

# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

4

2020



© 2020 ÚPV Praha

Vychází 10. 8. 2020



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 15 Kč, roční předplatné včetně poštovného 169,80 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 Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, 678 01 Blansko. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

Emil Jenerál: Otázka patentovatelnosti produktů získaných „v podstatě biologickými postupy“ konečně vyřešena? Stanovisko Velkého stížnostního senátu G 3/19 ze dne 14. května 2020 .....	113
Emil Jenerál: K možnosti patentování blockchainu .....	118
<b>EVROPSKÉ PRÁVO .....</b>	<b>120</b>
Emil Jenerál: Evropský patentový úřad (EPÚ) zveřejnil 27. ledna 2020 důvody rozhodnutí o zamítnutí dvou patentových přihlášek, ve kterých byl jako vynálezce uveden systém umělé inteligence (AI) .....	120
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1687/17 .....	122
K rozhodnutím stížnostních senátů T 1966/16, T 731/17, T 2538/18, T 2138/14 a T 217/16 .....	124
K rozhodnutí stížnostního senátu T 634/16 .....	125
K rozhodnutí stížnostního senátu T 2350/16 .....	126
<b>JUDIKATURA .....</b>	<b>128</b>
Miroslav Černý: Soudní dvůr EU rozhodl, že autorskoprávní ochrana se vztahuje i na funkční tvary za podmínky, že jsou originálními díly ve smyslu předchozí judikatury .....	128
David Štros: K otázce posuzování novosti vynálezu ve smyslu čl. 54 EPÚ při dodání, instalaci a uvedení zařízení do provozu dle vynálezu .....	132
David Štros: K otázce výkladu pojmu adresa ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES .....	132
<b>INFORMACE ZE ZAHRAŇÍČÍ .....</b>	<b>137</b>
Francie - změny v patentovém právu .....	137
Změny v kanadském patentovém právu .....	139
Nové vedení Úřadu priemyselného vlastníctva SR .....	142
<b>AKTUALITY .....</b>	<b>142</b>
Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 2/2020 .....	142

### CONTENTS

Emil Jenerál: The question of the patentability of “essentially biological processes” finally resolved? The opinion of the Enlarged Board of Appeal G3/19 of 14 May 2020 .....	113
Emil Jenerál: The patentability of blockchain .....	118
<b>EUROPEAN LEGISLATION .....</b>	<b>120</b>
Emil Jenerál: The European Patent Office (EPO) has published its decision of 27 January 2020 setting out the reasons for its recent refusal of two European patent applications in which an AI system was designated as the inventor .....	120
Decision of the Board of Appeal T 1687/17 .....	122
Decision of the Boards of Appeal T 1966/16, T 731/17, T 2538/18, T 2138/14 a T 217/16 .....	124
Decision of the Board of Appeal T 634/16 .....	125
Decision of the Board of Appeal T 2350/16 .....	126
<b>JUDICATURE .....</b>	<b>128</b>
Miroslav Černý: The European Court of Justice has ruled that copyright protection also applies to functional shapes, provided that they are original works in line with its prior case law .....	128
David Štros: Assessing of the novelty of the invention within the meaning of Article 54 of the European Patent Convention during the delivery, installation and commissioning of an equipment depending on the invention .....	132
David Štros: The interpretation of the term ‘address’ within the meaning of Article 8 (2) (a) of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council .....	132
<b>INFORMATION FROM ABROAD .....</b>	<b>137</b>
France - Changes to patent law .....	137
Changes to Canadian patent law .....	139
New management of the Industrial Property Office of the Slovak Republic .....	142
<b>ACTUAL INFORMATION .....</b>	<b>142</b>
The content of the magazine Duševné vlastníctvo č. 2/2020 .....	142

Ing. Emil Jenerál

## OTÁZKA PATENTOVATELNOSTI PRODUKTŮ ZÍSKANÝCH „V PODSTATĚ BIOLOGICKÝMI POSTUPY“ KONEČNĚ VYŘEŠENA?

### Stanovisko Velkého stížnostního senátu G 3/19 ze dne 14. května 2020

V minulosti byly otázky, týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými postupy, postoupeny Velkému stížnostnímu senátu EPÚ již vícekrát. Poprvé Velký stížnostní senát EPÚ vydal dne 9. prosince 2010 rozhodnutí ve sloučených případech **G 2/07** OJ 2012,130 („Broccoli“) a **G 1/08** OJ 2012,206 („Tomatoes“). V obou případech se jednalo o posouzení rozsahu výluky z patentovatelnosti, týkající se „v podstatě biologických postupů pěstování rostlin a chovu zvířat“. V případě **G 2/07** se jednalo o patent na postup pěstování rostlin obsahujících zvýšenou hladinu antikarcinogenních sloučenin. Postup používá molekulárních markerů k selekci rostlin se správnou genetickou kombinací k zakódování zvýšeného projevu antikarcinogenních glukosinolátů. V případě **G 1/08** se pak jednalo o patent na vynález, který používá postupy šlechtění rostlin a pozitivní selekci k pěstování rajčat se sníženým obsahem vody. Takto získaná rajčata lze pak využít pro výrobu dehydratovaných rajčatových produktů.

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

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

2. Pokud je odpověď na otázku 1 negativní, jaká jsou relevantní kritéria pro odliš-

ení nemikrobiologického pěstování rostlin, vyloučených z patentové ochrany podle článku 53(b) EPC od těch z ochrany nevyloučených? Zvláště pak zda je relevantní otázka v čem spočívá podstata nárokovaného vynálezu a/nebo zda přídatný znak technické povahy přispívá něčím nikoli triviálním nárokovanému vynálezu?

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

1. Spadá nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin, do výluky podle článku 53(b) EPC pouze tehdy, pokud tyto kroky reflektují a odpovídají fenoménu, který mohl nastat v přírodě bez lidské intervence?

2. Pokud je odpověď na otázku 1 negativní, uniká nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin, z výluky podle článku 53(b) EPC pouze proto, že zahrnuje, jako součást některého z kroků křížení a selekce, dodatečný znak technické povahy?

3. Pokud je odpověď na otázku 2 negativní, jaká jsou relevantní kritéria pro odlišení nemikrobiologického postupu pěstování rostlin, vyloučených podle článku 53(b) EPC z patentové ochrany, od těch, která vyloučena nejsou? Zvláště pak, je relevantní, když podstata nárokovaného vynálezu spočívá a/nebo dodatečný znak technické povahy dodává nárokovanému vynálezu něco, nikoli triviálního?

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

1. Nemikrobiologický postup pěstování rostlin, který sestává nebo zahrnuje kroky pohlavního křížení celých genomů rostlin a následnou selekci rostlin je v zásadě vyloučen z patentovatelnosti jako „v podstatě biologický“ ve smyslu článku 53(b) EPC.

2. Takový postup neuniká z výluky podle článku 53(b) EPC jen pro to, že obsahuje, jako další krok nebo jako část některého z kroků křížení a selekce, krok technické povahy, který umožňuje či napomáhá provedení kroků pohlavního křížení celých genomů rostlin nebo následné selekce rostlin.

3. Pokud však takový postup obsahuje v rámci kroků pohlavního křížení a selekce dodatečný krok technické povahy, který sám o sobě vnáší do genomu pěstované rostliny znak (rys) nebo znak (rys) genomu pěstované rostliny modifikuje, přičemž vnesení či modifikace takového znaku (rysu) není výsledkem mísení genů rostlin vybraných pro pohlavní křížení, potom takový postup není z patentovatelnosti podle článku 53(b) EPC vyloučen.

4. Při průzkumu, zda takový postup je z patentovatelnosti vyloučen jako „v podstatě biologický“ ve smyslu článku 53(b) EPC je irelevantní, zda znak technické povahy představuje nové či známé opatření, zda představuje triviální nebo fundamentální změnu známého postupu, zda se děje či může udát v přírodě nebo zda představuje podstatu vynálezu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Konkrétně, je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, i když k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsany postup získání nárokovaného předmětu je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin?

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

Poté co oponent vzal svoji stížnost zpět, majitel patentu namítl, že řízení před Velkým stížnostním senátem by mělo být zastaveno (na základě aplikace zásady zákazu *reformatio in peius*, vyslovené v **G9/92**). Velký stížnostní senát se však k tomuto požadavku vyjádřil v tom smyslu, že *reformatio in peius* zde neplatí, protože patent je bráněn ve verzi, ve které byl ponechán odporovou divizi v platnosti pouze na základě pomocné žádosti, zatímco hlavní žádost je zaměřena na odlišný, technicky širší předmět. Příklad je tak dosud v řízení a bude o něm rozhodnuto, pokud majitel nevezme svoji hlavní žádost zpět. V takovém případě by došlo k zastavení řízení. O položených otázkách však bude rozhodnuto i tak, neboť prakticky stejné otázky se objevily v dalším postoupení Velkému stížnostnímu senátu v případě **G2/13**.

Stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T83/05, totiž postoupil Velkému stížnostnímu senátu další otázky **G2/13** (Broccoli II):

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

2. Konkrétně:

(a) Je nárok typu product-by-process zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, pokud jeho postupovou znaky definují v podstatě biologický postup pěstování rostlin?

(b) Je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin akceptovatelný, i když k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsany postup získání nárokovaného předmětu je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin?

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

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

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

(1) Vyluka, týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle článku 53(b) EPC nemá negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako jsou části rostlin.

(2) (a) Skutečnost, že procesní znaky nároku typu product-by-process zaměřeného na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, definují v podstatě biologický postup pěstování rostlin nečiní takový nárok neakceptovatelným.

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

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

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

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

### **Pravidlo 27 EPC - Patentovatelné biotechnologické vynálezy**

*Biotechnologické vynálezy jsou rovněž patentovatelné, týkají-li se:*

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

### **Pravidlo 28 EPC - Vyluky z patentovatelnosti**

*(1) Podle článku 53(a) se evropské patenty neudělí na biotechnologické vynálezy, které se týkají zejména:*

- (a) *způsobů klonování lidských bytostí;*
- (b) *způsobů modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí,*
- (c) *použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely;*
- (d) *způsobů úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také zvířat, která jsou výsledkem těchto způsobů.*

*(2) Podle článku 53(b) se evropské patenty neudělují na rostliny nebo zvířata výlučně získané v podstatě biologickým postupem.*

Nová úprava Pravidel 27 a 28 EPC tak na jedné straně uspokojila zainteresované kruhy (např. European Seed Association), na straně druhé se však dostala do rozporu se shora uvedenými rozhodnutími Velkého stížnostního senátu, což potvrdil i technický stížnostní senát v nedávné kauze **T 1063/18**, týkající se stížnosti proti rozhodnutí průzkumové divize o zamítnutí evropské patentové přihlášky EP 2753168. Stížnostní senát v této kauze rozhodl, že nové Pravidlo 28(2) EPC je v rozporu s článkem 53(b) EPC, přičemž při rozporu Pravidla s Článkem EPC má, v souladu s článkem 164(2) EPC, článek EPC přednost. Svoje rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že Sdělení Evropské komise z prosince roku 2016 (2016/C 411/03), interpretující Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES, na podkladě kterého správní rada EPO přijala sporné ustanovení Pravidla 28(a)EPC, nelze považovat za právně závazné. Právně závaznou by byla pouze interpretace provedená CJEU. V dané kauze je tak pro stížnostní senáty EPÚ závazná interpretace článku 53(b) EPC, uvedená ve shora uvedených rozhodnutích Velkého

stížnostního senátu **G2/12** a **G2/13**. A vzhledem k tomu, že stížnostní senát se od takové interpretace v dané kauze nehodlal odklonit, neshledal ani důvod k předložení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu ve smyslu článku 112 EPC. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky tak zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení (k přezkoumání údajné nejasnosti nároků a vynálezcké činnosti předmětu přihlášky).

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

Po diskuzi na zasedání správní rady EPO ve dnech 27. a 28. března 2019 proto postoupil prezident EPÚ Velkému stížnostnímu senátu dále uvedené právní otázky (**G3/19**) a současně rozhodl o přerušení probíhajících prvoinstančních řízení, kde posouzení patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými metodami přichází v úvahu.

1. Lze, s ohledem na článek 164 (2) EPC, vyjasnit význam a rozsah článku 53 EPC v Prováděcím předpisu k EPC bez toho, aby takové vyjasnění bylo a priori limitováno interpretací tohoto článku, provedené v dřívějších rozhodnutích stížnostních senátů nebo Velkého stížnostního senátu?

2. Pokud je odpověď na první otázku kladná, je výluka z patentovatelnosti rostlin a zvířat, získaných v podstatě biologickými metodami podle Pravidla 28(2) EPC v souladu s článkem 53(b) EPC, který tyto předměty výslovně nevylučuje ani nepovoluje?

První otázka měla zjevně pootevřit dveře pro otázku druhou. Jde o metodologickou otázku, tj. jak posuzovat, zda ustanovení Pro-

váděcího předpisu je ve smyslu článku 164 (2) EPC v rozporu s ustanovením Úmluvy (EPC). Stížnostní senát se v kauze **T1063/18** cítil vázán interpretací Článkem 53 b) EPC provedenou Velkým stížnostním senátem v kauzách *Tomatoes II* a *Broccoli II*. Postoupení tak vycházelo z toho, že v tomto ohledu existují rozdílná rozhodnutí, odkazující na kompetenci Správní rady poskytnout "podrobnější interpretaci významu ustanovení Úmluvy".

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

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

To mohlo být i důvodem, proč postoupení nabízelo i alternativní odůvodnění přípustnosti druhé otázky, a to aplikaci článku 112(1)(b) EPC „*per analogiam*“. Analogie byla sice akceptována v *case law* Velkého stížnostního senátu jako legitimní prostředek při vývoji práva, nicméně Velký stížnostní senát se v minulosti zdráhal tento právní prostředek aplikovat tam, kde byla v sázce jurisdikční struktura Evropského patentového systému (viz **G1/97** a **G3/08**).

