - Zveřejnění mezinárodní přihlášky
- 19. - Vstup do regionální fáze řízení před EPÚ, platba poplatků, přihlašovací poplatky, určovací poplatky, příp. poplatky za nároky (nad 15) a stránky (nad 35). Platba poplatků zarozšíření/validaci v případě, že je požadována ochrana v některém z následujících států (BA, ME, MA, MD, TN a KH).

Podání vyčerpávající odpovědi na veškeré námítky vznesené ve WO-ISA, včetně nezbytných změn. Odpověď by měla vyřešit všechny věcné i formální požadavky. Examinátor, který vyhotovil mezinárodní rešeršní zprávu, bude pověřen řízením, i v evropské regionální fázi řízení, takže by bylo velmi neobvyklé, aby po pozitivním WO-ISA byly v evropské regionální fázi řízení vzneseny neočekávaně nové námítky.

Vzdání se požadavku na zprávu podle Pr. 161/162 EPC.

Podání žádosti PACE o urychlení průzkumu. Examinátor se tak bude snažit vydat první úřední zprávu během 3 měsíců.

- 22. - Pokud budou skutečně vypořádány veškeré námítky, pak bude první úřední zprávou zpráva o záměru udělit patent podle Pr. 71(3) EPC. Během jednoho měsíce lze odsouhlasit text pro udělení, podání překladu nároků do zbývajících dvou úředních jazyků EPÚ a zaplatit příslušné poplatky.
- 25. - Udělení evropského patentu. Od data vydání zprávy podle Pr. 71(3) EPC do data udělení uplynou zpravidla cca 8 týdnů.
- 30/31. - Vstup do národní fáze řízení PCT v dalších zemích, podle potřeby.

Z výše uvedeného je zřejmé, že je možné dosáhnout udělení evropského patentu cca 5 měsíců před uplynutím lhůty ke vstupu do národní fáze řízení. Takže i v případě, že ve 22. měsíci bude namísto zprávy o zamýšleném udělení patentu vydána průzkumová zpráva, je dostatek času (5 měsíců), aby proběhl alespoň jeden průzkumový krok (zpráva/odpověď).

JUDIKATURA

Provozování „generátoru smluv“ a reklamní tvrzení „rychlejší a levnější než advokát“ a „právní dokumenty v advokátní kvalitě“

ZEMSKÝ SOUD KOLÍN NAD RÝNEM

33 O 35/19

ze dne 8. 10. 2019

Právní věta:

Poskytování služeb generátoru právních dokumentů je poskytováním právních služeb ve smyslu ust. § 2 zákona o poskytování právních služeb, a tyto mohou být poskytovány pouze oprávněnou osobou (advokátem). Osoba, která takovou službu poskytuje tedy musí být advokátem (advokátní kancelář). Prezentace s reklamními tvrzeními „rychlejší a levnější než advokát“ a „právní dokumenty v advokátní kvalitě“ pak jsou nutně klamavé, a tudíž nekalosoutěžní.

Popis věci:

Generátor smluv, resp. jeho provozovatel, který nebyl advokátem ani advokátní kanceláří provozoval webový portál pod názvem Smartlaw, který umožňoval uživatelům přípravu nejrůznějších právních dokumentů. K žalobě Hanseatické advokátní

komory v Hamburku Zemský soud takové jednání (nepřekvapivě) zakázal s poukazem na to, že právní služby mohou poskytovat pouze osoby k tomu oprávněné. Nebyla úspěšnou obrana žalovaného, že dokumenty jsou připravovány „ve spolupráci s advokáty renomovaných advokátních kanceláří“ a spotřebitelé/uživatelé systému jsou v rámci všeobecných obchodních podmínek upozorněni na to, že jim není poskytována právní služba, ale jedná se o dodání k užívání produktu „vydavatelství“. Jednalo se o produkt, který se přizpůsoboval konkrétnímu skutkovému stavu a dosahoval přitom vyšší stupeň individualizace, který přesahoval pouhou činností vydavatelskou k tzv. vzorům. Navíc za dané situace bylo klamavé užívat reklamních tvrzení „rychlejší a levnější než advokát“ a „právní dokumenty v advokátní kvalitě“ a navíc spotřebitel v dané situaci by čekal víc než jenom poskytnutí pouhého formuláře dokumentu, a není tak vůbec možné takový produkt propagovat jako alternativu právních služeb poskytovaných advokáty.

JUDr. David Štros

RESUME

Aleš Trochta: Unity of invention and the issue of exclusive applications

The article presents the issue of lack of unity of invention and then the possibility of protection of various objects of an invention originally filed in one patent application in the form of excluded applications with a focus on the legislation of the Czech Republic and the European Patent Office. The article also presents model examples and a specific example of excluded applications with regard to the applicant's business strategy.

Martina Kotyková: Problematic areas related to patenting of systems using artificial intelligence

The article deals with problematic areas related to patenting of artificial intelligence.

The author assumes that for future successful development in that area is following needed:

- to define clearly the term - artificial intelligence
- to follow the development of computer programs, algorithms, submission of information with regard to limits of patentability of inventions implemented by a computer
- to define the terms such as inventor or expert with regard to technologies using artificial intelligence
- to define exactly the methods of searching patents with artificial intelligence for further analysis

RESÜMEE

Aleš Trochta: Einheitlichkeit der Erfindung und Probleme von Teilanmeldungen

Der Artikel behandelt die Problem der Uneinheitlichkeit der Erfindung und der damit verbundenen Möglichkeit des Schutzes verschiedener Gegenstände der Erfindung, die ursprünglich in einer Patentanmeldung in Form von Teilanmeldungen, und er ist orientiert an den Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik und des Europäischen Patentamts. Der Artikel enthält auch Musterbeispiele und ein spezielles Beispiel für Teilanwendungen im Hinblick auf die Geschäftsstrategie des Anmelders.