Velký stížnostní senát pak ke shora uvedeným otázkám prezidenta EPÚ zaujal dne 14. května 2020 následující stanovisko:

**„S ohledem na vývoj, ke kterému došlo po vydání rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G2/12 a G2/13, má výluka z patentovatelnosti v podstatě biologických postupů získávání rostlin nebo zvířat podle článku 53 písm. b) EPC negativní účinek na přípustnost nároků na produkty a produkt-by-proces nároky zaměřené na rostliny, rostlinný materiál nebo zvířata, pokud je nárokovaný**

**produkt získáván výlučně v podstatě biologickým postupem nebo pokud nárokováné procesní znaky definují v podstatě biologický postup. Tento negativní účinek se nevztahuje na evropské patenty udělené před 1. červencem 2017 a evropské patentové přihlášky, které byly podány před tímto datem, a řízení o nich nebylo ukončeno.“**

V tiskové zprávě EPÚ oznámil, že na základě stanoviska Velkého stížnostního senátu nejsou rostliny a zvířata získaná výhradně v podstatě biologickými postupy patentovatelná. Stanoviska tak obrací dřívější rozhodnutí Velkého stížnostního senátu **G 2/12** a **G 2/13** (Broccoli II a Tomatoes II), podle kterých se výluky v podstatě biologických postupů podle článku 53 písm. b) EPC nevztahuje na produkty těmito postupy získané.

Podle Velkého stížnostního senátu není interpretace právního předpisu nikdy pevně ukotvena, neboť význam jednotlivých ustanovení se může s časem měnit. Závěry a odůvodnění rozhodnutí **G 2/12** tak byly sice správné, ale okolnosti přijetí Pravidla 28(2) EPC, jakož i vývoj právních předpisů smluvních států ukazují, že nové Pravidlo 28(2) EPC umožňuje a dokonce vyžaduje dynamický výklad článku 53 písm. b) EPC. Přijetím dynamického výkladu se tak Velký stížnostní senát svého původního výkladu vzdal.

Nová interpretace však není retroaktivní. Nevztahuje se na patenty vydané před 1. čer-

vencem 2017 (nabytí účinnosti Pravidla 28 odst. 2 EPC), ani na nevyřízené evropské patentové přihlášky podané (nebo uplatňující prioritu) před tímto datem.

Pokud jde o otázku přípustnosti žádosti prezidenta o stanovisko, Velký stížnostní senát shledal rozdíly mezi rozhodnutím **T 1063/18** a rozhodnutími (například **T 272/95**), podle kterých by ustanovení prováděcího předpisu mohlo mít vliv na výklad ustanovení EPC, a to bez ohledu na konkrétní výklad uvedený v předchozím rozhodnutí stížnostního senátu. Existuje proto rozdíl v dopadu změny prováděcího předpisu na interpretaci článku EPC.

Stanovisko Velkého stížnostního senátu je jisté pro mnohé patentové odborníky překvapením. Mnoho z nich předpovídalo, že Velký stížnostní senát bude prezidentem postoupené otázky považovat za nepřípustné, a to z důvodu absence konkrétních rozdílných rozhodnutí stížnostních senátů. Není tak vyloučeno, že se tím znovu ožíví i otázka skutečné nezávislosti stížnostních senátů na top managementu Evropského patentového úřadu a Správní radě Evropské patentové organizace. Na druhé straně bude asi většina těch, kteří toto stanovisko, příznivé pro evropský agrární průmysl, uvítají. Vzhledem k dynamickému vývoji pěstitelských technik však lze předpokládat, že nově otevřené možnosti dynamického výkladu právních norem nebyly použity naposledy.

Ing. Emil Jenerál

## K MOŽNOSTI PATENTOVÁNÍ BLOCKCHAINU

O blockchainu se často hovoří jako o distribuované databázi, připomínající nekonečnou knihu účetních záznamů. Není ani tak úplně novou revoluční technologií, jak se někdy

soudí – všechny prvky, které využívá, tedy internet, kryptografie a přenosový protokol jsou tu s námi již desítky let (kryptografie dokonce mnohem déle). Revoluční na blockchainu tedy



nejsou technologie samotné, ale způsob, jakým stávající technologie využívá.

Blockchain umožnil lidem, kteří si vzájemně nedůvěřují, prostřednictvím internetu vyměňovat nebo vytvářet záznamy zcela bezpečnou cestou, a to bez nějakého prostředníka (například notáře, banky). Na jeho provozu se totiž podílí místo centrálního správce přímo jeho uživatelé. Každý se může zapojit jak přímo do ověřování transakcí (těžby kryptoměn), tak do hlídání těch, kdo v daném blockchainu transakce ověřuje. Stačí k tomu provozovat takzvaný nod, což není nic jiného než aktuální kopie blockchainové databáze.

Ve zkratce blockchain představuje velmi specifickou formu databáze. Je distribuovaná, nemá centrálního správce, může ji číst kdokoli, ale zapisovat do ní lze jen na základě konsenzu. Ten vzniká prostřednictvím hlasování finančně motivovaných účastníků sítě (tedy alespoň v případě veřejného blockchainu, existují totiž i jiné koncepty). Díky tomu je možné bezpečně a trvale uchovávat data nebo transakce bez nutnosti centrální dohledové autority, a tím pádem také bez jediného snadno zranitelného místa.

O validaci se stará samotná síť. Uživatelé, kteří se na validaci transakcí svým hlasováním podílejí, jsou za svoji aktivitu odměňováni v podobě síťových tokenů daného blockchainu (známější jsou zpravidla pod označením kryptoměny, jako je například bitcoin, ethereum, litecoin nebo třeba monero). Tyto tokeny jsou dnes často snadno směnitelné na specializovaných burzách za státem vydávané peníze (příznivci kryptoměn označovaný jako fiat). Problém je trochu v tom, že jejich reálná hodnota je velmi obtížně stanovitelná a jejich současná cena je proto do velké míry spekulativní. Blockchain tak vlastně nahrazuje sítě trhy. Mezi jeho důležité stránky z technického hlediska patří stabilita, jednoduchost specifikace a trvalá povaha v čase (je extrémně obtížné jej zfalšovat).

Ve veřejném decentralizovaném blockchainu není možné provádět nedovolené úpravy záznamů správci databáze, ani hackerům. Navíc umožňuje dvěma stranám, které si navzájem nedůvěřují, provádět prakticky libovolné myslitelné transakce, a to bez nutnosti mít důvěryhodného prostředníka. Transakce prováděné pomocí

blockchainu nejsou napadnutelné ani prostřednictvím cenzury, jako se to stalo například ve světě tradičního finančnictví, když v roce 2010 společnosti Visa, MasterCard a PayPal začaly blokovat dárcovské příspěvky na účty Wikileaks. Oproti tradičním databázím na centrálním serveru také netrpí „downtimem“, neboli výpadky (z důvodu údržby sítě, vypadlého proudu atd.)

Blockchain zkrátka nabízí nesmírně širokou aplikační vrstvu a disponuje potenciálem naprosto změnit internet či celosvětovou ekonomiku. Přestože může tato technologie zůstat v očích mnoha investorů, uživatelů a finančních odborníků nepochopena, jedno je jisté – blockchain se tučným písmem zapíše do historie moderních technologií v oblasti bankovníctví, pojištění, transakcí s nemovitostmi, zdravotní péče apod.

### Patentovatelnost

Zatímco matematické metody, obchodní metody a počítačové programy jsou vyloučeny z patentovatelnosti podle evropského patentového práva samy o sobě, vynálezy realizované počítačem mohou být patentovatelné, pokud řeší technický problém technickým způsobem, který je nový a vynálezecký. Vynálezy realizované pomocí počítače (CII) zahrnují počítače, počítačové sítě nebo jiné programovatelné přístroje, přičemž alespoň jeden znak vynálezu je představován počítačovým programem. Blockchain technologie, zahrnující distribuované databáze, je proto považována za formu CII. Aby byl počítačový program patentovatelný, musí program při spuštění v počítači vytvářet „další technický účinek“. „Dalším technickým účinkem“ je technický účinek, který překračuje běžné fyzické interakce mezi programem a počítačem, na němž je provozován, například počítačový program, který specifikuje způsob řízení protiblokovacího brzdového systému ve vozidle. Je proto na přihlašovatelích, aby formuloval jak

nároky, tak i celou patentovou přihlášku tak, aby bylo zřejmé, že nárokované řešení poskytuje technické efekty, jako je efektivnější využití počítačových prostředků (snížená spotřeba energie), větší bezpečnost apod. V kontextu blokové technologie je zdokonalené šifrování příkladem dalšího technického efektu ve formě zvýšené bezpečnosti.

Pokud tak jde o možnosti patentování vynálezů, založených na blockchainu, postupují patentové úřady obdobně jako u ostatních vynálezů realizovaných počítačem. Nejprve se posuzuje, zda se jedná o vynález (technická řešení), poté vynálezce činnost a novost, přičemž se postupuje systémem "problem-solution-approach", tak jako u jiných vynálezů. Proto ani nebylo nutno pro patentové examinatory zpracovávat zvláštní instrukce pro jejich posuzování, (narozdíl o vynálezů týkajících se umělé inteligence). Při rešerši na stav techniky ve třídění CPC se hledá zejména ve

třídách H04L /00, G06Q20/00, H04L2209/00, G06F21/00, HO4L2209/00, G06F21/00, HO4L63/00, G06F17/00 a H04L67/00.

Výše uvedené se potvrdilo i na konferenci „Patenting Blockchain“, kterou pořádal v prosinci 2018 EPÚ. Zde se mj. znovu ukázala rozdílnost praxe při posuzování CIIIs úřady USA, Číny, Japonska a EPÚ, která vede k tomu, že patentování technologií založených na blockchainu je v současnosti nejobtížnější v Číně a nejsnazší v Japonsku. USA a EPÚ jsou někde uprostřed. Studie, publikovaná v „Patent Information News“ 3/2018 na str. 13 pak ukazuje statistiku blockchain vynálezů od roku 2008 do roku 2017 a dále národní prioritní podání blockchain patentových přihlášek pro jednotlivé země a největší přihlašovatele. Nejvíce národních podání má Čína (1274), následovaná USA (1069), Koreou (206) atd., u České republiky se uvádí číslo 3. Mezi největšími přihlašovatelí figurují IBM, Bank of America, Alibaba, Mastercard, Visa atd.

## EVROPSKÉ PRÁVO

### EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD (EPÚ) ZVEŘEJNIL 27. LEDNA 2020 DŮVODY ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ DVOU PATENTOVÝCH PŘIHLÁŠEK, VE KTERÝCH BYL JAKO VYNÁLEZCE UVEDEN SYSTÉM UMĚLÉ INTELIGENCE (AI).

Evropské patentové přihlášky EP 18275163 (Kontejner na potraviny) a EP 18275174 (Zařízení a postup k buzení zvýšené pozornosti), byly zamítnuty EPÚ po ústním jednání s přihlašovatelem v listopadu 2019 s odůvodněním, že nevyhovují požadavku Evropské patentové

úmluvy (EPC), že vynálezce uvedeným v přihlášce musí být lidská bytost a nikoli stroj.

V obou přihláškách nebyl jako vynálezce nejprve uveden nikdo. Později pak přihlašovatel (Stephen Thaler) jako vynálezce uvedl stroj „Dabus“, kterého charakterizoval jako

„a type of connectionist artificial intelligence (AI)“, přičemž právo na evropský patent údajně získal jako jeho zaměstnavatel. Později své stanovisko revidoval a prohlásil se za právního nástupce, neboť jako majiteli stroje mu náleží práva duševního vlastnictví vytvořeného tímto strojem. Umožnit jmenování strojů jako vynálezce v případech, kdy je předmětu vynálezu dosaženo bez lidské intervence, je podle přihlašovatele v souladu s účelem iniciovat publikování informací, komercializaci a další vývoj vynálezů. Navíc pak uznání strojů jako vynálezců by usnadnilo ochranu morálních práv lidských vynálezců a umožnilo uznat práci strojových tvůrců.

Všechny tyto argumenty EPÚ odmítl, přičemž ve svých zamítavých rozhodnutích dospěl - interpretací právního rámce Evropského patentového systému - k závěru, že vynálezcem jmenovaným v evropském patentu může být jen fyzická osoba a nikoli stroj. Vyplývá to zejména z článku 81 EPC „Evropská patentová přihláška musí obsahovat vynálezce. Pokud přihlašovatel není vynálezcem nebo není jediným vynálezcem, musí označení obsahovat prohlášení, jak získal přihlašovatel právo na evropský patent.“ A Pr. 19 odst. 1 EPC stanoví, že: „...Jmenování musí uvádět příjmení, křestní jméno a úplnou adresu vynálezce, prohlášení podle článku 81 a podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.“

V této souvislosti Evropský patentový úřad poznamenal, že jména udělená fyzickým osobám (ať už se skládají z křestního jména a příjmení nebo homonymní) neslouží pouze k jejich identifikaci, ale také jim umožňují vykonávat určitá práva a jednat v určitých funkcích, čímž tvoří součást jejich osobnosti. Ve skutečnosti je v právním rámci EPC postavení vynálezce svěřena řada práv, což je v souladu se záměrem Mnichovské diplomatické konference poskytnout vynálezům jasně a silně právní postavení.

Naopak věci nemají práva ani schopnosti, které by jim jméno umožnilo vykonávat, protože nemají žádnou právní subjektivitu srovnatelnou s fyzickými (nebo právníckými) osobami. Pod-

le EPÚ: „Právní subjektivita náleží fyzické osobě v důsledku její lidské existence a právnícké osobě založené na právní fikci. Pokud jde o jiné než fyzické osoby, je právní subjektivita dána pouze na základě právních fikcí. Tyto právní fikce jsou buď přímo vytvářeny právními předpisy, nebo vyvíjeny na základě důsledné jurisprudence. V případě vynálezců umělé inteligence neexistuje žádná právní úprava ani jurisprudence zakládající takovou právní fikci. Z toho vyplývá, že systémy nebo stroje (AI) nemohou mít práva vyplývající z titulu být vynálezcem, jako je právo být v patentové přihlášce uveden jako vynálezce nebo být označen jako vynálezce.“ Kromě toho chápání pojmu „vynálezce“ jako výlučně fyzické osoby, potvrzují i „Travaux preparatoire“ k EPC a zdá se, že mezi vnitrostátními jurisdikcemi a patentovými úřady se jedná o mezinárodní použitelnou normu.

Podle EPÚ nemohou systémy či stroje (AI) požívat ani převádět žádná práva na právního nástupce. Protože nemají právní subjektivitu, nemohou být smluvní stranou pracovní smlouvy (která je omezena na fyzické osoby).

Přihlašovatel dále tvrdil, že nepřijetí systémů nebo strojů (AI) jako vynálezců by je vyloučilo z patentovatelnosti, což je v rozporu s čl. 52-57 EPC. Podle přihlašovatele, pokud existuje patentovatelný vynález podle patentového práva, je třeba předpokládat, že existuje i vynálezce.

Podle rozhodnutí je však posouzení formálního požadavku, který musí patentová přihláška splňovat, nezávislé na posouzení patentovatelnosti jejího předmětu a nemá tak na ně žádný vliv. Ze skutečnosti, že určitý předmět splňuje požadavky patentovatelnosti podle čl. 52-57 EPC tak nelze odvodit žádné informace o tom, zda přihláška splňuje formální požadavky EPC či nikoli. Posouzení formálních požadavků na přihlášku, včetně určení vynálezce, se zpravidla také provádí před a nezávisle na věcném průzkumu patentovatelnosti jejího předmětu.

Proti rozhodnutím o zamítnutí obou patentových přihlášek může přihlašovatel podat stížnost, kterou projedná příslušný stížnostní senát

EPÚ. Není však pravděpodobné, že by stížnostní senát zamítavé rozhodnutí za současné legislativy zvrátil. Spíše celá kauza splnila účel rozvířit debatu vzhledem k dynamickému rozvoji v oblasti systémů (AI). O tom svědčí i řada iniciativ a projektů, ať již na poli WIPO či největších patentových úřadů (IP5) apod.

Stejný osud potkal i analogické patentové přihlášky, podané ve Velké Británii (GB 1816909.4 a GB 1818161.0). Britský Úřad duševního vlastnictví (UKIPO) konstatoval, že „Dabus“ je stroj umělé inteligence (AI), není osobou a nemůže tak být považován za vynálezce ve smyslu zákona, a vyzval proto přihlašovatele, aby udal jako vynálezce osobu v souladu s požadavky zákona, jinak bude přihláška považována za zpětvzetou. UKIPO nicméně výslovně nepochyboval to, že Dabus je skutečným tvůrcem a netvrdil tak, že technologie AI je pouhým nástrojem, který by nebyl schopen samostatně vytvořit vynález. Examinátor konstatoval, že v daném případě, kdy je Dabus „vynálezcem“, neexistuje platný řetězec důkazů pro nástupnictví od Dabusu na osobu přihlašovatele a tomu tak nevzniká právo na patent, i když je přihlašovatel vlastníkem Dabusu. Podle examinátora by na místě byla vhodná legislativní změna zákona a ne pokus o „umělé vlámání se“ do existující legislativy. Na to přihlašovatel odpověděl, že příslušné ustanovení zákona používá výraz „osoba“ a význam tohoto slova se neomezuje jen na fyzické osoby, ale zahrnuje i osoby právnické. Examinátor oponoval tím, že podle ustálené

judikatury nemůže být vynálezcem společnost/firma a že Dabus je stroj, a není tak „osobou“ ve smyslu zákona. K tomu přihlašovatel uvedl, že požadavek na poctivé uvedení „skutečného původce vynálezu“ musí být nadřazen požadavku na pouhou identifikaci „osoby či osob, o nichž se domnívá, že je vynálezcem či vynálezci“, aby tak veřejnost nebyla uváděna v omyl. Za to by přihlašovatel neměl být penalizován.

Přihlašovatel se dále dovolával „Travaux preparatoires“ Evropské patentové úmluvy (EPC), ze kterých nikterak nevyplývá zákaz patentování vynálezů vytvořených systémy AI. To examinátor odmítl s tím, že UKIPO nemůže interpretovat úpravu, která nebyla implementována a zákonodárci ani soudy neposkytly žádné indicie k tomu, aby za „osobu“ měla být považována i jiná než osoba fyzická. Na závěr pak examinátor konstatoval, že pokud přihlašovatel přihlášky neuvede jako vynálezce fyzickou osobu, budou obě patentové přihlášky považované za zpětvzeté, což se i stalo.

Rozhodnutí UKIPO je povzbudivé, protože vyžaduje širší debatu o otázce strojů (AI), které vytvářejí vynálezy. Je to užitečné rozhodnutí, protože jasně uvádí argumenty včetně právních a etických argumentů. Přitom nebylo zpochybněno tvrzení žadatele, že Dabus je původcem vynálezu, což je jistě zajímavé. V současnosti totiž převažuje názor, že technologie (AI) je v současnosti k dispozici pouze jako nástroj a vynálezy není schopna samostatně vytvořit.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1687/17

S reformou jednacích řádů stížnostních senátů (Rules of Procedure of the Boards of Appeal, dále jen RPBA-2020) a jejich cíli byli již naši čtenáři na stránkách našeho časopisu podrobně seznámeni. Reforma nabyla účinnosti 1. ledna 2020 a již se objevují první rozhodnutí stížnost-

ních senátů EPÚ, ve kterých byl nový jednacích řád, resp. jeho jednotlivé články aplikovány. Jistě proto nebude od věci se podívat na konkrétní rozhodnutí, ve kterých stížnostní senáty poprvé možnosti, kterým jim nový jednacích řád poskytl, uvádějí do praxe. K jednomu z prvních rozhod-

nutí patří T 1587/17, ve kterém stížnostní senát využil možnosti dané čl. 15(7) a (8) RPBA-2020, tj. vydat rozhodnutí ve zkrácené podobě.

### Čl. 15(7) a (8) RPBA2020

„(7) Pokud bylo rozhodnutí o stížnosti vyhlášeno ústně v souladu odstavcem 6, může být odůvodnění rozhodnutí nebo jeho částí se souhlasem účastníků vydáno písemně ve zkrácené podobě. Pokud však bylo senátu naznačeno, že třetí osoba nebo soud má v konkrétním případě legitimní zájem na tom, aby odůvodnění rozhodnutí nebylo vydáno ve zkrácené podobě, ke zkrácení nedojde. Pokud je to vhodné, může být odůvodnění rozhodnutí ve zkrácené podobě zahrnuto již v zápisu z ústního jednání.

(8) Pokud senát souhlasí se stanoviskem útvaru, který napadené rozhodnutí vydal, v jedné či více otázkách, a s jejich odůvodněním v napadeném rozhodnutí, může senát odůvodnit tyto otázky ve svém rozhodnutí ve zkrácené podobě.“

Pro zvýšení produktivity práce stížnostních senátů EPÚ, tj. k dosažení cíle pětiletého plánu pro roky 2018 až 2023 snížit nedodělky z 9000 stížností na méně než 7000 a ukončení 90 % případů během 30 měsíců byla přijata řada opatření. Jedno z nich představuje nový čl. 15 RPBA-2020, jehož odstavec 7 stanoví, že senát může vydat rozhodnutí s odůvodněním ve zkrácené podobě. Zda se senát k takovému kroku rozhodne odvisí například na možném dopadu na kvalitu jeho rozhodnutí, konzistentnosti a vývoji case law stížnostních senátů a zájmech třetích osob či soudu (včetně UPC), nebo veřejnosti obecně.

Toto ustanovení platí pro rozhodnutí o stížnosti, tj. pro rozhodnutí, které bylo přijato jako ukončení stížnostního řízení, pokud bylo vyhlášeno při ústním jednání a pouze za podmínky, že s tím účastníci vyjádřili souhlas. Nedání souhlasu nebude mít pro účastníka nepříznivé důsledky. Souhlas s důvody uvedenými ve zkrácené podobě nemá vliv na právo účastníků podat žádost o přezkum.

Po uvedení skutkové podstaty (Pr.102(f) EPC) může následující odůvodnění (Pr.102(g)

EPC) sestávat pouze z rozhodných nálezů, na kterých je rozhodnutí založeno.

Pokud je senátu znám legitimní zájem na úplném písemném rozhodnutí senátu, nelze zkrácenou formu odůvodnění použít.

Ve vhodných případech může být odůvodnění ve zkrácené podobě uvedeno již v zápisu z ústního jednání, takže odůvodnění v písemném rozhodnutí může na něj pouze odkazovat (aby byly splněny požadavky 102 EPC). Takový postup může být například vhodný tehdy, když se rozhodnutí týká jediné otázky.

Nový odstavec 8 uvádí další možnost, kdy lze odůvodnění v rozhodnutí uvést ve zkrácené podobě. Na rozdíl od nového odstavce 7 nový odstavec 8 nevyžaduje se na rozhodnutí vyhlášená při ústním jednání. Jak již bylo uvedeno u poznámky k odstavci 7, při rozhodování o tom, zda odůvodnění uvést ve zkrácené podobě může senát posoudit například možný dopad na kvalitu jeho rozhodnutí, konzistentnosti a vývoji case law stížnostních senátů a zájmech třetích osob či soudu (včetně UPC), nebo veřejnosti obecně.

Navazující nový odstavec 8 zbavuje senát nutnosti uvést úplné odůvodnění ve svém rozhodnutí, pokud souhlasí s odůvodněním uvedeném ve stížnosti napadeném rozhodnutí. Senát tak může učinit, pokud souhlasí se všemi nálezy stížností napadeného rozhodnutí nebo pouze s nálezy v jedné či více specifických otázkách.

Pokud však odůvodnění stížnosti obsahuje skutečnosti, které nebyly předmětem řízení před útvarem první instance, lze očekávat, že se senát jimi bude zabývat v odůvodnění svého rozhodnutí, takže požadavky zejména článku 113(1) EPC budou naplněny.

Shora uvedené rozhodnutí je prvním, ve kterém došlo k aplikaci čl. 15(8) RPBA, tj. k vydání rozhodnutí ve zkrácené formě. V první instanci byl patent na základě důvodů podle čl. 100(b), 100(c) a 100(a) EPC ponechán v platnosti v pozměněné podobě. Stížnost podal pouze oponent. Majitel proto hájil patent ve znění, jak byl pozměněn. Na závěr ústního jednání, které se konalo 9. ledna 2020, předseda senátu oznámil, že uvažuje o vydání roz-

hodnutí ve zkrácené formě, protože senát akceptuje veškeré závěry a veškeré důvody, uvedené v napadeném rozhodnutí, protože účastníci řízení ve stížnosti nevnesly žádné nové argumenty, což účastníci řízení potvrdili.

Písemné rozhodnutí, dostupné od 16. ledna 2020 je efektivně zkrácené do sedmi vět,

z nichž tři ospravedlňují zkrácenou formu. Pokud jde o argumenty účastníků řízení odkazuje na příslušné partie napadeného rozhodnutí a dále konstatuje, že se senát ztotožňuje s příslušnými odůvodněními divize, uvedenými v bodech 12.3, 13.3, 14.3 a 15.3 napadeného rozhodnutí.

## K rozhodnutím stížnostních senátů T 1966/16, T 731/17, T 2538/18, T 2138/14 a T 217/16

Všechna tato rozhodnutí jsou zajímavá tím, že v nich byl poprvé aplikován čl. 11 RPBA-2020, týkající se důvodů pro případné vrácení případů první instanci, která napadené rozhodnutí vydala.

### Čl. 11 RPBA-2020

„Senát vrátí případ útvaru první instance, jehož rozhodnutí bylo napadeno stížností pouze tehdy, pokud k tomu existují zvláštní důvody. Takové zvláštní důvody představují zpravidla zjevné zásadní vady, ke kterým došlo při řízení před tímto útvarem.“

I tento článek sleduje zvýšení produktivity a efektivity práce stížnostních senátů EPÚ. Podle druhé věty čl. 111(1) EPC může senát buď rozhodnout v pravomoci útvaru první instance, nebo vrátit případ tomuto útvaru k dalšímu řízení. Účelem nového ustanovení je omezit pravděpodobnost pingpongového efektu mezi senáty a útvary první instance, a tím nepřiměřenou dobu trvání řízení před EPÚ. Při výkonu uvážení podle čl. 111 EPC by senát měl vzít tento účel v úvahu. Lze očekávat, že důsledkem konvergentního přístupu, implementovaného v nových člancích 12 a 13 RPBA bude to, že v prvoinstančním řízení bude růst počet nastolovaných a vyřešených otázek, čímž dojde k redukci případů, které by jinak bylo nezbytné vrátit k dalšímu řízení.

Nový článek 11 platí pouze pro případy, které se vrací „k dalšímu řízení“. Neplatí tak zejména pro případy, které jsou vráceny senátem k udělení patentu či ponechání patentu v platnosti v pozměněném znění, pro případnou příslušnou úpravu popisu.

Existence „zvláštních důvodů“ musí být rozhodnuta případ od případu. Senát by případ neměl vracet, pokud lze všechny otázky rozhodnout bez nepřiměřeného úsilí.

Podle druhé věty nového článku 11 vrátí senát případ k dalšímu řízení v případech, kdy v řízení před útvarem první instance zjistí zjevné zásadní vady řízení. Článek 11 platí pro všechny stížnosti v řízení, takže již byl vícekrát stížnostními senáty aplikován.

Tak v kauze T 1966/16 senát zrušil rozhodnutí, kterým byla zamítnuta přihláška pro nedostatek vynálezecké činnosti, ale zjistil potenciální nesoulad, pokud jde o naplnění čl. 83, 84 a 132 odst. 2 EPC. Dospěl tak k názoru, že zde existují zvláštní důvody pro vrácení, protože průzkumová divize o těchto otázkách nerozhodla.

Článek 12 odst. 2 RPBA-2020 zcela jasně uvádí: „Vzhledem k prvořadému účelu stížnostního řízení, tj. přezkumu napadeného rozhodnutí soudním postupem, musí být stížnost účastníka zaměřena na žádosti, fakta, námítky, argumenty a důkazy, o které se napade-

né rozhodnutí opírá.“ Tato zásada by nebyla dodržena, pokud by úplný průzkum přihlášky provedl sám senát. Článek 11 tak rozhodně neukládá senátu povinnost zkoumat splnění podmínek čl. 83, 84 a 132(2) EPC, o kterých nebylo v první instanci rozhodnuto.

V kauze **T 731/17** senát dospěl k názoru, že pokud by věc nebyla vrácena útvaru první instance k průzkumu vynálezecké činnosti vůči dokumentům D1 až D4 a dále k rozhodnutí o tom, zda D2 patří ke stavu techniky, dostal by se do pozice první a poslední instance. Senát by tak namísto přezkumu napadeného rozhodnutí spíše nahrazoval průzkumovou divizi. Existovaly zde proto zvláštní důvody pro vrácení útvaru první instance.