Martina Kotyková: Problembereiche im Zusammenhang mit der Patentierung von Systemen mit künstlicher Intelligenz

Der Artikel befasst sich mit Problembereichen im Zusammenhang mit der Patentierung künstlicher Intelligenz. Die Autorin geht davon aus, dass es für eine weitere erfolgreiche Entwicklung in diesem Bereich notwendig ist

- Festlegung der Definition der künstlichen Intelligenz;
- Beobachtung der Entwicklungen im Bereich Computerprogramme, Algorithmen und Berichterstattung in Bezug auf die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen;
- Definieren Sie die Grenzen des Konzepts wie ein Erfinder, ein Experte in Bezug auf Technologien, die künstliche Intelligenz verwenden.
- Genaue Definition von Recherchemethoden für künstliche Intelligenz zur weiteren Analyse.

RESUMÉ

Aleš Trochta: Unité de l'invention et problèmes des applications exclues

L'article familiarise les lecteurs avec le problème de la non-uniformité de l'invention et de la possibilité connexe de protection de divers objets de l'invention initialement déposée dans une seule demande de brevet sous la forme de demandes exclues orientées sur la législation de la République tchèque et de l'Office européen des brevets. L'article contient également des exemples de modèles et un exemple spécifique d'applications exclues au regard de la stratégie commerciale du demandeur.

Martina Kotyková: Domaines problématiques liés aux systèmes de brevets utilisant l'intelligence artificielle

L'article traite des domaines problématiques liés à la brevetabilité de l'intelligence artificielle. L'auteur suppose qu'il est nécessaire pour poursuivre le développement dans ce domaine

- stabiliser la définition de l'intelligence artificielle;
- suivre les développements dans le domaine des programmes informatiques, des algorithmes et des rapports sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur;
- définir les termes l'inventeur, l'expert en technologies utilisant l'intelligence artificielle;
- définir avec précision des méthodes de recherche de brevets avec l'intelligence artificielle pour une analyse suivante.

РЕЗЮМЕ

Алеш Трoхта: Единство изобретения и проблематика выделенных заявок

Статья знакомит читателей с проблемой неединства изобретения и связанной с этим возможностью защиты различных предметов изобретения, первоначально поданных в единой патентной заявке в виде выделенных заявок, ориентированных на законодательство Чешской Республики и Европейского патентного ведомства. Статья также содержит типовые примеры и конкретный пример выделенных заявок с учётом бизнес-стратегии заявителя.

Мартина Котыкова: Проблемные области, связанные с патентованием систем с использованием искусственного интеллекта

Статья занимается проблемными областями, связанными с патентованием искусственного интеллекта. Автор статьи предполагает, что для дальнейшего успешного развития в этой области необходимо

- стабилизировать определение понятия искусственный интеллект;
- следить за развитием в области компьютерных программ, алгоритмов, предоставления информации с учётом границ патентоспособности изобретений реализуемых на компьютере;
- определить границы понятий изобретатель, специалист в данной области техники с использованием искусственного интеллекта;
- точно определить методы поиска патентов на искусственный интеллект для дальнейшего анализа.

INHALT

Aleš Trochta : Einheitlichkeit der Erfindung und Probleme von Teilanmeldungen.....	197
Martina Kotyková : Problembereiche im Zusammenhang mit der Patentierung von Systemen mit künstlicher Intelligenz.....	213
EUROPÄISCHES RECHT	222
Emil J e n e r á l : Weitere Fragen aus der Vorprüfung für europäische Patentanwaltskandidaten (8-10/2019)	222
Die Möglichkeiten der Akzeleration oder Verlangsamung der europäischen oder Euro-PCT-Patentanmeldung.....	229
JUDIKATUR	234
David Š t r o s : „Vertragsgenerator“ und Werbeaussagen „Schneller und billiger als ein Anwalt“ und „Juristische Dokumente in Advokatenqualität“	234

SOMMAIRE

Aleš Trochta : Unité de l'invention et problèmes des applications exclues	197
Martina Kotyková : Domaines problématiques liés aux systèmes de brevets utilisant l'intelligence artificielle.....	213
LE DROIT EUROPÉEN	222
Emil J e n e r á l : Autres questions d'examen préliminaire pour les candidats mandataires en brevets européens (8-10/2019)	222

Sur les possibilités d'accélération ou de ralentissement de procédure d'une demand de brevet l'européen ou de l'Euro-PCT	229
--	-----

JURISPRUDENCE

David Š t r o s : Exécution du „Générateur de contrat“ et les affirmations publicitaire „plus rapide et moins cher qu'un avocat“ et „documents juridiques dans la qualité d'avocat“	234
---	-----

СОДЕРЖАНИЕ

Алеш Трохта : Единство изобретения и проблематика выделенных заявок.....	197
Мартина Котыкова : Проблемные области, связанные с патентованием систем с использованием искусственного интеллекта	213

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Емил Е н е р а л : Дальнейшие вопросы предварительных испытаний для кандидатов в Европейских патентных поверенный (8-10/2019)	222
Возможности ускорения или замедления процедуры для европейской или Евро-РСТ международной заявки	229

ЮДИКАТУРА

Давид Ш т р о с : Управление „генератором контрактов“ и рекламное утверждение „быстрее и дешевле, чем у адвоката“ и „правовые документы в адвокатском качестве“.....	234
--	-----



ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENĚČ

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

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

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

WWW.UPV.CZ