V kauze **T 2538/18** senát zjistil, že odporová divize porušila právo účastníků řízení na slyšení, neboť její rozhodnutí se opíralo o důvody, ke kterým se účastníci řízení neměli možnost vyjádřit. Rozhodnutí se navíc nezabývalo argumenty oponenta, týkajícími se přítomnosti určitých znaků v nejbližším stavu techniky a kon-

stovalo odlišný objektivní technický problém od toho, který byl diskutován během řízení. V důsledku této podstatné procesní vady posoudil senát vrácení případu útvaru první instance za vhodné.

V kauze **T 2138/14** se průzkumová divize dopustila podstatné procesní vady tím, že na závěr ústního jednání, konaného bez přítomnosti přihlašovatele, zamítla přihlášku pro nejasnost a nedostatek vynálezecké činnosti vůči dokumentu D6, i když tyto důvody nikdy nebyly předmětem diskuse během písemného řízení. I za tohoto stavu senát případ nevrátil útvaru první instance, protože to stěžovatel nepožadoval a otázka novosti vůči D6 byla již diskutována v první instanci a vrácení by tak bylo v rozporu s ekonomikou řízení.

V kauze **T 217/16** senát rozhodl, na rozdíl od odporové divize, že vynález je dostatečně popsán. A protože oba účastníci řízení žádali vrácení případu do první instance a senát neviděl důvod, jak tomu oponovat, vrátil věc k dalšímu řízení odporové divizi k posouzení souladu s čl. 54, 56 a 123(2) EPC.

## K rozhodnutí stížnostního senátu T 634/16

V uvedeném rozhodnutí stížnostního senátu byla poprvé aplikována přechodná ustanovení čl. 25 RPBA 2020. Majitel patentu podal dvě pomocné žádosti začátkem prosince 2019, tj. cca měsíc před konáním ústního jednání, které se konalo 10. ledna 2020. Senát zjistil, že žádosti byly podány před nabytím účinnosti RPBA 2020, zatímco ústní jednání se konalo po nabytí účinnosti. Podle přechodných ustanovení (čl. 25 RPBA 2020) platí nový Jednací řád pro všechny stížnosti, s výhradou odstavců 2 a 3, které se týkají článků 12(4) až 6 a 13(2) RPBA 2020. Pro žádosti podané po předvolání k ústnímu jednání platí čl. 13 původní verze Jednacího řádu z roku 2007. Na

druhé straně přechodná ustanovení nevylučují použití čl. 12(1) až (3) a čl. 13(1) RPBA.

### Článek 25 RPBA-2020

„(1) Revidovaná verze se použije u stížností v řízení či podaných po datu nabytí účinnosti, s výhradou následujících odstavců.

(2) Článek 12 odstavce 4 a 6 revidované verze se nepoužijí pro odůvodnění stížnosti podané před datem nabytí účinnosti a pro vyjádření k ní podané včas. Pro tyto případy nadále platí článek 12 odstavec 4 dosud platné verze Jednacího řádu stížnostních senátů.

(3) Pokud bylo předvolání k ústnímu jednání nebo zpráva senátu podle Pr. 100 odst.

2 EPC doručeno před datem nabytí účinnosti revidované verze, článek 13 odstavec 2 revidované verze se nepoužije. Pro tyto případy nadále platí článek 13 dosud platné verze Jednacího řádu stížnostních senátů.“

V návrhu, předloženém prezidentem stížnostních senátů v roce 2019 se pak mimo jiné uvádí: „Na veškeré skutečnosti, které jsou již ve spisu před nabytím účinnosti revidované verze Jednacího řádu a které následují po uvedení důvodů stížnosti nebo vyjádření k nim, se analogicky vztahují veškerá ustanovení nového čl. 13(1), včetně revidované verze čl. 12(4) až (6) RPBA 2020.“

Článek 13(1) RPBA 2020, který se týká změn předložených účastníky řízení po předložení odůvodnění stížnosti a vyjádření k ní, je tak aplikovatelný na všechny stížnosti v řízení. Tento článek je jistě mnohem podrobnější, pokud jde o podmínky přípustnosti změn předlo-

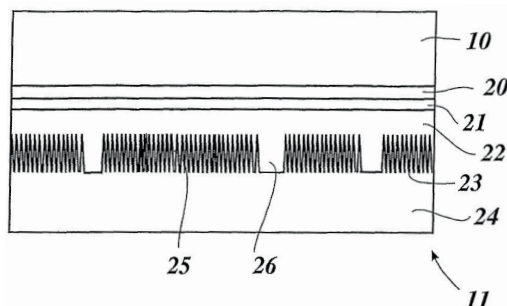
žených ve stížnostním řízení, nicméně ve světle case law kodifikuje a krystalizuje ustálenou praxi v této věci.

Podle článku 13(1) „Senát vykonává své uvážení s ohledem, mj. na stav řízení, vhodnost změny pro vyřešení námitek, které byly přípustně vzneseny protistranou ve stížnostním řízení nebo které byly vzneseny senátem, zda změna nemá neblahý vliv na procesní ekonomii a, v případě změny v patentové přihlášce či patentu, zda účastník demonstuje, že taková změna na první pohled překonává námitky vznesené protistranou ve stížnostním řízení nebo senátem a nevede k nastolení námitek nových.“

V daném případě majitel patentu podle názoru senátu nevysvětlil, jak by předložené změny na první pohled překonaly námitku vznesenou protistranou, tj. nedostatečné vysvětlení vynálezu v popisu, a proto navržené změny do řízení nepřipustil.

## K rozhodnutí stížnostního senátu T 2350/16

**Předmětem patentu je ochranný prvek ve formě vícevrstvé fólie obsahující reliéfní strukturu 25 vytvarovanou v první zóně vrstvy laku a kovovou vrstvu 23 v jeho druhé zóně.**



Odporová divize rozhodla, že nárokový ochranný prvek je vůči namítnému dokumentu D1 stejného přihlašovatele i stejných vynálezců ve smyslu čl. 54(3) EPC (stav techniky,

který tvoří obsah evropských patentových přihlášek v původně podaném znění, jejichž datum podání předchází den priority posuzované přihlášky) nový, protože by si odborníci museli



z alternativ navrhaných v D1 vybrat (zásada „dvou souborů“ - Instrukce k provádění průzkumu v EPÚ –G-VI 8(I)).

### Instrukce pro věcný průzkum (G-VI 8(i)) Selektivní vynálezy

*Pod selektivními vynálezy se rozumí výběr jednotlivých prvků, podmnožin nebo užších rozmezí, které nebyly výslovně zmíněny v rámci širší známé množiny nebo rozmezí.*

(i) *Při hodnocení novosti selektivního vynálezu je třeba rozhodnout, zda vybrané prvky jsou ve stavu techniky objasněny v individualizované (konkrétní) formě (viz T 12/81, OJ 8/1982, 296). Výběr z jednoho souboru ve stavu techniky konkrétně objasněných prvků novost nezakládá. Pokud však výběr musí být proveden ze dvou nebo více rozsáhlejších souborů, aby tak bylo dosaženo specifické kombinace znaků, potom výsledná, ve stavu techniky konkrétně neobsažená kombinace znaků, novost poskytuje (tzv. „zásada dvou souborů“). Příklady takových selekcí ze dvou nebo více souborů představují výběry:*

- (a) *jednotlivých chemických sloučenin ze známého obecného vzorce, kdy vybraná sloučenina je získána výběrem konkrétních substituentů ze dvou nebo více „souborů“ substituentů, uvedených v tomto známém obecném vzorci. To platí i pro konkrétní směsi získané výběrem jednotlivých komponent ze souboru komponent, ze kterých byla tvořena směs náležející ke stavu techniky;*
- (b) *vstupní materiály pro výrobu konečného produktu;*
- (c) *užší rozmezí několika parametrů z odpovídajících známých rozmezí.“*

Stížnostní senát zjistil, že sporné znaky 1d až 1h jsou v D1 skutečně obsaženy, a to i v kombinaci. Dále uvedená tabulka uvádí pasáže, ve kterých jsou tyto znaky obsaženy

a tím i zveřejněny a dále pod písmenem „V“ pak počet variant, ze kterých musí být znaky vybrány.

Merkmal	Offenbarung	Kontext der Offenbarung	V
1d	S. 25, Z. 19-24	metallische Reflexionsschicht (im Falle reflektiver Elemente)	2
	S. 4, Z. 30-34	metallische Reflexionsschicht (im Falle reflektiver Elemente)	2
		metallische Absorptionsschicht	1
1e	S. 11, Z. 21-24	Herstellung der Dünnschicht	1
	S. 25, Z. 19-24	Aufbringung der Schichten	1
1f	S. 7, Z. 14-18	1. Bedingung für das Auftreten des Farbverschiebungseffekts	1
1g	S. 7, Z. 14-18	2. Bedingung für das Auftreten des Farbverschiebungseffekts	2
1h	S. 22, Z. 5-8	3. Ausführungsbeispiel einer Dünnschicht	3
	S. 24, Z. 27-32	Beispiel einer transmissiven Dünnschicht	1
	S. 4, Z. 30-34	reflektierende Dünnschicht mit einer reflektierenden Metallschicht	2

Senát dospěl k závěru, že case law stížnostních senátů, týkající se výběru z více souborů se zde nemůže použít, protože se nejedná o dlouhé soubory, tak jak se běžně vyskytují v chemii, ale pouze o výběr z nejvýše dvou či tří prvků.

Prvky 1f a 1g jsou popsány v kombinaci jako obecný návod použitelný pro zbytek popisu. To platí i pro znak 1e, který je popsán velmi obecně. Znaky jsou proto popsány v kombinaci.

K námitce majitele patentu, že u stavu techniky podle čl. 54(3) EPC nelze odkazovat na odborníka v oboru, senát dodal, že analýza novosti musí být vždy činěna s přihlédnutím k osobě odborníka v oboru. Určení znaků, vyplývajících přímo či nepřímo z dokumentu, nezbytně vyžaduje posouzení, jak by je chápal odborník v oboru. Proto se s odborníky v oboru operuje i při stanovování stavu techniky podle čl. 54(3) EPC. Není však přípustné, aby se přitom posuzovala otázka zřejmosti spojená s průzkumem vynálezecké činnosti, neboť to by odporovalo druhé větě čl. 56 EPC („... Obsahuje-li stav techniky také dokumenty uvedené v čl. 54(3) EPC, nepřihlíží se k nim při posuzování vynálezecké činnosti“).

# JUDIKTURA

## SOUDNÍ DVŮR EU ROZHODL, ŽE AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA SE VZTAHUJE I NA FUNKČNÍ TVARY ZA PODMÍNKY, ŽE JSOU ORIGINÁLNÍMI DÍLY VE SMYSLU PŘEDCHOZÍ JUDIKATURY

### Rozhodnutí:

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu)  
ze dne 11. června 2020  
ve věci C 833/18  
SI a Brompton Bicycle Ltd proti Chedech/  
/Get2Get

### Právní rámec:

články 2 až 5 a 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

článek 8 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství

### Právní věta:

Články 2 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musejí být vykládány v tom smyslu, že se autorskoprávní ochrana, kterou stanoví, vztahuje na výrobek, jehož forma je přinejmenším zčásti nezbytná pro dosažení technického výsledku, jestliže je tento výrobek originálním dílem vzešlým z duševního výtvoru v rozsahu, v němž prostřednictvím této formy jeho autor vyjádřil své tvůrčí schopnosti originálním způsobem pro-

střednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí svobody, takže uvedená forma odráží jeho osobnost, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu s ohledem na všechny relevantní okolnosti sporu v původním řízení.

### Základní informace o posuzovaném případě:

Brompton, společnost založená podle anglického práva, jejímž zakladatelem je SI, uvádí na trh skládací jízdní kolo, které je od roku 1987 prodáváno v následující podobě (dále jen „jízdní kolo Brompton“):



Jízdní kolo Brompton, jehož zvláštností je, že může mít tři různé pozice (složená, rozložená a prostřední pozice, která umožňuje, aby

jízdní kolo zůstalo na zemi v rovnovážné pozici), bylo chráněno patentem, jehož platnost již skončila.

Společnost Get2Get uvádí na trh jízdní kolo (dále jen „jízdní kolo Chedech“), které je vzhledově velmi podobné jízdnímu kolu Brompton a které může mít tři pozice uvedené v předcházejícím bodě a které má následující vzhled:



Dne 21. listopadu 2017 se SI a Brompton obrátili na tribunal de l'entreprise de Liège (obchodní soud v Lutychu, Belgie), aby tento soud určil, že jízdní kola Chedech porušují autorské právo společnosti Brompton a osobnostní práva SI, a v důsledku toho nařídil společnosti Get2Get, aby ukončila činnost porušující jejich práva a stáhla výrobek ze všech prodejních míst.

Společnost Get2Get na svou obranu uvádí, že vzhled jízdního kola Chedech je podmíněně požadovaným technickým řešením, kterým je zajistit, aby toto jízdní kolo mohlo mít tři různé pozice. Za těchto podmínek může být takový vzhled chráněn pouze patentovým právem, a nikoli autorským právem.

Žalobci v původním řízení namítají, že všech tří pozic jízdního kola Brompton lze dosáhnout prostřednictvím jiných forem, než jsou formy, které tomuto jízdnímu kolu poskytl jeho tvůrce, což podle nich znamená, že jeho forma může být chráněna autorským právem.

Tribunal de l'entreprise de Liège (obchodní soud v Lutychu) poznamenal, že podle belgického práva je autorským právem chráněn jakýkoli výtvar, je-li vyjádřen ve zvláštní formě a je originální, což znamená, že takový užitkový předmět, jako je jízdní kolo, může být chráněn autorským právem. Ačkoli jsou v tomto ohledu formy, které jsou podmíněny dosažením technického výsledku, vyloučeny z autorskoprávní ochrany, nic to nemění na tom, že existují pochybnosti, pokud lze takového výsledku dosáhnout prostřednictvím jiných forem.

Tento soud uvádí, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 8. března 2018, DOCERAM (C-395/16), který byl vydán v oblasti práva (průmyslových) vzorů, vyložil čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 v tom smyslu, že pro posouzení, zda vzhledové znaky výrobku jsou podmíněné pouze jeho technickou funkcí, je třeba prokázat, že tato funkce je jediným faktorem, který určil tyto znaky, přičemž existence alternativních (průmyslových) vzorů není v tomto ohledu určující.

Klade si proto otázku, zda by podobné řešení nemělo být přijato v oblasti autorského práva, pokud je vzhled výrobku, jehož ochrana je z tohoto důvodu požadována na základě směrnice 2001/29, nezbytný pro dosažení přesně stanoveného technického účinku.

Za těchto podmínek se tribunal de l'entreprise de Liège (obchodní soud v Lutychu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

1) Musí být unijní právo, a konkrétně směrnice 2001/29, která ve svých člancích 2 až 5 stanoví zejména různá výlučná práva, která přísluší nositelům autorského práva, vykládáno tak, že vylučuje autorskoprávní ochranu děl, jejichž forma je nezbytná pro dosažení technického výsledku?

2) Je třeba k posouzení nezbytnosti určité formy pro dosažení určitého technického výsledku zohlednit následující kritéria:

- existence dalších možných forem, které umožňují dosažení téhož technického výsledku,

- efektivnost formy k dosažení uvedeného výsledku,
- vůle údajného porušovatele autorského práva k dosažení tohoto výsledku,
- existence staršího patentu, jehož platnost již skončila, na postup, který umožňuje dosažení požadovaného technického výsledku?

### Z odůvodnění rozsudku:

Podstatou obou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda články 2 až 5 směrnice 2001/29 musí být vykládány v tom smyslu, že se autorskoprávní ochrana, kterou stanoví, vztahuje na výrobek, jehož forma je přinejmenším zčásti nezbytná pro dosažení technického výsledku.

V souladu s články 2 až 5 směrnice 2001/29 jsou autoři chráněni proti rozmnožování, sdělování veřejnosti a veřejnému rozšiřování svých děl bez jejich svolení.

Podle ustálené judikatury Soudního dvora je pojem „dílo“ tvořen dvěma znaky. Předpokládá jednak existenci originálního předmětu, který je autorovým vlastním duševním výtvorem a jednak vyžaduje vyjádření tohoto výtvoru (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Cofemel, C-683/17, body 29 a 32, jakož i citovaná judikatura).

Pokud jde o první znak, z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že k tomu, aby mohl být určitý předmět považován za originální, je zároveň nezbytné a dostačující, odráží-li osobnost jeho autora, přičemž je výrazem jeho rozhodnutí učiněných na základě jeho tvůrčí svobody (rozsudek ze dne 12. září 2019, Cofemel, C-683/17, bod 30 a citovaná judikatura).

V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě ustálené judikatury v případě, že bylo zhotovení určitého předmětu dáno technickými úvahami, určitými pravidly nebo jinými omezeními, v jejichž důsledku nezůstal žádný prostor pro tvůrčí svobodu, nelze se domnívat, že tento předmět vykazuje originalitu nezbytnou k tomu, aby byl dílem, a požíval tedy ochra-

ny přiznané autorským právem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Cofemel, C-683/17, bod 31 a citovaná judikatura).

Pokud jde o druhý znak (nutnost vyjádření výtvoru), Soudní dvůr upřesnil, že pojem „dílo“ uvedený ve směrnici 2001/29 nutně vyžaduje existenci dostatečně přesně a objektivně identifikovatelného předmětu (rozsudek ze dne 12. září 2019, Cofemel, C-683/17, bod 32 a citovaná judikatura).

**Z toho vyplývá, že určitý předmět, který splňuje podmínku originality, může požívat autorskoprávní ochrany, i když bylo jeho zhotovení dáno technickými úvahami, nezabránilo-li takové omezení technickými úvahami autorovi, aby v tomto předmětu odrážel svou osobnost, přičemž je výrazem jeho rozhodnutí učiněných na základě jeho tvůrčí svobody.**

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že kritérium originality nemůže být splněno složkami předmětu, které se vyznačují pouze svou technickou funkcí, neboť zejména z článku 2 smlouvy WIPO o právu autorském vyplývá, že se ochrana autorského práva nevztahuje na myšlenky. Autorskoprávní ochrana myšlenek by totiž znamenala umožnit jejich monopolizaci na úkor zejména technického pokroku a průmyslového rozvoje (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 2. května 2012, SAS Institute, C-406/10, body 33 a 40). Jestliže je vyjádření uvedených složek dáno jejich technickou funkcí, jsou jednotlivé způsoby provedení myšlenky tak omezené, že daná myšlenka i dané vyjádření jsou zaměnitelné (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. prosince 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, body 48 a 49).

Je tedy třeba přezkoumat, zda skládací jízdní kolo, o které jde ve věci v původním řízení, může být „dílem“ požívajícím ochrany stanovené ve směrnici 2001/29, přičemž je třeba poznamenat, že dotazy předkládajícího soudu se týkají nikoli druhého znaku uvedeného v bodě 22 tohoto rozsudku, neboť se jeví, že toto jízdní kolo lze dostatečně přesně a objektivně identifikovat, ale znaku prvního.

V projednávaném případě je pravda, že se jeví, že forma, kterou má uvedené jízdní kolo, je nezbytná pro dosažení určitého technického výsledku, a sice schopnosti tohoto jízdního kola mít tři různé pozice, z nichž jedna umožňuje, aby jízdní kolo zůstalo na zemi v rovnovážné pozici.

Přísluší však předkládajícímu soudu, aby zjistil, zda i přes tuto okolnost je toto jízdní kolo originálním dílem vzešlým z duševního výtvoru.

V tomto ohledu, jak bylo připomenuto výše, tomu tak nemůže být v případě, že bylo zhotovení určitého předmětu dáno technickými úvahami, určitými pravidly nebo jinými omezeními, v jejichž důsledku nezůstal žádný prostor pro tvůrčí svobodu nebo zůstal prostor natolik omezený, že daná myšlenka i její vyjádření jsou zaměnitelné.

I když přetrvává možnost volby, pokud jde o formu předmětu, nelze dospět k závěru, že se na tento předmět nezbytně vztahuje pojem „dílo“ ve smyslu směrnice 2001/29. K určení, zda tomu tak skutečně je, přísluší předkládajícímu soudu.

V případě, že je forma výrobku dána pouze jeho technickou funkcí, se na uvedený výrobek nemůže vztahovat autorskoprávní ochrana.

Za účelem určení, zda se na dotčený výrobek vztahuje autorskoprávní ochrana, tedy přísluší předkládajícímu soudu, aby určil, zda prostřednictvím této volby formy výrobku jeho autor vyjádřil své tvůrčí schopnosti originálním způsobem prostřednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí svobody a výrobek vytvořil tak, že odráží jeho osobnost.

V tomto kontextu a vzhledem k tomu, že musí být posuzována pouze originalita dotčeného výrobku, existence dalších možných forem, které umožňují dosažení téhož technic-

kého výsledku, třebaže umožňuje konstatovat existenci možnosti volby, není určující pro posouzení faktorů, kterými se řídila volba učiněná tvůrcem. Stejně tak vůle údajného porušovatele autorského práva není v rámci takového posouzení relevantní.

Pokud jde o existenci staršího patentu, jehož platnost ve věci v původním řízení již skončila, jakož i efektivnost formy k dosažení téhož technického výsledku, je třeba je zohlednit pouze v rozsahu, v němž tyto skutečnosti umožňují odhalit úvahy, které byly zohledněny při volbě formy dotčeného výrobku.

V každém případě je nutno zdůraznit, že za účelem posouzení, zda skládací jízdní kolo, o které jde ve věci v původním řízení, je originálním výtvozem, a je tak chráněno autorským právem, přísluší předkládajícímu soudu, aby zohlednil všechny relevantní okolnosti projednávaného případu, jak existovaly při koncepci tohoto předmětu, nezávisle na vnějších faktorech, jež nastaly po vytvoření výrobku.

V důsledku toho je třeba na předběžné otázky odpovědět tak, že články 2 až 5 směrnice 2001/29 musejí být vykládány v tom smyslu, že se autorskoprávní ochrana, kterou stanoví, vztahuje na výrobek, jehož forma je přinejmenším zčásti nezbytná pro dosažení technického výsledku, jestliže je tento výrobek originálním dílem vzešlým z duševního výtvoru v rozsahu, v němž prostřednictvím této formy jeho autor vyjádřil své tvůrčí schopnosti originálním způsobem prostřednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí svobody, takže uvedená forma odráží jeho osobnost, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu s ohledem na všechny relevantní okolnosti sporu v původním řízení.

*Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.*

<sup>i</sup> Rozhodnutí Soudního dvora jsou zveřejněna na [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny.

<sup>ii</sup> Zdrojem vyobrazení je stanovisko generálního advokáta Campos Sánchez-Bordona ve věci C-833/18 ze dne 6. února 2020.

## K OTÁZCE POSUZOVÁNÍ NOVOSTI VYNÁLEZU VE SMYSLU ČL. 54 EPÚ PŘI DODÁNÍ, INSTALACI A UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU DLE VYNÁLEZU

Spolkový soudní dvůr, rozsudek X ZR 75/18 ze dne 21. dubna 2020

### Právní věta:

*Dodání, instalace a uvedení do provozu zařízení u kupujícího samy o sobě nezakládají bez dalšího dostatečnou pravděpodobnost toho, že by zařízení mohla zkoumat třetí osoba, a tak se s předmětem vynálezu seznámit tak, aby toto bylo na překážku novosti ve smyslu čl. 54 odst. 2 Evropské patentové úmluvy*

### Popis věci:

Dle ustanovení čl. 54 EPÚ se vynález považuje za nový, pokud není součástí stavu techniky. Za stav techniky se přitom považuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způsobem přede dnem podání evropské patentové přihlášky. Článek 55 EPÚ pak uvádí, že pro použití článku 54 EPÚ se nepřihlíží ke zveřejnění vynálezu, pokud k němu nedošlo dříve než šest měsíců před podáním evropské patentové přihlášky a pokud přímo či nepřímo vyplývá (krom jiného) ze zřejmého zneužití vůči přihlašovatelovi nebo jeho právnímu předchůdci. V projednávané věci majitel patentu dodal přede dnem podání patentové přihlášky (dnem priority) jednomu svému odběrateli minimálně jedno zařízení od-

povídající vynálezu dle sporného patentu, aniž by s ním uzavřel výslovně nebo alespoň konkludentně ujednání o mlčenlivosti/utajení. Následně Spolkový patentový soud sporný patent k žalobě zrušil (BPatG 2 Ni 9/15, ze dne 27. listopadu 2017), neboť právě v důsledku dodání zařízení byl předmět vynálezu zpřístupněn veřejnosti a stal se tak součástí stavu techniky, a tudíž na překážku novosti. Spolkový soudní dvůr rozhodnutí Spolkového patentového soudu změnil tak, že žalobu na zrušení patentu zamítl. Dle názoru Spolkového soudního dvora platí, že nabídka nebo dodání zařízení dle vynálezu samo o sobě bez dalšího nevede ke zpřístupnění vynálezu, a to i když odběratel nepodléhá povinnosti mlčenlivosti, resp. povinnosti k utajení předmětu vynálezu. Pokud nebyla povinnost mlčenlivosti/utajení ujednána, a ani ji nelze očekávat z jiného důvodu, pak je sice zpravidla možné dovozovat, že dodání zařízení vede ke zpřístupnění veřejnosti, a tudíž je na překážku novosti, ale ani za těchto skutkových okolností nestačí k takovému závěru pouhá teoretická nebo velmi vzdálená možnost seznámení se s předmětem vynálezu.

*JUDr. David Štros*

## K OTÁZCE VÝKLADU POJMU ADRESA VE SMYSLU ČL. 8 ODS. 2 PÍSM. A) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/48/ES

Článek 8 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv

duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že se v něm uvedený pojem „adresy“ *nevztahuje*, pokud jde o uživatele,

**který nahrál soubory porušující právo duševního vlastnictví, na jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, jakož i IP adresu použitou pro nahrání těchto souborů nebo IP adresu použitou při jeho posledním přístupu k uživatelskému účtu**

Rozsudek (řízení o předběžné otázce) Soudního dvora ve věci C-264/19 ze dne 9. července 2020 (Constantin Film Verleih GmbH v. YouTube LLC, Google Inc.

### Popis věci:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32). Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Constantin Film Verleih GmbH, společností distribuující filmy se sídlem v Německu, na straně jedné a společnostmi YouTube LLC a Google Inc. se sídlem ve Spojených státech na straně druhé týkajícího se informací požadovaných společností Constantin Film Verleih od obou těchto společností, vztahujících se na e-mailové adresy, IP adresy a čísla mobilních telefonů uživatelů, kteří porušili její práva duševního vlastnictví. Body 2, 10, 15 a 32 odůvodnění směrnice 2004/48 uvádějí, že ochrana duševního vlastnictví by neměla bránit svobodě projevu ani volnému pohybu informací nebo ochranně osobních údajů, včetně údajů na internetu a cílem této směrnice je sblížení právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále že tato směrnice je založena na účtě k základním lidským právům, a zejména na zásadách uznávaných Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit plné dodržování práv duševního vlastnictví v souladu s čl. 17 odst. 2

uvedené listiny. Článek 1 této směrnice, nadepsaný „Předmět“, stanoví, že se tato směrnice „týká opatření, řízení a nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví“. Článek 2 uvedené směrnice, nadepsaný „Oblast působnosti“, v odst. 1 a 3 písm. a) stanoví, že aniž jsou dotčeny prostředky stanovené právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou nebo mohou být pro nositele práv výhodnější, použijí se opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí v souladu s článkem 3 na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem Společenství nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu. Touto směrnicí nejsou dotčeny předpisy Společenství upravující hmotné právo duševního vlastnictví a směrnice 95/46.

Článek 8 nadepsaný „Právo na informace“ pak stanoví, že členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídít, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba, která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo, která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo, která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, nebo byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb. Informace uvedené v odstavci 1 případně obsahují jména a adresy výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako velkoobchodníků a maloobchodníků, dále informace o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně za dané zboží či služby. Přitom platí, že odstavce 1 a 2 se použijí, aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy, které přiznávají

nositeli práv práva na získání úplnějších informací, upravují použití informací poskytnutých na základě tohoto článku v občanskoprávním či trestním řízení, upravují odpovědnost za zneužití práva na informace, poskytují možnost odepřít poskytnutí informací, které by nutily osobu uvedenou v odstavci 1 přiznat svou účast nebo účast svého blízkého příbuzného na porušení práva duševního vlastnictví, nebo upravují ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů.

### Národní (německé) právo

Na základě ustanovení § 101 odst. 1 první věty Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (zákon o autorském právu a právech s ním souvisejících) ze dne 9. září 1965, ve znění použitelném na spor v původním řízení (dále jen „UrhG“), se může poškozený na tom, kdo v obchodním měřítku porušuje autorské právo nebo jiné právo chráněné tímto zákonem, domáhat toho, aby neprodleně poskytl informace o původu a distribučním kanálu rozmnoženin porušujících právo nebo jiných výrobků. V případě zjevného porušení, aniž je dotčen § 101 odst. 1 UrhG, lze toto právo na informace uplatnit na základě § 101 odst. 2 první věty bodu 3 UrhG i proti osobě, která v obchodním měřítku poskytovala služby používané k provádění činností porušujících právo. Ten, kdo je povinen poskytnout informace, musí na základě § 101 odst. 3 bodu 1 UrhG uvést jména a adresy výrobců, dodavatelů a jiných předchozích držitelů rozmnoženin nebo jiných výrobků, uživatelů služeb, jakož i velkoobchodníků a maloobchodníků. V souladu s ustanovením § 111 odst. 1 první větou body 2 a 3 Telekommunikationsgesetz (zákon o telekomunikacích) ze dne 22. června 2004, ve znění použitelném na spor v původním řízení (dále jen „TKG“), se při přidělení telefonního čísla shromažďují a uchovávají jméno a adresa majitele telefonní linky, jakož i, jde-li o fyzickou osobu, datum jejího narození. Podle § 111 odst. 1 třetí věty TKG musí být uvedené informace navíc ověřeny, jde-li o předplacené služby. Podle ustanovení § 111

odst. 2 TKG takové ověření a uchovávání není povinné při přidělení e-mailové adresy.

### Spor v původním řízení a předběžné otázky

Společnost Constantin Film Verleih má v Německu výlučná užívací práva zejména ke kinematografickým dílům „Parker“ a „Scary Movie 5“. V průběhu let 2013 a 2014 byla tato díla nahrána na internetovou stránku [www.youtube.com](http://www.youtube.com), platformu provozovanou společností YouTube, která uživatelům umožňuje zveřejňovat, shlédnout a sdílet videa (dále jen „platforma YouTube“). Uvedená díla měla na této platformě několik desítek tisíc shlédnutí. Společnost Constantin Film Verleih požaduje od společností YouTube a Google, která je mateřskou společností společnosti YouTube, aby jí poskytly soubor informací týkajících se každého z uživatelů, kteří tato díla nahráli na internetovou platformu (dále jen „dotčení uživatelé“). Předkládající soud v tomto ohledu uvádí, že k nahrání videí na platformu YouTube se musí uživatelé nejprve zaregistrovat u společnosti Google prostřednictvím uživatelského účtu, přičemž otevření tohoto účtu vyžaduje od těchto uživatelů pouze uvedení jména, e-mailové adresy a data narození. Tyto údaje zpravidla nejsou ověřovány a poštovní adresa uživatele není požadována. K tomu, aby bylo možné na platformě YouTube zveřejnit videa delší než 15 minut, však uživatel musí uvést číslo mobilního telefonu, které mu umožní získat aktivační kód, který je k provedení takového zveřejnění nezbytný. Kromě toho podle všeobecných podmínek pro užívání a ochranu osobních údajů společných pro společnosti YouTube a Google udělují uživatelé platformy YouTube svůj souhlas se shromažďováním serverových protokolů včetně IP adresy, data a času použití a jednotlivých dotazů, jakož i s použitím těchto údajů na úrovni skupiny. Poté, co strany sporu v původním řízení jednomyslně prohlásily, že spor v prvnímu stupni týkající se jmen a poštovních adres dotčených uživatelů byl formálně vyřešen, společnost Constantin Film Verleih, která zís-



kala pouze fiktivní jména uživatelů, požádala, aby bylo společností YouTube a Google nařízeno, aby jí poskytly dodatečné informace. Tyto dodatečné informace se týkají jednak e-mailových adres a čísel mobilních telefonů, jakož i IP adres, které dotčení uživatelé použili pro nahrání souborů, včetně přesného okamžiku tohoto nahrání s uvedením data a hodiny, včetně minut, vteřin a časové zóny, tedy okamžiku nahrání, a jednak IP adresy, kterou tito uživatelé naposledy použili pro přístup ke svému účtu na Google za účelem přístupu k platformě YouTube, rovněž včetně přesného okamžiku přístupu s uvedením data a hodiny, včetně minut, vteřin a časové zóny, tedy okamžiku přístupu. Rozsudkem ze dne 3. května 2016 Landgericht Frankfurt am Main (zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo) návrh společnosti Constantin Film Verleih zamítl. Naproti tomu na základě odvolání posledně uvedené společnosti Oberlandesgericht Frankfurt am Main (vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo) rozsudkem ze dne 22. srpna 2018 návrhu společnosti Constantin Film Verleih částečně vyhověl a uložil společností YouTube a Google, aby jí poskytly e-mailové adresy dotčených uživatelů, přičemž ve zbývající části toto odvolání zamítl. V opravném prostředku „Revision“ podaném k předkládajícímu soudu Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) společnost Constantin Film Verleih trvá na svých návrzích směřujících k tomu, aby společností YouTube a Google bylo uloženo, aby jí poskytly čísla mobilních telefonů, jakož i IP adresy dotčených uživatelů. Kromě toho společnosti YouTube a Google ve vlastním opravném prostředku „Revision“ navrhuje, aby byl návrh společnosti Constantin Film Verleih v plném rozsahu zamítnut, i pokud jde o předání e-mailových adres dotčených uživatelů. Předkládající soud má za to, že výsledek obou těchto opravných prostředků „Revision“ závisí na výkladu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48, a zvláště na odpovědi na otázku, zda dodatečné informace požadované společností Constantin Film Verleih spadají pod

pojem „adresy“ ve smyslu tohoto ustanovení. Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

1) Zahrnují adresy výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako velkoobchodníků a maloobchodníků uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48, na něž se případně vztahují informace podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48, také

- a) e-mailové adresy uživatelů služeb nebo
- b) telefonní čísla uživatelů služeb nebo
- c) IP adresy použité uživateli služeb k nahrání souborů porušujících právo na internetu, s přesným okamžikem tohoto nahrání?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku písm. c):

Zahrnuje informace, která musí být poskytována podle čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48, také IP adresu, kterou uživatel, který předtím nahrál soubory porušující právo na internetu, naposledy použil pro přístup ke svému uživatelskému účtu na Google/YouTube, s přesným okamžikem tohoto přístupu, nezávisle na skutečnosti, zda při tomto posledním přístupu došlo či nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví?

### **K předběžným otázkám**

Podstatou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že se pojem „adresy“ vztahuje, pokud jde o uživatele, který nahrál soubory porušující právo duševního vlastnictví, na jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, jakož i IP adresu použitou pro nahrání těchto souborů nebo IP adresu použitou při jeho posledním přístupu k uživatelskému účtu. V projednávané věci je nesporné, že společnosti YouTube a Google poskytují v obchodním měřítku služby, které dotčení uživatelé použili za účelem činností porušujících právo, spočívajících v tom, že

na platformu YouTube nahráli soubory obsahující chráněná díla k újmě společnosti Constantin Film Verleih. Spor v původním řízení se týká toho, že tyto společnosti odmítly poskytnout určité informace požadované společností Constantin Film Verleih týkající se těchto uživatelů, zvláště jejich e-mailové adresy a telefonní čísla, jakož i jimi používané IP adresy jak v okamžiku nahrání dotčených souborů, tak v okamžiku posledního přístupu k jejich účtu na Google/YouTube. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá a v rámci projednávané věci ostatně není zpochybňováno, že výsledek sporu v původním řízení závisí na tom, zda takové informace spadají pod pojem „adresy“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48. V tomto ohledu je třeba úvodem připomenout, že podle čl. 8 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/48 členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba, která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo. Článek 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48 blíže stanoví, že informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku případně obsahují jména a adresy výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako velkoobchodníků a maloobchodníků. Z toho vyplývá, že podle článku 8 směrnice 2004/48 musí členské státy zajistit, aby příslušné soudní orgány mohly v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, nařídit provozovateli internetové platformy, aby poskytli jména a adresy všech osob uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku, které na tuto platformu nahrály film bez souhlasu nositele autorského práva. Pokud jde o otázku, zda pojem „adresy“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48 zahrnuje rovněž e-mailové adresy, telefonní čísla a IP adresy těchto osob, je třeba konstatovat, že vzhledem k tomu, že toto ustanovení výslovně neodkazuje

na právo členských států za účelem vymezení smyslu a rozsahu tohoto ustanovení, pojem „adresy“ představuje pojem unijního práva, který musí být zpravidla vykládán autonomním a jednotným způsobem v celé Unii. Mimoto vzhledem k tomu, že směrnice 2004/48 tento pojem nedefinuje, určení významu a rozsahu tohoto pojmu je třeba provést v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž je součástí, jakož i případně k historii jeho vzniku. Pokud jde zprvu o obvyklý smysl výrazu „adresa“, je třeba konstatovat, že v běžném jazyce se tento výraz vztahuje pouze k poštovní adrese, a sice místu bydliště či pobytu určité osoby. Z toho vyplývá, že jestliže je tento výraz použit bez dalšího upřesnění, jako je tomu v čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48, nevztahuje se na e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo IP adresu. Z druhé přípravné práce, které vedly k přijetí směrnice 2004/48, a zvláště návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních a postupech směřujících k zajištění ochrany práv duševního vlastnictví ze dne 30. ledna 2003, stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. října 2003 a zpráva Evropského parlamentu ze dne 5. prosince 2003 k tomuto návrhu tomuto konstatování odpovídají. Neobsahují totiž nic, co by mohlo nasvědčovat tomu, že by výraz „adresy“ použitý v čl. 8 odst. 2 písm. a) této směrnice měl být chápán tak, že se týká nejen poštovní adresy, ale rovněž e-mailové adresy, telefonního čísla nebo IP adresy dotčených osob. Zatřetí takový výklad podporuje kontext, v němž je dotčený pojem užíván. Zatřetí výklad uvedený v bodech 31 až 33 tohoto rozsudku je rovněž v souladu s cílem sledovaným článkem 8 směrnice 2004/48 s ohledem na obecný cíl uvedené směrnice. V tomto ohledu je pravda, že právo na informace stanovené v uvedeném článku 8 směřuje k uplatnění a konkretizaci základního práva na účinný procesní prostředek zaručeného v článku 47 Listiny základních práv, a tím k zajištění účinného výkonu základního práva na vlastnictví, jehož součástí je právo duševního vlastnictví chráněné v je-

jím čl. 17 odst. 2, když nositeli práva duševního vlastnictví umožňuje identifikovat osobu, která právo tohoto nositele porušuje, a učinit další potřebné kroky k ochraně tohoto práva. Při přijetí směrnice 2004/48 však unijní normotvůrce zvolil minimální harmonizaci týkající se dodržování práv duševního vlastnictví v obecné rovině. Tato harmonizace je tak v čl. 8 odst. 2 této směrnice omezena na přesně vymezené informace. Kromě toho je třeba uvést, že cílem směrnice 2004/48 je zajistit spravedlivou rovnováhu mezi zájmem nositelů na ochraně jejich práv duševního vlastnictví, která je zaručena v čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv, na straně jedné a ochranou zájmů a základních práv uživatelů předmětů ochrany, jakož i veřejného zájmu na straně druhé. Pokud jde konkrétněji o článek 8 směrnice 2004/48, Soudní dvůr již měl příležitost rozhodnout, že cílem tohoto ustanovení je nalézt rovnováhu mezi dodržováním různých práv, zejména právem na informace majitelů a právem na ochranu osobních údajů uživatelů. Konečně je třeba upřesnit, že třebaže z předcházejících úvah vyplývá, že členské státy nemají povinnost na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48 stanovit možnost, aby přísluš-

né soudní orgány nařídily poskytnutí e-mailové adresy, telefonního čísla nebo IP adresy osob, jichž se toto ustanovení týká, v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví, nic to nemění na tom, že členské státy takovou možnost mají. Jak totiž vyplývá ze samotného znění čl. 8 odst. 3 písm. a) této směrnice, unijní normotvůrce výslovně stanovil možnost, aby členské státy přiznaly nositelům práv duševního vlastnictví práva na získání úplnějších informací, avšak s výhradou, že je zajištěna spravedlivá rovnováha mezi různými dotčenými základními právy a dodržování ostatních obecných zásad unijního práva, jako je zásada proporcionality. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na položené otázky odpovědět tak, že čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že se v něm uvedený pojem „adresy“ nevztahuje, pokud jde o uživatele, který nahrál soubory porušující právo duševního vlastnictví, na jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, jakož i IP adresu použitou pro nahrání těchto souborů nebo IP adresu použitou při jeho posledním přístupu k uživatelskému účtu.

*JUDr. David Štros*

## INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

### FRANCIE - ZMĚNY V PATENTOVÉM PRÁVU

Francouzský nový zákon, tzv. „PACTE“, vyhlášený dne 22. května 2019, ve svých článcích 118 a 121 až 12 upravuje řadu změn, týkajících se průmyslového vlastnictví. Jde zejména o

#### **1) modernizaci systému ochrany technických řešení osvědčeními o užitečnosti s účinností od 11. ledna 2020**

Jedná se zejména o zvýšení jejich doby ochrany ze stávajících šesti na 10 let a zavedením možnosti transformace žádosti

o osvědčení o užitečnosti na patentovou přihlášku (dosud byl možný pouze obrácený postup). Přihláška osvědčení o užitečnosti má stejnou formu jako patentová přihláška, liší se pouze tím, že absentuje rešeršní zpráva a průzkum patentovatelnosti.

Změnu maximální doby ochrany lze považovat za pokus o harmonizaci s úpravami užitných vzorů v řadě zemí, zejména s německým „Gebrauchsmusterem“, nebo užitným vzorem v Číně (u kterých je maximální doba plat-

nosti 10 let od data podání přihlášky). Rozdíl je však v tom, že v těchto a řadě dalších zemích je ochrana užitným vzorem omezená (nelze např. chránit pracovní postupy, způsoby výroby), zatímco u osvědčení o užitečnosti tomu tak není. Prodloužení doby ochrany bude možné u všech přihlášek osvědčení o užitečnosti, které ke shora uvedenému datu účinnosti nedovrší šesti let, samozřejmě po zaplacení udržovacích poplatků.

Bude tedy možné, aby přihlašovatelé dosáhli oddálení předběžné rešeršní zprávy tím, že podají přihlášku o osvědčení o užitečnosti a později ji transformují do patentové přihlášky. To může být zajímavé zejména pro malé a střední podniky, které váhají s podáním patentové přihlášky, ale přesto mají vynález, který chtějí chránit. V tomto ohledu je rovněž třeba zvážit stávající možnost obráceného postupu (přihláška patentů do osvědčení o užitečnosti), zejména s ohledem na nové kritérium pro zamítnutí patentové přihlášky francouzským úřadem (INPI); zejména pokud jde o nedostatek vynálezecké činnosti (viz dále). V případě pochybností o naplnění tohoto kritéria by proto bylo vhodné se rozhodnout pro podání přihlášky se žádostí o osvědčení o užitečnosti namísto patentů. Doba ochrany bude kratší (10 na rozdíl od 20 let), ale pravděpodobnost úspěšné registrace výrazně vyšší.

## **2) zavedení možnosti podat námítky (odpor) proti udělenému INPI patentu.**

Jedná se o správní řízení, které umožní oponentům napadnout platnost patentů před INPI, a to v přiměřené lhůtě a za nižší náklady než soudní žaloba na neplatnost (není třeba advokát).

Aby se zabránilo možnosti zneužití nového systému, budou moci proti patentu podat odpor pouze ty třetí osoby, které osvědčí právní zájem ve věci případné žaloby.

Očekává se, že tato změna nabude účinnosti dne 1. dubna 2020, takže by mělo být možné podat odpor proti jakémukoli francouzskému patentu udělenému od 1. dubna 2020 (nebo dokonce proti jakémukoli fran-

couzskému patentu, u kterého dosud neplynula lhůta pro podání odporu od 1. dubna 2020).

## **3) zavedení obligatorního průzkumu vynálezecké činnosti u francouzských patentových přihlášek.**

INPI tak bude nucí zamítnout patentovou přihlášku, jejíž předmět nesplňuje podmínky patentovatelnosti, včetně vynálezecké činnosti.

Lze předpokládat, že nový systém průzkumu patentových přihlášek bude více méně kopírovat systém zavedený v Evropském patentovém úřadu. Protože průzkum vynálezecké činnosti vyžaduje více času než jednoduché zkoumání novosti, INPI bude muset odpovídajícím způsobem vyškolit své zaměstnance, aby se délka řízení neúměrně nezvýšila. Pokud to bude znamenat i zvýšení příslušných poplatků, přihlašovatelé budou volit ochranu relativně levně formou osvědčení o užitečnosti, která díky prodloužení doby ochrany na 10 let je nyní přitažlivější než dříve.

Tato ustanovení se budou vztahovat na patentové přihlášky podané 23. května 2020 nebo později. U patentových přihlášek, které již byly podány před tímto datem, zůstane přezkum INPI nezměněn (zejména zamítnutí z důvodu zjevně chybějící novosti).

## **4) odstranění lhůty pro podání žaloby pro neplatnost patentů.**

Podle příslušného ustanovení nebudou žaloby na neplatnost patentů podléhat žádnému promlčení.

## **5) změna počítání prekluzivní lhůty pro podání žaloby pro porušení práva.**

Podle podmínek současné úpravy se žaloby pro porušení promlčují po pěti letech od skutečností, které je vedly k jejich vzniku. Majiteli práva tak často vznikl problém s pozdním poznáním těchto skutečností. Podle nové úpravy se pětiletá lhůta počítá ode dne, kdy se majitel práva o této skutečnosti dozvěděl nebo vědět měl. Majiteli práva se tím jednak usnadňuje možnost získat náhradu ško-

dy, chrání ho před skrývaným porušováním. Třetí osoby pak naopak chrání před úmyslným oddalováním podání žaloby ze strany majitele práva.

### **6) zavedení institutu prozatímní patentové přihlášky**

Systém prozatímní patentové přihlášky vstoupí v platnost dne 1. července 2020 (vyhláška č. 2020-15 ze dne 8. ledna 2020 o vytvoření prozatímní patentové přihlášky a přeměně přihlášky osvědčení o užitečnosti na patentovou přihlášku). Jedná se o formálně

i finančně nenáročný postup, který poskytuje přihlašovatelům 12 měsíců na to, aby se rozhodli, zda tento druh přihlášky převedou na přihlášku patentovou. Od data podání prozatímní přihlášky se odvíjí i datum priority následné přihlášky patentové.

Zda shora uvedená opatření povedou ke zvýšení atraktivity francouzské národního patentu ukáže až čas. Zavedení odporu podle bodu 2) by však mohlo přihlašovatele spíše vést k volbě evropského patentu a jeho následné validaci ve Francii. -ej-

## **ZMĚNY V KANADSKÉM PATENTOVÉM PRÁVU**

Dne 30. října 2019 nabyla účinnosti novela kanadského patentového zákona a příslušných prováděcích předpisů, která přinesla řadu významných změn (zejména implementací příslušných ustanovení Smlouvy o patentovém právu - PLT). Nejdůležitější z nich se týkají přímého podání patentové přihlášky u Kanadského úřadu duševního vlastnictví (CIPO); vstupu mezinárodních přihlášek do národní fáze řízení před CIPO; obnovení priority; předkládání prioritních dokladů; jmenování společného zástupce; lhůty pro podání žádosti o věcný průzkum; placení udržovacích poplatků; možnosti oprav; registrace převodů patentových práv; navrácení práv; práva předchozího uživatele.

Požadavky na přímé podání v Kanadě jsou zjednodušeny. Patentová přihláška musí být podána vynálezcem nebo jeho zákonným zástupcem a musí obsahovat žádost, popis vynálezu (zahrnujícím i nároky) a přihlašovací poplatek za přihlášku. Uhrazení přihlašovacího poplatku však podle nové úpravy již není pro získání data podání nezbytné. Pokud popis vynálezu není v angličtině nebo francouzštině, musí být překlad předložen ve lhůtě

dvou měsíců stanovené ve zprávě od CIPO, v případě chybějícího přihlašovacího poplatku pak ve lhůtě 3 měsíců, spolu s přírážkou.

Podle nové úpravy může přihlašovatel předložit chybějící část popisu nebo chybějící výkres, které jsou obsažené v prioritním dokladu. Přitom platí zvláštní lhůty v závislosti na tom, zda je doplnění dobrovolné nebo jako reakce na zprávu CIPO. Chybějící části však nelze dodat do vyloučené přihlášky.

Novela zákona umožňuje přihlašovatelům u přihlášek podaných elektronicky získat datum podání i o víkendů, svátku nebo jiném dni, kdy je CIPO pro veřejnost uzavřen. To může mít význam v případech, kdy je třeba získat datum podání před bezprostředním zveřejněním nebo před uplynutím tzv. grace period.

Nová úprava také umožňuje získat datum podání formou odkazu na dříve podanou přihlášku. Kopie této dřívější přihlášky musí být předložena do dvou měsíců od podání odkazu.

U mezinárodních přihlášek PCT, které mají datum mezinárodního podání počínaje 30. říjnem 2019, již není běžně k dispozici v Kanadě pozdější vstup do národní fáze řízení, ale pro vstup platí nově 30-ti měsíční lhůta

od nejstarší z nárokovaných priorit. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Pozdější vstup do národní fáze řízení, tj. až 42 měsíců od nejstarší z nárokovaných priorit, bude výjimečně možný v případě, že k němu došlo neúmyslně. Pozdější vstup tak musí být odůvodněn a současně musí být požádáno o navrácení práv a zaplacen příslušný poplatek.

U přihlášek, které mají (mezinárodní) datum podání počínaje 30. říjnem 2019, je možné obnovení priority (navrácení prioritního práva), pokud k (mezinárodnímu) datu podání došlo do uplynutí 14-ti měsíců od data nárokované priority.

V případě vstupu mezinárodní přihlášky do národní fáze řízení, u kterých došlo k obnovení priority během mezinárodní fáze řízení počínaje 30. říjnem 2019 a před vstupem do národní fáze, považuje se prioritní za obnovenou i v Kanadě. Alternativně může dojít k obnově priority na základě neúmyslnosti, pokud je žádost o obnovu podána do jednoho měsíce od vstupu do národní fáze. V případě kanadských národních patentových přihlášek musí být žádost o obnovení priority podána do dvou měsíců od data podání. Prodloužení těchto lhůt není možné.

Nová úprava stanoví, že u patentových přihlášek nárokových priorit počínaje 30. říjnem 2019 musí být předložen prioritní doklad nebo jeho kopie musí být zpřístupněna v přijatelné digitální knihovně (např. WIPO Digital Access Service). Tento požadavek musí být splněn do 16-ti měsíců od data nárokové priority nebo do 4 měsíců od data podání kanadské národní patentové přihlášky (resp. u mezinárodních přihlášek při vstupu do národní fáze řízení v těch výjimečných případech, kdy prioritní doklad nebyl předložen během mezinárodní fáze řízení). Není-li tento požadavek splněn, vyzve CIPO přihlašovatele k jeho předložení ve dvouměsíční lhůtě. Pokud není prioritní doklad v angličtině či franštině, může CIPO požadovat jeho překlad.

Nová úprava vyžaduje, aby v případě více přihlašovatelů byl jeden z nich jmenován ostatními žadateli jako jejich společný zmoc-

nětec. Společný zmocněnec může být po podání přihlášky pozměněn, vyžaduje to ovšem souhlas všech ostatních přihlašovatelů.

U patentových přihlášek podaných počínaje 30. říjnem 2019 byla lhůta pro podání žádosti o věcný průzkum zkrácena na čtyři roky od data podání (národního či mezinárodního). U přihlášek vyloučených z těchto přihlášek byla lhůta pro podání žádosti o průzkum zkrácena na čtyři roky od data podání mateřské přihlášky, nebo tři měsíce od podání vyloučené přihlášky podle toho, která z uvedených lhůt uplyne později. Prodloužení těchto lhůt není možné. Pokud byla mateřská přihláška podána před 30. říjnem 2019, ale vyloučená přihláška byla podána počínaje 30. říjnem 2019, je lhůta pro podání žádosti o věcný průzkum u vyloučené přihlášky pět let od data podání mateřské přihlášky nebo tři měsíce od data podání přihlášky vyloučené, podle toho, která z těchto lhůt uplyne později.

V případě nedodržení lhůty pro podání žádosti o věcný průzkum vyzve CIPO přihlašovatele, aby žádost o průzkum podal a zaplatil poplatek za průzkum včetně přírážky. Pokud tak neučiní do dvou měsíců od výzvy, bude přihláška považována za opuštěnou. V řízení o přihlášce může být pokračováno, pokud o to přihlašovatel požádá do 12 měsíců a zaplatí poplatek za průzkum včetně přírážky a poplatku za pokračování v řízení. Pokud je žádost o pokračování v řízení podána po uplynutí šesti měsíců po zmeškané lhůtě pro podání žádosti o průzkum, musí přihlašovatel uvést i důvody zmeškání této lhůty. Žádosti bude vyhověno pouze za předpokladu, že CIPO dojde k závěru, že k selhání došlo i přes veškerou náležitou péči.

Podle nové úpravy byla také zkrácena lhůta pro vyjádření k průzkumovým zprávám CIPO, a to na čtyři měsíce. Tuto lhůtu však lze na žádost podanou před uplynutím stanovené lhůty prodloužit o další dva měsíce. Pokud se přihlašovatel k průzkumové zprávě nevyjádří, považuje se přihláška za opuštěnou. Na žádost podanou do 12 měsíců však může být řízení o přihlášce obnoveno.

Udržovací poplatky jsou v Kanadě splatné počínaje druhým výročním data podání a pokračují každoročně až do devatenáctého výročí data podání. Tento aspekt udržovacích poplatků se nemění. Mění se však to, kdo může zaplatit udržovací poplatek a důsledky včasného nezaplacení udržovacího poplatku. Podle předchozí úpravy mohl za patentovou přihlášku v řízení platit udržovací poplatky pouze jmenovaný patentový zástupce, zatímco za udělený patent mohl platit udržovací poplatek kdokoli. Podle nové úpravy může udržovací poplatek za patentovou přihlášku v řízení nebo udělený patent zaplatit také přihlašovatel/majitel patentu nebo osoba zmocněná k tomu přihlašovatelem/majitelem patentu.

Pokud nebyl udržovací poplatek za patentovou přihlášku v řízení, splatný počínaje 30. říjnem 2019 zaplacen včas, zašle CIPO přihlašovatel výzvu k zaplacení udržovacího poplatku včetně přírážky. Pokud tyto platby nebudou provedeny do dvou měsíců od data výzvy nebo šesti měsíců od data splatnosti udržovacího poplatku, podle toho, která z těchto lhůt později, bude patentová přihláška považována za opuštěnou. Existuje však možnost ji na žádost přihlašovatele vrátit do řízení během 12 měsíců od data opuštění zaplacením udržovacího poplatku, včetně přírážky a poplatku za navrácení do řízení. Přihlašovatel však musí v žádosti uvést důvody včasného nezaplacení udržovacího poplatku. CIPO přihlášku vrátí do řízení jen tehdy, pokud k nezaplacení došlo navzdory vynaložení veškeré náležité péči.

Pokud nebyl udržovací poplatek za patent, splatný počínaje 30. říjnem 2019 zaplacen včas, zašle CIPO přihlašovatel výzvu k zaplacení udržovacího poplatku včetně přírážky. Pokud tyto platby nebudou provedeny do dvou měsíců od data výzvy nebo šesti měsíců od data splatnosti udržovacího poplatku, podle toho, která z těchto lhůt později, udělený patent k datu splatnosti udržovacího poplatku zanikne. Existuje však možnost obnovení platnosti patentu na žádost majitele patentu, a to během 12 měsíců od šesti-

měsíční poshovorovací lhůty pro zaplacení udržovacího poplatku při současném zaplacení udržovacího poplatku, včetně přírážky a poplatku za navrácení práv. Majitel patentu však musí v žádosti uvést důvody včasného nezaplacení udržovacího poplatku. CIPO žádosti vyhovějí jen tehdy, pokud k nezaplacení došlo navzdory veškeré vynaložené náležité péči. Tak jako v jiných případech, kde dochází k navrácení do řízení či obnově práv mohou třetí osoby takový postup napadnout u Federálního soudu.

Nová úprava již nemá obecné ustanovení o opravě administrativních chyb podle § 8 patentového zákona. K opravě chyb v nárokované prioritě, přihlašovatel nebo jméno vynálezce, zjevným chybám v popisu vynálezu a chybám CIPA má nová úprava samostatná ustanovení, stanovující pro jednotlivé případy konkrétní lhůty a postupy.

Podle nové úpravy je možné zapisovat převody v CIPO, podobně jako v minulosti bylo možné zapisovat postoupení práv. Novelizovaný zákon obsahuje ustanovení o odstranění zápisu o převodu, jsou-li poskytnuty dostatečné důkazy o tom, že převod neměl být zapsán.

U přihlášek, které byly předběžně schváleny k udělení patentu („allowance“) počínaje 30. říjnem 2019, je stanovena nová neprodlužitelná lhůta čtyř měsíců od data schválení na zaplacení finálního poplatku. Pokud není tato lhůta dodržena, považuje se přihláška za opuštěnou, ale může být vrácena do řízení během 12-ti měsíců od data splatnosti finálního poplatku. Navrácení do řízení neznamená zahájení nového průzkumové řízení, ale pouze pokračování v udělovacím procesu.

Nová úprava umožňuje jednodušší postup pro provádění změn v přihlášce po jejím předběžném schválení nahrazením předchozího složitějšího postupu opuštění a navrácení do řízení, který byl nezbytný pro provedení podstatných změn v přihlášce. Nová úprava umožňuje opravu zjevných chyb bez platby správního poplatku. Jakákoli jiná změna popisu (zahrnujícího i nároky) nebo výkresů může

být povolena na žádost přihlašovatele o odvolání předběžného schválení přihlášky, po zaplacení příslušného poplatku a předložení požadovaných změn. V takovém případě je však přihláška podrobena dalšímu věcnému průzkumu.

Nová úprava poskytuje třetím osobám právo pokračovat v jednání, které by za normální situace představovala porušování patentu. Tato práva třetích osob se mohou uplatnit

v případě, kdy přihlašovatel nepožádá včas o zahájení věcného průzkum nebo nezplatí udržovací poplatky. V případě nedodržení lhůty pro žádost o průzkum mohou práva třetích osob platit šest měsíců po uplynutí lhůty pro podání žádosti o průzkum. V případě nedodržení lhůty pro platbu udržovacího poplatku mohou práva třetích osob začít platit šest měsíců po uplynutí lhůty pro platbu udržovacího poplatku. -ej-

## NOVÉ VEDENÍ ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR

Novým předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví SR se s účinností od 18. června 2020 stal Mgr. Matouš Medvec, MBA

Podle jeho slov je prvotním cílem nového předsedy je vytvořit otevřený a proklientský úřad, zejména v současné měnící se ekonomické situaci. "Právě současnost potvrzuje strategický význam duševního vlastnictví v podpoře hospodářského růstu a konkuren-

ceschopnosti malých a středních podniků" dodává nový předseda.

Od 2. července je novým místopředsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky Mgr. Vladimír Hardoň a generálním tajemníkem služebního úřadu je PaedDr. Jaroslav Ivančo.

Zdroj: *E-zine ÚPV SR - 8. 7. 2020 - číslo 6, ISSN 1337-5504*

## AKTUALITY

### Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pro teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 2/2020

**Editorial** (*Spišiaková, L.*)

**Mediácia v oblasti duševného vlastníctva**  
(*Ďuriančíková, Z.*)

**Konanie o prihláške (PCT) v prípade podania nesprávneho prvku alebo časti**  
(*Hladká, L.*)

**Komentár rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena)**  
(*Černý, M.*)

**Aktuálne z autorského práva**  
(*Bednárík, R., Slovák, J.*)

**Z galérie tvorcov: Igor Žáček – Solárne kachličky** (*Spišiaková, L.*)

**Spektrum dobrých nápadov a riešení** - Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným riešeniam

**Zaujalo nás** - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v roku 2019



## RESUME

### **Emil Jenerál: The question of the patentability of “essentially biological processes“ finally resolved? The opinion of the Enlarged Board of Appeal G3/19 of 14 May 2020**

The article summarizes existing opinions of the Enlarged Board of Appeal on the patentability of “essentially biological processes“. In this connection, the article further discusses the latest opinion and conclusions of the Enlarged Board of Appeal G 3/19 to the President’s questions.

### **Emil Jenerál: The patentability of blockchain**

The author of the article presents the term and principles of blockchain and patentability of inventions based on blockchain. He informs that the Patent Offices consider such inventions as if they were computer-generated inventions, and shows differences in practice when considered by the US, Chinese, Japanese Patent Office and EPO.

## RESÜMEE

### **Emil Jenerál: Die Frage der Patentierbarkeit von Produkten, die „im Wesentlichen durch biologische Verfahren“ gewonnen wurden, endlich gelöst? Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/19 vom 14. Mai 2020**

Der Artikel fasst die bisherigen Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer zu Fragen der Patentierbarkeit von Produkten, die „im Wesentlichen durch biologische Verfahren“ gewonnen wurden. In diesem Zusammenhang werden die jüngsten Stellungnahmen und Schlussfolgerungen der Großen Beschwerdekammer G 3/19 zu den Fragen des Präsidenten des EPA in dem Artikel weiter analysiert.

### **Emil Jenerál: Zur Möglichkeit eine Blockchain zu patentieren**

Der Autor des Artikels macht den Leser mit dem Konzept und den Prinzipien der Blockchain vertraut und befasst sich mit der Frage der Patentierbarkeit von Erfindungen, die auf Blockchain begründet werden. Er stellt fest, dass bei diesen Erfindungen folgen die Patentämter in Verfahren ähnlich wie bei anderen computerimplementierten Erfindungen, und weist auf Unterschiede in der Praxis hin, wenn sie von den US-amerikanischen, chinesischen, japanischen und EPA-Patentämtern geprüft werden.

## RESUMÉ

### **Emil Jenerál: La question de la brevetabilité des produits obtenus „essentiellement par des procédés biologiques“ est-elle enfin résolue? Avis de la Grande Chambre de recours G 3/19 du 14 mai 2020**

L'article résume les vues de la Grande Chambre de recours à ce jour sur les questions relatives à la brevetabilité des produits obtenus „essentiellement par des procédés biologiques“. Dans ce contexte, l'article examine en outre le dernier avis et les dernières conclusions de la Grande Chambre de recours G 3/19 sur les questions du Président de l'OEB.

### **Emil Jenerál: Sur la possibilité de breveter une blockchain**

L'auteur de l'article familiarise les lecteurs avec le concept et les principes de la blockchain et traite de la question de la brevetabilité des inventions basées sur la blockchain. Il note que ces inventions suivent des procédures similaires pour d'autres inventions mises en œuvre par ordinateur et signale des différences de pratique lorsqu'elles sont examinées par les offices des brevets américains, chinois, japonais et de l'OEB.

## РЕЗЮМЕ

### **Емил Енерал: Вопрос патентоспособности продуктов полученных „в сущности биологическими способами“ наконец разрешен? Решение Большого апелляционного совета по делу G 3/19 от 14-ого мая 2020 г.**

В статье резюмированы существующие позиции Большого апелляционного совета по вопросам, которые касаются патентоспособности продуктов, полученных «в сущности биологическими способами». В связи с этим в статье дополнительно обсуждает последние позиции и выводы Большого апелляционного совета по делу G 3/19 по вопросам Президента ЕПВ.

### **Емил Енерал: Возможности патентования блокчейна**

Автор статьи знакомит читателя с концепцией и принципами блокчейна и рассматривает вопрос патентоспособности изобретений на основе блокчейна. Автор констатирует, что у этих изобретений патентные ведомства следуют аналогичные процедуры для других изобретений реализованных на компьютере и указывает на различия в практике в их оценке патентными ведомствами США, Китая, Японии и ЕПВ.

## INHALT

Emil Jenerál: Die Frage der Patentierbarkeit von Produkten, die „im Wesentlichen durch biologische Verfahren“ gewonnen wurden, endlich gelöst? Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/19 vom 14. Mai 2020.....	113
Emil Jenerál: Zur Möglichkeit eine Blockchain zu patentieren.....	118
<b>EUROPÄISCHES RECHT.....</b>	<b>120</b>
Emil Jenerál: Am 27. Januar 2020 veröffentlichte das Europäische Patentamt (EPA) die Gründe für die Entscheidung zwei Patentanmeldungen zurückweisen, in welchen das System der künstlichen Intelligenz (KI) als Erfinder ernannt wurde.....	120
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1687/17.....	122
Entscheidungen der Beschwerdekammern T 1966/16, T 731/17, T 2538/18, T 2138/14 und T 217/16.....	124
Entscheidung der Beschwerdekammer T 634/16.....	125
Entscheidung der Beschwerdekammer T 2350/16.....	126
<b>JUDIKATUR.....</b>	<b>128</b>
Miroslav Černý: Der Gerichtshof der EU hat entschieden, dass der Urheberrechtsschutz auch für funktionale Formen gilt, sofern sie sich um Originalwerke im Sinne der bisherigen Rechtsprechung handeln.....	128
David Štros: Zur Frage der Beurteilung der Neuheit der Erfindung im Sinne von Artikel 54 des EPÜ bei der Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von erfindungsgemäßen Geräten.....	132
David Štros: Zur Frage der Auslegung des Begriffs „Adresse“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.....	132
<b>INFORMATIONEN AUS DEM AUSLAND.....</b>	<b>137</b>
Frankreich - Änderungen im Patentrecht.....	137
Änderungen im kanadischen Patentrecht .....	139
Neue Leitung des Amtes für gewerbliches Eigentum der Slowakischen Republik.....	142
<b>AKTUALITÄTEN.....</b>	<b>142</b>
Inhalt der Zeitschrift „Duševné vlastníctvo č. 2/2020“.....	142

## SOMMAIRE

Emil Jenerál: La question de la brevetabilité des produits obtenus „essentiellement par des procédés biologiques“ est-elle enfin résolue? Avis de la Grande Chambre de recours G 3/19 du 14 mai 2020.....	113
Emil Jenerál: Sur la possibilité de breveter une blockchain.....	118
<b>LE DROIT EUROPÉEN.....</b>	<b>120</b>
Emil Jenerál: le 27 janvier 2020, l'Office européen des brevets (OEB) a publié les motifs de la décision de rejet de deux demandes de brevet dans lesquelles le système d'intelligence artificielle (IA) était mentionné comme l'inventeur.....	120
Décision de la Chambre de recours de l'OEB T 1687/17.....	122
Décisions des Chambres de recours T1966/16, T 731/17, T 2538/18, T 2138/14 et T 217/16.....	124
Décision de la Chambre de recours T 634/16.....	125
Décision de la Chambre de recours T 2350/16.....	126

<b>JURISPRUDENCE.....</b>	<b>128</b>
Miroslav Černý: La Cour de justice de l'UE a jugé que la protection du droit d'auteur s'applique également aux formes fonctionnelles, à condition qu'il s'agisse d'œuvres originales au sens de la jurisprudence antérieure.....	128
David Štros: Sur la question de l'appréciation de la nouveauté de l'invention au sens de l'article 54 de l'OEB dans la livraison, l'installation et la mise en service des équipements selon l'invention.....	132
David Štros: La question de l'interprétation du terme, „adresse“ au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) de la Directive 2004/48 / CE du Parlement européen et du Conseil.....	132
<b>INFORMATIONS DE L'ÉTRANGER.....</b>	<b>137</b>
France - modifications du droit des brevets.....	137
Modifications du droit des brevets canadien.....	139
Nouvelle direction de l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque.....	142
<b>ACTUALITÉS.....</b>	<b>142</b>
Contenu du magazine Propriété Intellectuelle N° 2/2020.....	142

## СОДЕРЖАНИЕ

Emil Eнерал: Вопрос патентоспособности продуктов полученных „в сущности биологическими способами“ наконец разрешен? Решение Большого апелляционного совета по делу G 3/19 от 14-ого мая 2020 г. ....	113
Emil Eнерал: Возможности патентования блокчейна.....	118
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО .....</b>	<b>120</b>
Emil Eнерал: Европейское патентное ведомство (ЕПВ) опубликовало 27 января 2020 г. причины решения отклонить две патентные заявки, в которых система искусственного интеллекта (ИИ) была указана в качестве изобретателя .....	120
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу T 1687/17 .....	122
Решение апелляционного совета по делу T 1966/16, T 731/17, T 2538/18, T 2138/14 и T 217/16 .....	124
Решение апелляционного совета по делу T 634/16.....	125
Решение апелляционного совета по делу T 2350/16 .....	126
<b>ЮДИКАТУРА .....</b>	<b>128</b>
Мирослав Чепны: Суд ЕС постановил, что защита авторских прав также распространяется на функциональные формы при условии, что они являются оригинальными произведениями в смысле предыдущего прецедентного права .....	128
Давид Штрос: Вопрос оценки новизны изобретения по смыслу статьи 54 ЕПД при поставке, монтаже и вводе в эксплуатацию оборудования по изобретению .....	132
Давид Штрос: Вопрос о толковании термина «адрес» по смыслу статьи 8(2)(а) Директива 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета .....	132
<b>ИНФОРМАЦИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ .....</b>	<b>137</b>
Франция - Изменения в патентном праве .....	137
Изменения в канадском патентном праве .....	139
Новое правление Ведомства промышленной собственности Словацкой Республики .....	142
<b>АКТУАЛЬНОСТИ .....</b>	<b>142</b>
Содержание магазина Интеллектуальная собственность № 2/2020 .....	142



## ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA ČERMÁKA 2a  
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

e-mail: [objednavky@upv.cz](mailto:objednavky@upv.cz)  
[posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)  
[helpdesk@upv.cz](mailto:helpdesk@upv.cz)  
[studovna@upv.cz](mailto:studovna@upv.cz)

**WWW.UPV.CZ**